



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltprüfung I / 2017

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil 1

Die Wortmarke

MBS Munich Business School

ist am 27. Mai 2010 für die Dienstleistungen

- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten
- Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten
- Klasse 44: medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen

zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden. Nach einem Teilzurückweisungsbeschluss des DPMA, Markenstelle für Klasse 41 vom 17. November 2011 wurde die Marke am 31. Januar 2012 unter der Nummer 30 2010 031 242 für die Dienstleistung

Klasse 41: „Erziehung“

eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 2. März 2012.

Gegen die Eintragung dieser Marke haben die Widersprechende 1) und die Widersprechende 2) aus ihren - für beide als Inhaberinnen - unter anderem für die Dienstleistungen der

Klasse 41 „Erziehung“

am 22. Juli 2002 eingetragenen Wortmarken

302 24 456

MBIS

und 302 24 458

MBIS Munich Bavaria International School

Widerspruch erhoben.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 41, hat die Widersprüche mit Beschluss vom 27. November 2013 zurückgewiesen, da zwischen den Zeichen jeweils keine Verwechslungsgefahr bestehe (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und dies im Einzelnen ausführlich begründet sowie mit folgender Rechtsmittelbelehrung versehen.

„Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 66 Markengesetz (MarkenG) das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt werden. Die Beschwerde steht den am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt Beteiligten zu. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Die Anschriften lauten:

Deutsches Patent- und Markenamt, 80297 München

Deutsches Patent- und Markenamt, Dienststelle Jena, 07738 Jena

Deutsches Patent- und Markenamt, Technisches Informationszentrum
Berlin, 10958 Berlin

Die Beschwerde kann stattdessen auch in elektronischer Form eingereicht werden (§ 95a Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 130a Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO), § 12 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (ERDVPM AV)). Die näheren (technischen) Voraussetzungen sind in der ERDVPM AV aufgeführt.

Innerhalb der Beschwerdefrist ist die Beschwerdegebühr (Gebührenverzeichnis zum Patentkostengesetz Nr. 401 300 = EUR ...) auf das Konto der Bundeskasse Halle/DPMA für das Deutsche Patent- und Markenamt zu entrichten. Die Beschwerdegebühr ist für jeden Beschwerdeführer gesondert zu zahlen. Wird die Beschwerdegebühr nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt die Beschwerde als nicht eingelegt (§ 6 Abs. 2 Patentkostengesetz).

Hinweise:

Bei der Zustellung durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe gilt dieses am 3. Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)). Bei der Zustellung mittels Einschreiben mit Rückschein gilt diese an dem Tag als bewirkt, den der Rückschein angibt (§ 94 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)).

Bei der Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde ist der Tag der Zustellung auf der übergebenen Abschrift der Zustellungsurkunde oder auf der übergebenen Sendung vermerkt.

Bei Zustellung ins Ausland mittels eingeschriebenen Briefs durch Aufgabe zur Post gilt dieser zwei Wochen nach Aufgabe zur Post als zugestellt (§ 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO).

Der Beschwerde und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigelegt werden.“

Den Widersprechenden, die eine in London ansässige Anwaltskanzlei mit ihrer Vertretung beauftragt haben, ist der Beschluss der Markenstelle durch Aufgabe zur Post zugestellt worden. Die Aufgabe zur Post erfolgte am Freitag, 29. November 2013.

Mit Schriftsatz vom 8. Januar 2014 haben beide Widersprechende unter Angabe ihrer beider Namen am 8. Januar 2014 Beschwerde durch denselben Verfahrensbevollmächtigten eingelegt und eine Einzugsermächtigung über eine Beschwerdegebühr von € 200,- beigelegt, welche unter demselben Datum abgerufen worden ist. Auf der Einzugsermächtigung ist lediglich die Widersprechende 1) als Schutzrechtsinhaberin und Zahlende aufgeführt.

Mit ihrer am 8. Januar 2014 erhobenen Beschwerde beantragen die Widersprechende 1) und die Widersprechende 2)

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 41, vom 27. November 2013 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2010 031 242 anzuordnen.

Zur Begründung wird ausgeführt, die Widerspruchsmarken verfügten über eine durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft. Dies gelte zumindest für die unterscheidungskräftige Buchstabenfolge „MBIS“. Während die Komponente „Munich Business School“ der angegriffenen Marke sich in Bezug auf die Dienstleistung „Erziehung“ in einem beschreibenden Hinweis auf eine wirtschaftswissenschaftliche Bildungseinrichtung im Raum München erschöpfe, sei demgegenüber die Buchstabenfolge „MBS“ uneingeschränkt geeignet, als Herkunftshinweis verstanden zu werden, da sie abgesehen von der konkreten Verwendung innerhalb des Gesamtzeichens nicht mit einem bestimmten Bedeutungsgehalt belegt sei. Dem schutzunfähigen Bestandteil „Munich Business School“ komme neben diesem originär kennzeichnungsgerechten Bestandteil keine für den Gesamteindruck beachtliche Bedeutung zu. Ähnliches gelte auch für die Widerspruchsmarke „MBIS Munich Bavaria International School“. Das Publikum werde im Kontext des klanglichen Gesamteindrucks die vereinfachende Benennungsform „MBS“ bzw. „MBIS“ gebrauchen, zumal es sich bei den Wortfolgen um lange, umständlich auszusprechende Wortbestandteile handele. Die Funktion einer derartigen Abkürzung bestehe gerade darin, eine verkehrsfähige Benennungsform vorzusehen. Zur mündlichen Wiedergabe des vollständigen Begriffs bestehe kein Anlass, solange keine Anhaltspunkte bestünden, die dessen Erläuterung erforderten. Daher seien die Abkürzungen „MBS“ und „MBIS“ jeweils als prägend anzusehen. Zwischen ihnen bestehe eine gehobene schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit. Der Bedeutungsgehalt der Wortfolgen „Munich Bavaria International School“ und „Munich Business School“ könne Verwechslungen nicht verhindern. Es werde jeweils auf die Region München und die Fachrichtung einer Schule hingewiesen.

Der Markeninhaber und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er vertritt die Auffassung, die sich gegenüber stehenden Wortmarken seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich deutlich zu unterscheiden. Die Gesamtzeichen seien unterschiedlich lang, und die Abkürzungen seien innerhalb des Gesamtzeichens nicht dominierend. „MBIS“ sei keine akademische Forschungseinrichtung, sondern eine Primary und Secondary School, was der angesprochene Verkehr auch wisse. Der Begriff „MBIS Munich Bavaria International School“ beinhalte eine Beschränkung auf das bzw. eine Heraushebung des Internationalen, anders als die „MBS Munich Business School“. In dieser Wortfolge sei weder das Wort „International“ noch „Bavaria“ enthalten. Dies führe nicht nur bildlich und klanglich, sondern auch inhaltlich zu einer signifikanten Abweichung. Eine „Business School“ beschränke sich auf das Lehr- und Forschungsgebiet „Business“, während bei den Widerspruchsmarken offen bleibe, womit sich die Einrichtungen beschäftigten. Schließlich sei es nicht üblich, eine Hochschule mit einer Abkürzung zu bezeichnen, sondern vielmehr mit dem ganzen Namen.

Der Senat hat bei seiner Recherche festgestellt, dass weder die Buchstabenfolge „MBS“ für „Munich Business School“ noch „MBIS“ für „Munich Bavaria International School“ als Abkürzung bekannt ist.

Nachdem der zuständige Rechtspfleger mit Schreiben vom 28. Januar 2015 darauf hingewiesen hatte, dass die tarifmäßige Gebühr nicht vollständig gezahlt worden sei, da nicht für jeden Beschwerdeführer jeweils eine Beschwerdegebühr gezahlt sei und daher gem. § 6 Abs. 2 PatKostG festzustellen sein wird, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gelte, haben die Beschwerdeführerinnen mit Schriftsatz vom 5. März 2015 mitgeteilt, dass sie jeweils Inhaberinnen der beiden Widerspruchsmarken seien und nur eine Beschwerdegebühr zu zahlen hätten. In jedem Fall sei aber - da eine Beschwerdegebühr fristgerecht bezahlt sei - eine Beschwerde wirksam eingelegt.

Aufgabe:

Beurteilen Sie die Rechtslage und nehmen Sie – ggf. auch im Wege hilfsweiser Überlegungen - Stellung zur Wirksamkeit (unter Berücksichtigung der einschlägigen BGH-Rspr.), Zulässigkeit - insbesondere zur fristgerechten Einlegung der Beschwerde - und Begründetheit der Beschwerde der beiden Widersprechenden.

Teil 2

Die Diestel Freiraum GmbH mit Sitz in Hamburg existiert seit rund 80 Jahren und ist national und international tätig. Besonders in Deutschland ist die Firma Diestel führend bei der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Abfallsammelsystemen, insbesondere Müllschrank-Systemen, Mülltonnenboxen, Friedhofseinrichtungen, wie Urnenstelen, Begrünungssystemen, Schöpfstellen und Brunnenanlagen. Dabei legt die Firma Diestel großen Wert auf Lösungen, die sowohl technisch fortschrittlich als auch ästhetisch ansprechend sind.

Sie ist Inhaberin der deutschen Marke „Avant“, die am 25.08.2004 beim DPMA angemeldet und am 13.01.2005 ins Markenregister eingetragen wurde. Die Marke „Avant“ genießt Schutz für die Waren „Müllbehälterschranke, Müllbehälteranlagen; Material- und Geräteschuppen; Abfallboxen“.

Gegen die Eintragung der Marke wurde kein Widerspruch erhoben. Die Schutzdauer wurde im Jahr 2014 verlängert.

Die Firma Diestel ist auch Inhaberin der Marken „Avantage“ und „Précieuse“. Unter diesen drei Marken werden unterschiedliche Produktlinien vertrieben. „Avant“-Produkte sind für die Müllfassung und –entsorgung im weitesten Sinne bestimmt. Dazu gehören Müllschrank-Systeme und Müllsammelcontainer in verschiedensten Ausführungsformen. „Avantage“-Produkte dienen in erster Linie der Möblierung von Fußgängerzonen mit Bänken, Pollern, Baumschutzscheiben und Brunnenanlagen. Unter der Bezeichnung „Précieuse“ werden Produkte bzw. Anlagen wie Urnenstelen, Schöpfstellen und Brunnenanlagen für Friedhöfe entwickelt und geliefert.

Halbjährlich veröffentlicht die Firma Diestel umfangreiche, aufwändig gestaltete Kataloge. Unter den Überschriften „Avant“, „Avantage“ und „Précieuse“ werden in den einzelnen Kapiteln die jeweiligen Produkte anschaulich dargestellt. Dabei wird besonders der Mülltonnenschrank der Avant-Linie wegen seiner architektonischen Perfektion herausgestellt. Weiterhin werden für jede Produktlinie unterschiedlich gestaltete Flyer veröffentlicht und verteilt. Jede Auftragsbestätigung und jede Rechnung enthält den Hinweis, dass es sich um ein „Avant“-Produkt oder ein „Avantage“-Produkt oder um ein „Précieuse“-Produkt handelt. Bei jeder Auslieferung wird für jedes Produkt ein Etikett zum Aufkleben beigelegt, das den Firmennamen und die jeweilige Marke, zum Beispiel „Avant“, enthält.

Bei der Firma Almhütten GmbH handelt es sich um ein alteingesessenes österreichisches Unternehmen, das Gerätehäuser und Schuppen zum Lagern oder Unterstellen von Gegenständen und Behältern seit Jahrzehnten in Österreich über Fachhändler erfolgreich vermarktet. Seit 2012 vertreibt die Almhütten GmbH ihre Produkte auch über die Internetseite www.almhuetten.com. Der Verkauf der Produkte erfolgt auch an deutsche Verbraucher mittels Lieferung per Spedition. Die von der Firma Almhütten angebotenen Gerätehäuser werden in Österreich seit vielen Jahren unter der Bezeichnung „Avant“ angeboten und verkauft. Dabei bringt die Firma Almhütten hinter der Bezeichnung „Avant“ das hochgestellte „®“ an, obwohl eine registrierte Marke für dieses Zeichen nicht existiert.

Im Jahr 2015 ist die Firma Diestel auf die Benutzung der Marke „Avant“ durch die Firma Almhütten in Deutschland aufmerksam geworden und hat sie deswegen abgemahnt.

Da die Almhütten GmbH die von der Firma Diestel geforderte strafbewehrte Unterlassungserklärung nicht abgegeben hat, hat die Firma Diestel die Almhütten GmbH wegen Verletzung ihrer Marke „Avant“ auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Die Klage wurde am 9. September 2016 beim Landgericht Berlin eingereicht.

Die Beklagte verteidigt sich mit dem Hinweis, dass die Klagemarke „Avant“ nicht schutzfähig sei. „Avant“ habe in die deutsche Sprache im Sinne von „fortschrittlich“, „der Zeit voraus“ Eingang gefunden. Auf die hier gegenständlichen Produkte übertragen, bedeute „Avant“ nichts anderes, als dass es sich um besonders formschöne, außergewöhnliche und fortschrittliche Produkte, die neue Entwicklungen anstoßen, handele. Sie legt mehrere Beschlüsse, sowohl des DPMA als auch des EUIPO der letzten Jahre vor, mit denen andere „Avant“-Markenanmeldungen wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen wurden.

Zwar seien die ordentlichen Gerichte an die Eintragung der Marke gebunden. Dies gelte jedoch nur, solange die Klagemarke noch mit einem Löschungsantrag wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 MarkenG angegriffen werden kann. Nach Ablauf der Zehnjahresfrist soll den ordentlichen Gerichte die Möglichkeit eröffnet werden, die Schutzfähigkeit einer Marke überprüfen können.

Die Klägerin legt in ihrer Erwiderung zahlreiche Eintragungen von Avant-Marken sowohl durch das DPMA als auch durch das EUIPO vor.

Schließlich verteidigt sich die Beklagte mit dem Einwand der Verwirkung. Sie trägt vor, dass sie die beanstandeten Gerätehäuser unter der Bezeichnung „Avant“ bereits seit 2010 auf nationalen und internationalen Messen vorgestellt hatte. Da die Klägerin auf diesen Messen ebenfalls vertreten gewesen war, hätte sie von der Benutzung der Marke „Avant“ durch die Beklagte Kenntnis erhalten müssen. Die Messestände beider Unternehmen hätten sich in unmittelbarer Nachbarschaft befunden.

Diesem Einwand der Beklagten entgegnet die Klägerin, dass den für die Messeauftritte der Beklagten vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen sei, ob und für welche Waren die Bezeichnung „Avant“ von der Beklagten dort benutzt wurde. Der Ausstellungskatalog enthalte hinter der Firmenbezeichnung zwar die Marke „Avant“, die im Fließtext nochmals erscheint. Ein konkreter Produktbezug fehle jedoch.

Die Klägerin hatte auf allen Messen ihre Müllcontainer klar und deutlich mit der Marke „Avant“ gekennzeichnet und in Flyern und Prospekten, die in großer Zahl verteilt wurden, beworben.

Fragen:

1. Steht der Klägerin ein Rechtsschutzbedürfnis für ihre Klage zu? Stehen der Beklagten noch weitere materielle oder auch prozessuale Verteidigungsmöglichkeiten außer den bisher Genannten zur Verfügung?
2. Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten der unterschiedlichen Verteidigungen?