Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2020

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 PatAnwAPrV

Nichttechnische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Fulda, den 26. Februar 2020

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

da Ihre Kanzlei in der Vergangenheit unseren ehemaligen Mutterkonzern Nordchemie AG mehrmals vertreten hat, wenden wir uns heute an Sie.

Wie Sie vermutlich aus der Presse erfahren haben, sind wir, Plastics GmbH, seit dem 10. Januar 2020 ein eigenständiges Unternehmen und gehören nicht mehr zum Konzernverbund der Nordchemie AG.

Unser wichtigstes Produkt, ACRIGLAS, wird von uns seit über 80 Jahren sehr erfolgreich hergestellt und vertrieben. Es handelt sich um einen hochwertigen transparenten Kunststoff, der in diversen Anwendungen wie Bauverglasung, Lärmschutz, Fahrzeugkonstruktion und Verglasung sowie in Bildschirmen eingesetzt wird.

Unsere Traditionsmarke ACRIGLAS ist selbstverständlich im DPMA Markenregister eingetragen:

Nr.	DE 123 456
Markenform	Wortmarke
Marke	ACRIGLAS
Waren- und Dienstleistungen	Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke Klasse 17: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate) Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall)
Inhaberin	Nordchemie AG
Anmeldetag	09.08.1933
Tag der Eintragung im Register	04.12.1933

In Herbst 2015 erfuhren wir, dass ein italienischer Möbelhersteller Mobili Italia S.r.l. in Italien Designermöbel aus transparenten Materialien herstellt und unter anderem auf dem deutschen Markt vertreibt. Weder Nordchemie AG noch Plastics GmbH hatten jemals Geschäftsbeziehungen mit der Mobili Italia S.r.l. und unsere Nachforschungen haben ergeben, dass in den Produkten der Mobili Italia S.r.l. unsere Kunststoffe nicht verwendet werden.

Im Rahmen unserer Marküberwachung sind wir im Februar 2018 darauf aufmerksam geworden, dass Mobili Italia S.r.l. in ihren Produktkatalogen in Deutschland behauptet, dass deren Designermöbel aus „*hochwertigem Acriglass*“, „*echtem Acriglass*“ bzw. „*Original-Acriglass*“ hergestellt sind. Über die Rechtsabteilung der Nordchemie AG haben wir Mobili Italia S.r.l. mehrfach aufgefordert, derartige Äußerungen umgehend zu unterlassen. Leider ohne Erfolg. Mobili Italia S.r.l. machte damals geltend, dass die Bezeichnungen Acriglas / Acriglass lediglich gängige Gattungsbezeichnungen seien und unsere Marke ACRIGLAS daher ohnehin löschungsreif sei.

In Juni 2018 erfuhren wir zudem, dass Mobili Italia S.r.l. eine Webseite acriglass.it betreibt, über welche Möbel und Einrichtungsgegenstände aus transparenten Materialien auch in deutscher Sprache angeboten werden.

Des Weiteren meldete Mobili Italia S.r.l. eine eigene IR-Marke an, im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts findet sich folgender Eintrag:

Nr.	5489 456
Markenform	Wort / Bildmarke
Marke	
Waren- und Dienstleistungen	Klasse 17: Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate) Klasse 20: Möbel und Einrichtungsgegenstände
Inhaberin	Mobili Italia S.r.l.
Registrierungsbehörde	WO
Ursprungsbehörde	IT
Anmeldetag der Basisanmeldung	03.03.2017
Benennungen unter dem Madrider Protokoll	AT, BX, CH, DE, ES, IT, ME, RS
Registrierungsbehörde	WO
Tag der Veröffentlichung	20.08.2018

Am 1. November 2018 haben wir über die Rechtsabteilung der Nordchemie AG einen Widerspruch gegen die IR-Marke der Mobili Italia S.r.l. eingelegt.

Im Widerspruchsverfahren hat Mobili Italia S.r.l. bestritten, dass unsere Traditionsmarke ACRIGLAS von uns überhaupt genutzt wird. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wie Sie der beigefügten eidesstattlichen Versicherung des Verkaufsleiters der damaligen operativen Konzerngesellschaft Nordchemie Materials GmbH entnehmen können, hat Nordchemie Materials GmbH alleine in Deutschland im Jahr 2017 diverse Produkte der Marke ACRIGLAS in Wert von etwa 500 Millionen Euro verkauft. Diese eidesstattliche Versicherung liegt uns allerdings erst seit November 2019 vor, daher konnten wir diese im Widerspruchsverfahren am DPMA noch nicht geltend machen.

Zudem trug Mobili Italia S.r.l. erwartungsgemäß vor, dass unsere Marke ACRIGLAS längst ein Gattungsbegriff sei. Als Belege reichte Mobili Italia S.r.l. Auszüge aus italienischen und US-amerikanischen Wörterbüchern ein mit folgenden Einträgen:

„Acriglas, (Acriglass in den USA): ein transparenter Kunststoff.“

Zudem legte Mobili Italia S.r.l. Auszüge aus deutschen und österreichischen Wochenzeitschriften vor, in denen die Bezeichnung *„Acriglas“* als Gattungsbezeichnung für transparenten Kunststoff verwendet wurde. Auch die bereits erwähnten Produktkataloge der Mobili Italia S.r.l. und der Webseite acriglass.it wurden dem Amt vorgelegt.

An dieser Stelle ist hervorzuheben, dass zumindest in Deutschland Nordchemie AG die Allgemeinheit stets auf den markenrechtlichen Schutz von ACRIGLAS hingewiesen hat. Deutschen Nachschlagewerken und Lexika ist zu entnehmen, dass ACRIGLAS eine eingetragene Marke ist (s. beigefügte Anlagen). In Produktbroschüren und Webauftritten der Nordchemie Materials GmbH wurde ACRIGLAS stets in Großbuchstaben und mit einem „R im Kreis“ verwendet. Unsere Vertriebspartner sind ebenfalls vertraglich verpflichtet, auf entsprechende Verwendung der Marke ACRIGLAS zu achten.

Unser Widerspruch wurde durch eine Markenstelle zurückgewiesen, welche mit einer Regierungsdirektorin besetzt war.

Obwohl es sich bei der Marke ACRIGLAS inzwischen um eine Marke der Plastics GmbH handelt, wurde der DPMA Beschluss vom 24. Januar 2020 an die Rechtsabteilung der Nordchemie AG verschickt und dort am 27. Januar 2020 zugestellt. Leider war der zuständige Markenreferent der Nordchemie AG bis Mitte Februar krankheitsbedingt abwesend und konnte den Beschluss an uns nicht sofort weiterleiten. Daher ist dieser erst am 20. Februar 2020 bei der Plastics GmbH eingegangen.

Gegen die Entscheidung des Patentamts möchten wir unbedingt vorgehen – bitte leiten Sie hierfür die notwendigen Schritte ein. Wie schätzen Sie unsere Erfolgsaussichten ein?

Zudem halten wir es für angemessen, dass Kosten von sämtlichen Verfahren gegen Mobili Italia S.r.l. der Mobili Italia S.r.l. auferlegt werden. Bitte veranlassen Sie dies.

Mobili Italia S.r.l. vertreibt in Deutschland weiterhin Möbel unter der Bezeichnung ACRIGLASS und verwendet inzwischen zudem den Werbespruch *„ACRIGLASS® - das Original aus Italien*“. Das möchten wir nicht länger hinnehmen. Wie können wir dagegen vorgehen?

Wenn Sie der Auffassung sind, dass für ein gerichtliches Vorgehen gegen Mobili Italia S.r.l. die Zustimmung der Nordchemie AG erforderlich ist, bitten wir Sie um einen entsprechenden Hinweis.

Unsere Geschäftsführung befürchtet zudem, dass Mobili Italia S.r.l. versuchen könnte, unsere Marke ACRIGLAS löschen zu lassen. Wie ist Ihre Einschätzung?

Wir gehen davon aus, dass Sie, als langjähriger Vertreter der Nordchemie AG, keine zusätzliche Vollmacht von uns benötigen und umgehend alle erforderlichen rechtlichen Schritte einleiten können.

Gern sehen wir Ihrer detaillierten Einschätzung der Rechtslage entgegen. Wir möchten Sie allerdings darauf hinweisen, dass Ihr Zeitaufwand in dieser Angelegenheit 4 Stunden nicht überschreiten soll.

Mit freundlichen Grüßen
für Plastics GmbH

Dr. Johannes Müller
Prokurist