Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2022

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 3 Seiten (mit Deckblatt)!

Sachverhalt:

Ende Mai 2022 kommt der Mandant M zu Ihnen in die Kanzlei. Er schildert Ihnen folgenden Sachverhalt:

„Ich bin Inhaber der Unionswort-/bildmarke

EMOTION
rims

(im Folgenden: „EMOTION rims“; „rims“ ist der englische Begriff für „Felgen“), die im Jahr 2014 angemeldet und eingetragen wurde. Die Marke ist in Klasse 12 für „Felgen“ geschützt. Seit 2014 verkaufe ich unter dieser Marke jährlich ca. 10.000 Felgen innerhalb der Europäischen Union.

Mitte Mai 2022 habe ich festgestellt, dass mein Konkurrent, der Felgenhändler K, auf seiner Website das Zeichen „Emotion“ verwendet, um damit eines seiner Produkte zu bewerben. Unter dem Angebot einer Felge, auf deren Nabe die Buchstaben „CTT“ eingeprägt sind, finden sich die Worte „Emotion FANCY BLACK“:



Emotion FANCY BLACK

„CTT“ ist der Name des betreffenden Felgenherstellers, „FANCY BLACK“ ist ein in der Felgenbranche häufig verwendeter Farbton. Als ich das Angebot entdeckt habe, bin ich sofort zu meinem Rechtsanwalt gegangen. Dieser hat den K wegen Markenverletzung abgemahnt und zur Unterlassung aufgefordert.

Vor einigen Tagen kam ein Antwortschreiben von K, worin dieser jede Schuld von sich weist. Er behauptet, ich würde meine Marke „EMOTION rims“ überhaupt nicht mehr benutzen, da ich – was zutreffend ist – das Markenwort „EMOTION“ stets ohne den mit eingetragenen Zusatz „rims“ verwende. Außerdem werde das Zeichen „EMOTION“ in der Automobilbranche lediglich als rein beschreibende werbliche Anpreisung verstanden. So fänden sich auf Websites oder in sonstigen Werbematerialien zahlreicher Fahrzeughersteller Slogans wie „Emotion pur“, „Emotion ohne Emission“, „pure Dynamik und Emotion“, „Emotion und Sportlichkeit“ oder „Emotion und Effizienz“. Er selbst verwende „Emotion“ zudem nur als Abkürzung für „electric motion“. Damit wolle er darauf hinweisen, dass die entsprechend gekennzeichneten Felgen sich für Elektrofahrzeuge eigneten. Überdies sei bei seinen Felgen auf der Nabe mit den Buchstaben „CCT“ die eigentliche Herstellerkennzeichnung aufgebracht, so dass der Verkehr das im weiteren Umfeld der Felgen gebrauchte Zeichen „Emotion“ nicht als Marke, sondern nur als Modellbezeichnung wahrnähme. Schließlich sei das von ihm verwendete „Emotion“-Zeichen auch vollkommen verschieden von der Marke „EMOTION rims“. Denn zum einen weise „EMOTION rims“ mit dem Begriff „rims“ ein Element auf, das bei seiner Zeichennutzung fehle. Zum anderen verwende er hinter dem Wort „Emotion“ die Farbangabe „FANCY BLACK“. Dadurch entstehe ein von der Unionsmarke „EMOTION rims“ vollkommen abweichender Gesamteindruck. Eine Unterlassungserklärung werde er aus diesen Gründen nicht abgeben.

Meinem Rechtsanwalt wurde durch das Schreiben des K der Wind aus den Segeln genommen. Er meinte, dass sich die Argumente von K durchaus hören ließen und er mir daher empfehle, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich möchte jedoch, dass die Nutzung des Zeichens „Emotion“ durch K so schnell wie möglich unterbunden wird. Was kann ich tun? Bitte helfen Sie mir.“

Aufgabe: Fertigen Sie ein Schreiben an Ihren Mandanten M, in dem Sie zu den aufgeworfenen Rechtsfragen ausführlich gutachterlich Stellung nehmen.