Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2024

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Sachverhalt

Die SofTax GmbH mit Sitz in Berlin vertreibt seit dem Jahre 2019 ein Software-Tool für die Abrechnung von Ärztinnen/Ärzten und bietet außerdem die Abwicklung und Abrechnung von Arztrechnungen als Dienstleistung an. Das Tool und die Dienstleistungen werden unter dem Namen „SofTax Esro.Med“ angeboten.

Am 06.02.2023 erhält die SofTax GmbH eine Abmahnung von Rechtsanwalt S. (Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz). RA S. vertritt Herrn B., der Inhaber der deutschen Marke „EsroMedi“ ist. Diese wurde im Jahre 1998 eingetragen, ohne dass Widerspruch gegen sie erhoben wurde, und ist in Kraft für

> Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Präparate für Gesundheitspflege; Verbandmaterial
>
> Klasse 44: Dienstleistung eines Arztes; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin.

Herr B. betreibt in München einen Handel für Medizinprodukte unter dem Namen EsroMedi und bietet darüber hinaus für dort ansässige Ärztinnen/Ärzte Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf diese Medizinprodukte an.

RA S. führt in dem Abmahnschreiben u.a. aus, dass die Marke seines Mandanten mindestens eine selbstständig kennzeichnende Stellung im Zeichen „SofTax Esro.Med“ einnehmen würde und fügt die Aufstellung einer Zeichenserie für weitere Produkte der SofTax GmbH bei. Er hat dabei die folgenden Produkte aufgelistet, die er als Angebot der SofTax GmbH recherchieren konnte:

> SofTax Quat.Legal für Software-Tool für die Abrechnung in Kanzleien
>
> SofTax Esro.Pharm für Software-Tool für die Abrechnung in Apotheken
>
> SofTax Meta.EV für Software-Tool für die Lohnbuchhaltung
>
> SofTax Quat.Tax für Software-Tool für die Abrechnung von Steuerberatern

RA S. führt aus, dass Herrn B. daher Unterlassungsansprüche zustehen würden und fordert die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung.

Die SofTax GmbH beauftragt Rechtsanwältin C. (RA C.) mit der Vertretung in diesem Fall. RA C. antwortet innerhalb der von RA S. gesetzten Frist zur Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung und weist die Vorwürfe aufgrund mangelnder Verwechslungsgefahr zurück. Im Übrigen würde die Marke auch nicht rechtserhaltend benutzt werden. Sie fordert Herrn B. zum Verzicht auf die erhobenen Ansprüche und Erstattung der durch die unberechtigte Abmahnung entstanden Kosten auf.

RA S. wendet sich mit einem erneuten Schreiben an RA C., wiederholt seine Auffassung, fordert erneut die Abgabe der Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung und droht eine Verletzungsklage an, sollte die SofTax GmbH dem nicht nachkommen.

Daraufhin reicht RA C. unter Zahlung der Gerichtskosten eine negative Feststellungsklage beim Landgericht Berlin ein und beantragt

1. Festzustellen, dass die SofTax GmbH gegenüber Herrn B. nicht verpflichtet ist, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „SofTax Esro.Med“ für Dienstleistungen einer Verrechnungsstelle für niedergelassene Ärztinnen/Ärzte und ein Software-Tool für die Abrechnungen von Honoraren von Ärztinnen/Ärzten sowie für deren Angebot und Bewerbung zu nutzen.
2. Herrn B. zu verurteilen, der SofTax GmbH die Kosten der Verteidigung gegen die unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen zu erstatten.

RA C. argumentiert, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen besteht und dass die Marke des Herrn B. im Übrigen nicht benutzt werde.

RA S. beantragt für Herrn B. die Klageabweisung und argumentiert, wie bereits in der Abmahnung, dass Verwechslungsgefahr bestehe. Er legt folgende Benutzungsmaterialen vor:

- Exemplarische Rechnungen aus den Jahren 2019, 2021 und 2023 über Medizinprodukte, mit dem folgenden Zeichen im Briefkopf:

EsroMedi

Medizinproduktehandel

  In den Rechnungen wurden die Bezeichnungen der Medizinprodukte geschwärzt.

- Eine schriftliche Bestätigung der Steuerberaterin von Herrn B., dass dieser mit der Tätigkeit zwischen 2018 bis heute einen Jahresumsatz von ca. 100.000 EUR jährlich erzielt.

- Visitenkarten des Herrn B. mit dem zuvor gezeigten Zeichen (wie auf den Rechnungen).

- Eine eidesstattliche Versicherung von Herrn B., in der er versichert, dass er Ärztinnen/Ärzte über die vertriebenen Medizinprodukte berate sowie über die Abrechnungsmöglichkeiten bei den gesetzlichen Krankenkassen. Bei den Beratungen händige er regelmäßig seine Visitenkarte aus.

RA S. führt weiterhin aus, dass der unter Ziffer 2. geltend gemachte Zahlungsanspruch nicht bestehe, denn selbst wenn es sich um eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung gehandelt haben sollte, so sei diese nicht schuldhaft gewesen. Herr B. hätte mit ihm - RA S. - einen erfahrenen Rechtsanwalt beauftragt und sei daher nicht fahrlässig vorgegangen.

RA C. verkündet daraufhin dem RA S. den Streit mit dem Verweis auf eine zumindest fahrlässige Falschberatung und einer daraus resultierenden Haftung des RA S..

FRAGEN:

I. **Wie wird das örtlich und sachlich zuständige Landgericht Berlin über die nega ve Feststellungsklage entscheiden? Bi e nehmen Sie gutachtlich Stellung. Zur Kostenentscheidung wird keine Lösung erwartet.**

II. **Erörtern Sie die Ha ungssitua on des Rechtsanwalts S..**