

Sehr geehrte Frau Patentanwältin!

Sehr geehrter Herr Patentanwalt!

Ich habe das beiliegende Schreiben von einem Rechtsanwalt bekommen. (Hinweis an die Kandidatinnen/Kandidaten: Der Sachverhalt ist bis auf die Existenz der Marke, der Wandmalerei und des Geschäftsschildes weitgehend fiktiv.)

Zum Hintergrund:

Ich habe das Gebäude/Restaurant "Brauner Bär" vor kurzem gekauft und möchte das recht bekannte Restaurant in Greifenstein wiedereröffnen. Die grafische Ausgestaltung der Marke gefällt mir nicht, aber die Bezeichnung "Brauner Bär" möchte ich beibehalten. Der Name der Markeninhaberin war mir bisher nicht bekannt.

Das Bild in der Marke findet sich auf dem Gebäude wieder. Es wurde offensichtlich im Jahr 2009 von Hansl Binder gemalt:



Das Geschäftsschild sieht wie folgt aus:



Es unterscheidet sich von der Marke durch den Zusatz "GREIFENSTEIN a.d. DONAU". Es wurde nach der Wandmalerei erstellt, ist aber älter als die Marke.

- 1) Kann die Markeninhaberin mir das Führen dieses Geschäftsschildes verbieten?
- 2) Kann die Markeninhaberin mir die Verwendung der Bezeichnung "BRAUNER BÄR" verbieten? Es gibt doch in vielen Orten Lokale mit Tiernamen wie "Brauner Bär", "Schwarzer Adler" etc.

Andererseits sind das Geschäftsschild und auch das Bild auf dem Gebäude älter als die Marke. Die Marke war also zum Anmeldezeitpunkt in einem wesentlichen Teil nicht neu.

3) Kann man sie deshalb zu Fall bringen?

Ich habe die Markeninhaberin bereits angerufen und gefragt, ob sie die Marke überhaupt verwendet. Sie hat behauptet, dass sie mit dieser Marke schon mehrmals Catering-Dienstleistungen erbracht hätte. Wie oft genau sagte sie nicht.

4) Könnte man die Marke deswegen zu Fall bringen?

5) Für welche Waren und Dienstleistungen ist diese Marke überhaupt registriert?

(Hinweis an die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten:

Untersuchen Sie beide Fälle: nur ein oder zwei Mal verwendet (4a), und oft verwendet (4b).)

Jedenfalls gehe ich nach dieser Antwort davon aus, dass die Markeninhaberin mit dem Vorbesitzer nicht zusammengearbeitet hat, sonst hätte sie gesagt, die Marke wäre durch ihn verwendet worden.

6) Gibt es andere Möglichkeiten, die Marke zu Fall zu bringen?

Wie ich festgestellt habe, wurde diese Marke von einer dritten Person als Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet, und zwar für Schilder.

(Hinweis an die Kandidatinnen und Kandidaten: das ist fiktiv.)

Der Anmeldetag liegt zwischen der Erstellung des Bildes auf dem Gebäude und der Erstellung des Geschäftsschildes.

7) Kann ich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit dem Bild auf dem Gebäude zu Fall bringen?

8) Kann man mir die Verwendung des Geschäftsschildes auf Grund des Gemeinschaftsgeschmacksmusters verbieten?

9) Kann man mir auf Grund des Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Verwendung der Bezeichnung "BRAUNER BÄR" verbieten?

10) Gibt es andere Möglichkeiten, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu Fall zu bringen?

An
 Hotel Restaurant Brauner Bär
 Hauptstraße 10
 3422 Greifenstein

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir zeigen die rechtsfreundliche Vertretung von **Frau Regine Rauscher** an, die uns diverse Dokumente und Urkunden zur weiteren Bearbeitung übermittelt hat.

Auftrags unserer Mandantin teilen wir Nachstehendes mit:

Unsere Mandantin ist Markeninhaberin der Wortbildmarke „Brauner Bär“, welche am 23.05.2018 beim Österreichischen Patentamt angemeldet und seit 25.09.2018 unter der Nummer 299827 aufrecht registriert ist:



Unsere Mandantin wurde nunmehr darauf aufmerksam, dass Sie die Wortbildmarke unserer Mandantin geschäftlich nutzen, ohne die erforderliche Erlaubnis unserer Mandantin eingeholt zu haben. Unsere Mandantin musste feststellen, dass Sie die Wortbildmarke „Brauner Bär“ auf verschiedenen Produkten sowie auf der Hausfassade Ihres Unternehmens verwenden.

Das Markenrecht gibt dem Markeninhaber, sohin unserer Mandantin, das Recht, ein Zeichen zu monopolisieren. Das Recht, die Wortbildmarke „Brauner Bär“ zu verwenden, steht daher ausschließlich unserer Mandantin zu.

Die unberechtigte Nutzung der Wortbildmarke „Brauner Bär“ durch Sie stellt daher eine klare Markenverletzung dar und verletzt die Rechte unserer Mandantin. Unsere Mandantin hat daher unter anderem Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung sowie Schadenersatz.

Auftrags unserer Mandantin haben wir Sie daher aufzufordern, es **ab sofort gänzlich zu unterlassen**, im geschäftlichen Verkehr die Wortbildmarke „Brauner Bär“ zu verwenden, **auf sämtlichen von Ihnen verwendeten Produkten**, insbesondere **auf den Gläsern**.

Weiters haben wir Sie aufzufordern, **das Geschäftsschild zu entfernen** sowie die Wandmalerei auf Ihrer **Hausfassade zu beseitigen**, wofür wir Ihnen **eine Frist von 14 Tagen** einräumen.

Auftrags unserer Mandantin haben wir Sie zudem aufzufordern, einen **Schadenersatzbetrag** in Höhe von **EUR 50.000,00** ausschließlich zu unseren Handen auf unser **Kanzleikonto** zu überweisen.

Schließlich war unsere Mandantin aufgrund Ihres rechtswidrigen Verhaltens genötigt, unsere Kanzlei mit der Durchsetzung ihrer Ansprüche zu beauftragen, weshalb Sie auch die Kosten unseres Einschreitens zu bezahlen haben.

Auftrags unserer Mandantin fordern wir Sie daher zudem auf, die **Kosten unseres bisherigen Einschreitens** in Höhe von **EUR 740,00 ausschließlich zu unseren Handen** auf unser Anderkonto zu überweisen.

Sollten Sie diesen Aufforderungen nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht nachkommen, wird unsere Mandantin, ohne weitere Kontaktaufnahme mit Ihnen, ihre Ansprüche gerichtlich mit Klage durchsetzen.

Ihrer Rückantwort, Ihren notwendigen Veranlassungen sowie der Überweisung der Forderungen unserer Mandantin entgegensehend verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen