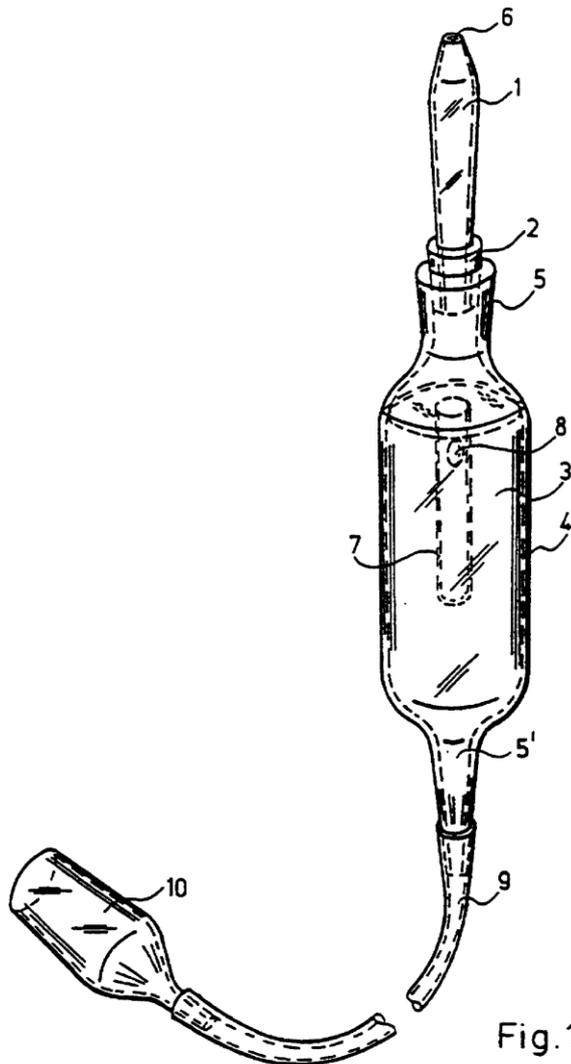


Sehr geehrte Frau Patentanwältin!
Sehr geehrter Herr Patentanwalt!

Wir, die Mitbewerber GmbH, haben festgestellt, dass die Desinger GmbH ein Produkt sehr erfolgreich vermarktet, welches sie unter der Bezeichnung Nasensauger-Staubsauger vertreiben.

Wir möchten nun ein ähnliches Produkt anbieten, haben aber festgestellt, dass es hier zahlreiche Schutzrechte gibt. Das Grundprinzip ist in einem längst abgelaufenen österreichischen Patent beschrieben, dessen Fig. 1 wie folgt aussieht:



Beschrieben ist diese Figur wie folgt:

Die Apparatur hat einen in die Nasenöffnung einsteckbaren Saugkopf 1. Der Saugkopf 1 ist als ein an seinen beiden Enden sich konisch verjüngendes Rohrstück ausgebildet. Das in die Nase einsteckbare Ende 6 weist eine solche Konizität auf, dass die Nasenöffnung dicht abgeschlossen wird, es wird jedoch gleichzeitig verhindert, dass dieses Ende so weit eingesteckt werden kann, dass es eine Verletzung verursacht. Das andere Ende des Saugkopfs 1 ist mit einer geringeren Konizität ausgebildet und kann in dieser Weise austauschbar und gleichzeitig dicht in eine Aufnahmeöffnung 5 eines Sammelbehälters 3 eingesteckt werden.

Dieser Sammelbehälter 3 weist am anderen Ende eine Luftabsaugöffnung 5' auf, von der ein Schlauch 9 zu einem Anschlussstück 10 führt. Dieses ist als hohler, kegelstumpfförmiger Drehkörper ausgebildet und dient zur Verbindung mit einem gewöhnlichen Staubsauger.

Der Sammelbehälter 3 besteht aus einer äußeren Kammer 4 und darin aus einer konzentrisch unter der Aufnahmeöffnung 5 angeordneten inneren Kammer 7, die als ein unten geschlossenes und oben offenes Rohrstück ausgebildet ist. Die innere Kammer 7 ist unterhalb ihres oberen Endes dicht in der äußeren Kammer 4 befestigt bzw. eingeschmolzen, und die Innenräume der beiden Kammern 4 und 7 sind durch wenigstens eine Durchtrittsöffnung 8 miteinander verbunden.

Beim Einsatz dieser erfindungsgemäßen Apparatur wird der Saugkopf 1 dicht in der Aufnahmeöffnung 5 des Sammelbehälters 3 befestigt, das Anschlussstück 10 wird in den Saugstutzen des Staubsaugers gesteckt und nach dem Einstecken des Saugkopfes 1 in die Nasenöffnung wird der Staubsauger eingeschaltet, der den Nasenschleim über die Saugöffnung 6 des Saugkopfes 1 vollständig absaugt, wonach der Nasenschleim in den Saugkopf 1 und in die innere Kammer 7 des Sammelbehälters 3 gelangt. Aus diesen Teilen kann die Ausscheidung leicht ausgewaschen werden. Infolge der Querschnittsverjüngungen bzw. -erweiterungen in der Gesamtapparatur bleibt die Höhe des durch den Staubsauger hervorgerufenen Unterdrucks unabhängig von dessen Leistung in einem für die Gesundheit ungefährlichen Bereich.

Wir haben weiters folgende zwei Unionsmarken (Bildmarken) gefunden, die beide aufrecht sind:



Marke A



Marke B

Die linke Marke (im Folgenden "Marke A" genannt) wurde 2010 angemeldet und erst 2013 registriert, weil sie ein Beschwerdeverfahren durchlaufen hat. Sie wurde ursprünglich für folgende Waren angemeldet:

Kl. 7: Komponenten zum Anschluss an Staubsauger

Kl. 10: Vorrichtungen zum Reinigen von Körperöffnungen,
Vorrichtungen zum Entfernen von Nasenschleim

In der Beschwerdeentscheidung wurde Kl. 10 gestrichen, die Marke wurde nur für Kl. 7 registriert. Die wesentlichen Punkte der Entscheidung lauten:

14 Accordingly, the subject of the application is a combination of shapes, each of which could be placed on the market separately as goods in class 10. It does not therefore possess distinctive character for the goods of class 10. The connecting unit constitutes a fundamental part of the appliance as a whole as it serves to connect it to commercial household vacuum cleaners. The attributes of the said part definitely do not enable the public targeted to identify the origin of the product as a whole, not even in the illustrated combination.

15 The examiner was thus correct to refuse the application for the goods of class 10 under Article 7(1)(b) CTMR. The sign as a whole is devoid of the required level of distinctive character; therefore it is unable in itself to perform the essential function of a trade mark – identification of the commercial origin of goods.

16 The same objection, however, does not stand with regard to the application for the goods in class 7 'components to be connected to vacuum cleaners' as the part shown in the figure differs from other commercially available 'components'. The Board accordingly raises no objection against the registration of the sign for these goods.

Die rechte Marke (im Folgenden "Marke B" genannt) wurde 2011 angemeldet und 2012 registriert, und zwar für folgende Waren:
Kl. 10: Vorrichtungen zum Reinigen von Körperöffnungen,
Vorrichtungen zum Entfernen von Nasenschleim.

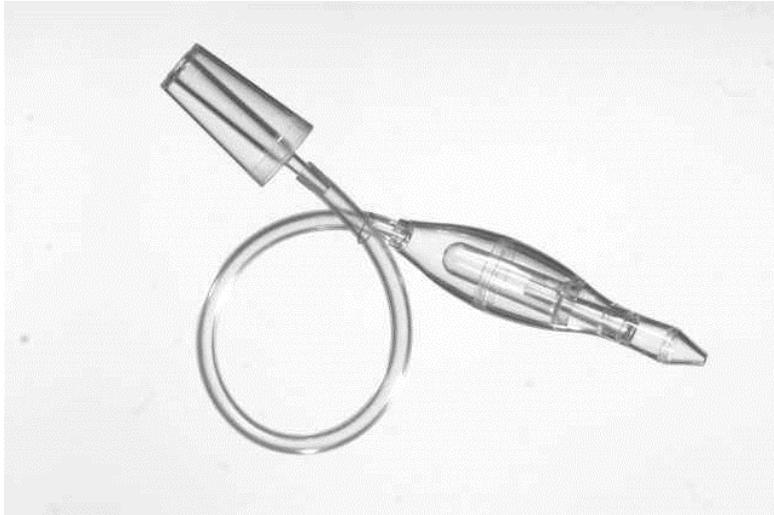
Wir haben weiters vier aufrechte Gemeinschaftsgeschmacksmuster gefunden, die wie folgt aussehen:



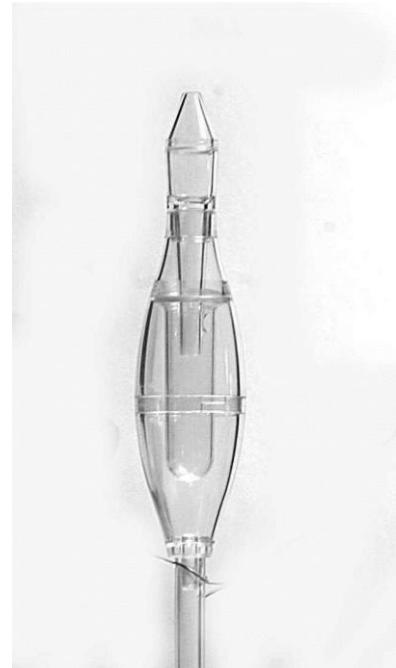
Muster A



Muster B



Muster C



Muster D

Die Muster A, B und C wurden am 18.12.2007 angemeldet, das Muster D (rechts unten) aber erst einen Tag später, am 19.12.2007.

Die Designer GmbH verkaufte im Laufe der Jahre zwei verschiedene Versionen des Nasensauger-Staubsaugers. Bis etwa 2015 verkaufte sie die Nasensauger entsprechend den beiden Marken, erst dann änderte sie das Design entsprechend den vier Mustern. Die Muster waren also mehr als sieben Jahre lang nicht benutzt. **Können wir sie deswegen löschen lassen?**

Auf ihren Verpackungen bildet die Designer GmbH jeweils das darin enthaltene Produkt ab, ein Bild entsprechend "Marke B" war also nur bis etwa 2015 auf den Verpackungen aufgedruckt.

Damit wir keine Schutzrechte verletzen, haben wir das Design verändert und eine österreichische Marke "Nasensauger" mit einer

netten grafischen Ausgestaltung registrieren lassen (im Folgenden "Marke C" genannt):



NASENSÄUGER

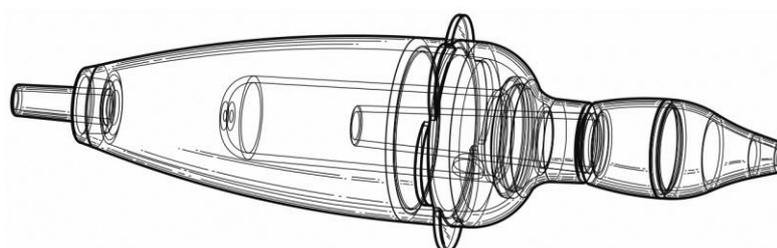
Wir gehen davon aus, dass wir nun nicht nur berechtigt sind, diese Bezeichnung zu verwenden, sondern auch, dass wir der Designer GmbH die Verwendung der Bezeichnung Nasensauger-Staubsauger verbieten können, zumindest in Österreich, denn unsere Marke ist in deren Marke zur Gänze enthalten. Die Designer GmbH hat offensichtlich verabsäumt, für diese Bezeichnung eine Marke registrieren zu lassen.

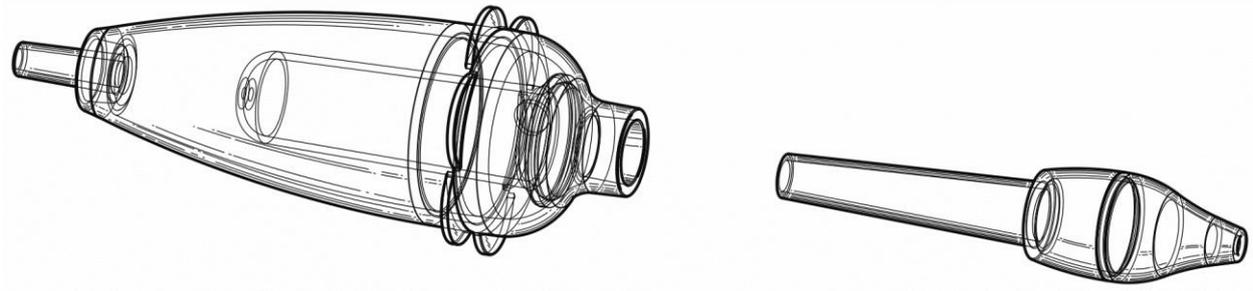
Sehen sie das auch so?

Unser Design sieht wie folgt aus:



Zur besseren Erkennbarkeit hier noch Strichgrafiken:





Der Schlauch und das Anschlussstück sind wie bei der Designer GmbH ausgeführt.

Unsere Verpackung soll wie auf folgendem Werbefoto dargestellt aussehen:



Es ist also auf unserer Verpackung unser Produkt abgebildet.

Das Baby-Foto haben wir von der Designer GmbH übernommen, wir haben überprüft, dass es nicht als Muster geschützt ist. Dieses Foto verwendet die Designer GmbH schon seit vielen Jahren, auch schon für ihr altes Design, sie hat nur das dargestellte Produkt geändert, als sie auf das neue Design umgestellt hat. Wir haben nun wiederum das dargestellte Produkt geändert (unser Produkt anstelle des Produkts der Designer GmbH). Wir gehen daher davon aus, dass die Verwendung der Verpackung zulässig ist, da wir ja unser Produkt und nicht das Produkt der Designer GmbH darstellen. **Sehen Sie das auch so?**

Wir bitten Sie nun, zu überprüfen, ob wir mit unserem Produkt und/oder der Verpackung gegen Rechte der Designer GmbH verstoßen.

Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

(Geschäftsführer der Mitbewerber GmbH)

Hinweise an die Kandidatinnen und Kandidaten: UWG gehört nicht zum Prüfstoff, sie brauchen daher auf eventuelle UWG-Verstöße nicht einzugehen.

Behandeln Sie aber alle Aspekte des Markenrechts (Marken A, B und C), des Musterrechts (Muster A, B, C und D) und ggf. des Urheberrechts. Welche Schutzrechte sind rechtsbeständig, welche nicht? Welche der rechtsbeständigen Schutzrechte werden verletzt? Begründen Sie Ihre Aussagen!