

Klausur am 29. Juli 2010

A) Absoluter Teil

Ein Freund fragt Sie um Rat. Er hat die Wortmarke

Motor ist unser Antrieb

für die Waren

Klasse 6: Waren aus Metall, soweit nicht in anderen Klassen enthalten

Klasse 7: Motoren- und Maschinenteile (Gussformen und Werkzeuge) für die Automobilindustrie

am 20. Dezember 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Nach Gebühreneingang erhielt er einen Beanstandungsbescheid, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass der angemeldeten Marke das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Die Marke sei erkennbar ein Werbeslogan. Bei einem solchen Slogan stehe die Werbewirkung im Vordergrund. Die angemeldete Marke habe aber auch einen gewissen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren. Als betrieblicher Herkunftshinweis könne die Marke daher nicht funktionieren, sie habe damit auch keine Unterscheidungswirkung. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Leider hat Ihr Freund die Möglichkeit, zum Beanstandungsbescheid Stellung zu nehmen, nicht wahrgenommen, so dass er am 2. März 2010 einen Beschluss erhielt, mit dem die Markenmeldung zurückgewiesen wurde. Inhaltlich nahm dieser Beschluss nur Bezug auf den Beanstandungsbescheid. Er enthielt eine korrekte Rechtsbehelfsbelehrung mit Zahlungshinweisen. Ihr Freund beauftragte daraufhin eine Patentanwaltskanzlei. Der sachbearbeitende Patentanwalt P hat per Fax am 30. März 2010 Erinnerung gegen den Beschluss eingelegt. Der Erinnerungsprüfer hat mit Schreiben vom 30. April 2010 mitgeteilt, dass die Erinnerung nach § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht eingelegt gelte. Die Erinnerungsgebühr betrage 150,-- €, die der Erinnerung beigefügte Einzugsermächtigung habe jedoch nur auf 120,-- € gelautet. Es seien auch nur 120,-- € Gebühr eingegangen. Der Patentanwalt hat mit Fax vom 10. Mai 2010 erneut Erinnerung eingelegt und eine Einzugsermächtigung über

150,-- € beigefügt. Zugleich beantragt er Wiedereinsetzung. Die Frist säumnis sei ohne Verschulden erfolgt. Das Erinnerungsschreiben sei von der seit 2005 in der Kanzlei beschäftigten Patentanwaltsfachangestellten Marlies Müller gefertigt worden, diese habe auch die Einzugsermächtigung ausgefüllt und den fehlerhaften Betrag eingetragen. Beides sei ihm vorgelegt worden. Er sei jedoch an diesem Tag zu einem Mandantentermin in Pforzheim gewesen und habe anschließend noch drei Tage in der Region verbracht. Das Erinnerungsschreiben und die Einzugsermächtigung sei von einer anderen Anwältin der Kanzlei unterzeichnet worden. Kenntnis von der zu geringen Gebühr habe er erst durch das Schreiben des Erinnerungsprüfers erhalten. Der Angestellten sei so ein Fehler noch nie unterlaufen, sie sei durch die Trennung von ihrem Freund so durcheinander gewesen, dass sie die Erinnerungsgebühr mit der Widerspruchsgebühr verwechselt habe. Dies könne nicht seinem Mandanten zugerechnet werden. Dem Schreiben an das Amt liegt eine eidesstattliche Versicherung der Patentanwaltsfachangestellten bei, die den Sachverhalt ebenso wiedergibt.

Ihr Freund ist gar nicht erfreut, welche Komplexität diese Angelegenheit plötzlich erhalten hat. Er möchte von Ihnen folgendes wissen:

1. Sind die Beanstandung und die Zurückweisung zu Recht erfolgt oder ist die Marke schutzfähig?
2. Wird der Antrag auf Wiedereinsetzung Erfolg haben? Diese Frage möchte Ihr Freund auch beantwortet haben, wenn Sie die Marke für schutzunfähig halten.

Bitte prüfen Sie beide Fragen in einem Gutachten.

B) Kollisionsrechtlicher Teil

Die Wortmarke

KOHLERMIXI

wurde am 14. August 2009 für die Waren

- W Klasse 7: Küchenmaschinen (elektrisch)
- W Klasse 21: Mixer für den Haushalt (manuell betätigt)
- D Klasse 43: Anbieten von Mixgetränken in Bars

angemeldet und am 12. November 2010 für diese Waren in das Markenregister eingetragen.

Aus der am 2. Mai 1929 für die Waren

W Küchenmaschinen

angemeldet und am 26. September 1931 eingetragenen deutschen Marke

mixi

wurde gegen diese Eintragung Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende macht geltend, dass die Marken bei identischen Waren schon von Haus aus ähnlich seien. Jedenfalls habe sich die jüngere Marke die ältere Marke angeeignet und einfach einen Nachnamen, der noch dazu der Firmennamen der Markeninhaberin sei, vorangestellt. Die Widersprechende führt weiter aus, dass sie – was zutrifft - zudem noch die benutzten Marken „mixi-electronic“, „mixi-Felicitas“ und „MIXI-Garant“ besitzt, mithin eine Markenserie. Es liege daher unter jedem denkbaren Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr vor.

} Ged.
Inkl.

Bitte prüfen Sie in einem Gutachten, ob der Widerspruch Erfolg haben wird.

Bearbeiterhinweis:

Sie haben insgesamt fünf Stunden Zeit. Bitte lassen Sie rechts einen ca. fünf Zentimeter breiter Korrekturrand.

Viel Erfolg!