

Patentanwaltsprüfung IA/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

A.

Sachverhalt:

Gegen die für die Waren „Milch und Milchprodukte“ eingetragene Wortmarke

NATUR-LIEBE

ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Marke

LANDLIEBE

die für identische Produkte eingetragen ist.

Die zuständige Markenstelle des DPMA hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat rechtzeitig Beschwerde gegen diesen Beschluß der Markenstelle erhoben und beantragt dessen Aufhebung sowie die Löschung der angegriffenen Marke. Die Beschwerdegebühr ist fristgemäß entrichtet worden.

In ihrer Beschwerdebegründung führt die Widersprechende aus: der Sinngehalt von „Natur“ und „Land“ sei so ähnlich, daß durch die Verbindung mit dem übereinstimmenden Bestandteil „Liebe“ ein ähnlicher Begriff entstehe, der Verwechslungsgefahr begründe. Liebe zu Wald und Feld mit seiner Tier- und Pflanzenwelt einerseits und Liebe zur dörflichen, durch Landwirtschaft geprägten Gegend seien begrifflich gleichbedeutend, da Landwirtschaft auch den Umgang mit Wald und Feld und deren Tier- und Pflanzenwelt bedeute. Der beiden Zeichen gemeinsame Bestandteil „Liebe“ weise im Hinblick auf die in Rede stehenden Waren die größere Kennzeichnungskraft auf; diese gegenüber den anderen Markenelementen erhöhte Kennzeichnungskraft von „Liebe“ ergebe sich daraus, daß Milch entsprechend dem Verkehrsverständnis ein „Naturprodukt“ sei, das vom Land komme.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur Begründung trägt sie vor: die Begriffe „Land“ und „Natur“ riefen keine identischen Assoziationen hervor. „Landliebe“ stehe für die Hinwendung zur Heimat, ja sogar für Patriotismus, während „Naturliebe“

auf die ökologische Produktionsweise der Waren der Markeninhaberin hinweise, bei der Schutz und Erhaltung der Natur besonders wichtig sei.

Aufgabe:

In einem Gutachten ist die Entscheidung des Bundespatentgerichts vorzubereiten. Dabei ist ausschließlich zu den materiell-rechtlichen Fragen der Verwechslungsgefahr Stellung zu nehmen. Der Sachbericht ist erlassen.

B.

1. In einem markenrechtlichen Kollisionsverfahren hat das DPMA den Widerspruch der Widersprechenden gegen die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende durch ihren Prozeßbevollmächtigten eine zulässige Beschwerde eingelegt. In einem später bei Gericht eingegangenen Schriftsatz erklärt der Prozeßbevollmächtigte der Widersprechenden.

„Hiermit zeige ich an, daß ich auch die Rechtsnachfolgerin (Firma A) der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vertrete. Diese übernimmt das Beschwerdeverfahren anstelle der Widersprechenden.“

Gleichzeitig stellt er namens der Firma A Umschreibeanspruch und fügt die für die Eintragung des Rechtsübergangs erforderlichen Unterlagen bei.

Die Markeninhaberin widerspricht dem Eintritt der Firma A in das Beschwerdeverfahren. Sie ist der Auffassung, durch die Erklärung des Prozeßbevollmächtigten der Widersprechenden sei die Beschwerde zurückgenommen, und beantragt eine entsprechende Feststellung seitens des Senats.

In einem Gutachten ist zu den aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung zu nehmen.

2. Im Laufe eines Widerspruchsbeschwerdeverfahrens hatte die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben; später jedoch anerkannte sie die Benutzung der Wi-

derspruchsmarke. Anschließend überträgt sie die Marke auf die Firma B, die unter Beifügung der hierfür erforderlichen Unterlagen die Umschreibung auf sich beantragt. Zum Beschwerdeverfahren erklärt die Firma B, sie trete diesem bei, und erhebt rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung ihrerseits die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke.

In einem Gutachten sind die Auswirkungen dieser Erklärung auf das Beschwerdeverfahren darzustellen.

Erörtern Sie in beiden Fällen die Situation auch unter der Annahme, daß A und B in das Register eingetragen sind. Sehen Sie Möglichkeiten (welche?), daß die Beteiligten bzw. A und B in jedem Fall auf das Verfahren weiterhin Einfluß nehmen können? Unter welchen Voraussetzungen? Der Sachverhalt ist nicht wiederzugeben.

C.

Beim DPMA ist am 30. April 1999 für die Waren "Bekleidungsstücke" die Wortmarke "Märkurah" angemeldet. Die Marke wurde am 1. Juni 1999 eingetragen und die Eintragung am 1. Juli 1999 im Markenblatt veröffentlicht.

Am 13. August 1999 hat die Firma Neptun Inc. aus den Vereinigten Staaten von Amerika durch einen Inlandsvertreter dagegen Widerspruch eingelegt. Als Widerspruchsmarke gab sie die Registernummer der US-Eintragung sowie der Eintragung in Kanada an und legte eine Kopie der Eintragung im Principal Register des United States Patent and Trademark Office bei. Aus dieser Kopie ist ersichtlich, dass das Wort "Mercury" für "Webstoffe" in den Vereinigten Staaten seit über fünf Jahren geschützt ist. Mit Schreiben vom 3. September 1999 an das DPMA stellt die Widersprechende klar, daß der Widerspruch auf die US-Registrierung beschränkt wird.

Der Widerspruch sowie die Eingabe vom 3. September 1999 wurden dem Vertreter des Markeninhabers zugestellt. Dieser beantragt die kostenpflichtige Zurückweisung des Widerspruchs, da er von vorneherein unzulässig gewesen sei.

Daraufhin macht die Widersprechende geltend, bei der Widerspruchsmarke, die der US-Registrierung zugrunde lag, handele es sich um eine im Inland notorisch bekannte Marke, der Widerspruch sei daher zulässig. Weitere Angaben macht sie nicht. Gleichzeitig nimmt sie den Widerspruch zurück.

Hat der gestellte Kostenantrag Erfolg?

Hätte der Widerspruch bei der dargestellten Sachlage Erfolg haben können? Könnte die Neptun Inc. auch noch nach Rücknahme des Widerspruchs aufgrund des Markengesetzes gegen die eingetragene Marke "Märkurah" mit Erfolg vorgehen, falls es sich bei "Mercury" tatsächlich um eine im Inland notorisch bekannte Marke für "Webstoffe" handeln sollte, und besteht hinsichtlich der Marken "Märkurah" für "Bekleidungsstücke" und "Mercury" für "Webstoffe" eine Verwechslungsgefahr?

Aufgabe:

Nehmen Sie bitte rechtsgutachtlich Stellung.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

PATENTANWALTSPRÜFUNG IB/2000

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

XY GmbH

Celle, 31. Januar 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt, wir möchten Sie um Beratung in den folgenden Angelegenheiten bitten:

1.

Wie Sie wissen, haben wir für unsere Kugelschreiber und Drehbleistifte zahlreiche Modellzeichnungen, die aus Buchstaben und runden Zahlen bestehen. So wurde 1997 für uns die Marke "M 200" für diese Produkte, d.h., wie es in der Eintragung lautet, "Schreib-, Zeichen-, Mal- und Modellierwaren und deren Teile, Büro- und nichtelektrische Zeichengeräte und deren Teile (ausgenommen Möbel)" vom Patentamt eingetragen. Dabei ordnet sich M 200 als "Mechanische Füllhalter" in unsere bekannte 200er-Serie ein, zu der wir noch die Marken 'X 200" (gedacht für Kugelschreiber) "D 200" (Drehbleistifte) und 'F 200" (Faserschreiber) haben, die wir alle sehr breit und nachhaltig beworben haben. Umfrageergebnisse haben wiederholt gezeigt, daß die brand-awareness beim Stichwort "Füllfederhalter" für "Palimen" hervorragende Werte ergibt.

Nun haben wir festgestellt, daß das Patentamt vor wenigen Tagen für unsere Konkurrenz Staebelin die Marke "200" für "Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, Pinsel; Stempel, Stempelkissen, Stempelfarbe, Tinte zum Schreiben und zum Zeichnen, Tusche; Schreib-, Zeichen- und Malgeräte" eingetragen hat. Gegen dieses Annäherung an unsere ältere Marke meinen wir vorgehen zu sollen, und ich bitte Sie, umgehend zu prüfen, ob ein Widerspruch Aussicht auf Erfolg hätte. Vielleicht ist hierfür noch von Interesse,

daß im Gegensatz zu den vorangestellten Buchstaben, der für uns die Schreibgeräteart bezeichnet, die Zahl "200" eigentlich sachlich nichts aussagt, insbesondere ist sie keine Längen- oder Dimensionsangabe, sondern hat, wie unsere Werbeagentur meint, für die Kaufinteressenten als runde Zahl jedenfalls eine angenehme, wertige Anmutung, und sie sei auch einprägsam. Außerdem benutzen wir "M 200" usw. meist in Verbindung mit unserem altberühmten "Palimen" - Zeichen. In unserer Branche sind solche Verbindungen in der Art unserer 200er-Marken für Modellbezeichnungen unterschiedlichster Schreibgeräte und in den verschiedensten Ausprägungen zwar üblich (z.B. W 12.100, K 50, E 10), mit denen z.T. auch geworben wird, keiner benutzt allerdings "200". Auch werden unterschiedliche Buchstaben benutzt, so etwa "M" auch von unserer Konkurrenz für die Strichbreite "mittel" von Kugelschreiberminen.

Wenn Sie noch weitere Angaben zur Durchsetzung unserer Marke gegen die "200" brauchen, lassen Sie uns das bitte im Einzelnen wissen. Nachdem wir erst einmal mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Gegenseite telephoniert hatten, haben wir den starken Eindruck, daß die Gegenseite die Meinung vertreten wird, daß wir aus dem "200" unserer 200er-Serie nichts ableiten könnten, obwohl sie sich eingestehen müßten, daß "200" und auch "M 200", wie wir meinen, eindeutig für uns stehen.

11.

Leider ist in einer anderen Sache ein Mißgeschick passiert. Da das Patentamt anscheinend immer mehr Marken einträgt, hatten wir uns entschlossen, unsere aus Film, Funk und Fernsehen bekannte Werbung jetzt für uns auch als Marke anzumelden, und zwar erst einmal für unser ganzes Produktionsprogramm.

Das Patentamt hat die Marke nicht eingetragen. Dort war man der Meinung, das sei letztlich ein nicht unterscheidungskräftiger Werbeslogan, In dem abschließenden Beschluß (unter "Gründe, II. ") fehlen aber mehrere Zeilen, so daß wir nicht recht erkennen konnten, an welcher Stelle des Beschlusses man liest und ob diese Stelle wichtig ist. Jedenfalls haben wir das sofort als unvollständig und unverständlich gerügt. Als vom Amt noch immer keine Antwort kam, haben wir noch schnell fristgerecht Beschwerde eingelegt und auch die Beschwerdegebühr rechtzeitig gezahlt. Nach einiger Zeit wurde uns überraschend ein Berichtigungsbeschluß zugestellt, der einen Umbruchfehler des Schreibcomputers an einem Seitenende, der einige Zeilen hat wegfallen lassen, konstatierte und den vorherigen Beschluß "dahin ergänzte", daß im An-

schluß an die Zellen "Zur Verneinung der für eine Markeneintragung notwendigen Unterscheidungskraft reicht es " eingefügt wurde- Insbesondere aus, daß die angemeldete Bezeichnung für beachtliche Teile des Verkehrs jeglicher Unterscheidungskraft entbehrt. Die der angemeldeten Marke ohne weiteres entnehmbare Wortfolge ist zwar als Ganze lexikalisch nicht nachweisbar und stellt insofern formell eine Neuschöpfung dar. Eine solche ist jedoch". Dann folgt weiter im ursprünglichen Beschluß "insbesondere dann nicht unterscheidungskräftig, wenn ...". Es folgen noch 1 1/2 Seiten unserer Meinung nach völlig neben der Sache liegende Ausführungen darüber, warum nun der Werbespruch nicht eintragbar sei.

Uns sind aber jetzt Bedenken gekommen. Da der erste Beschluß nicht vollständig und deshalb uns durch und durch unverständlich war, dürfte er nicht wirksam geworden sein. Dann wäre unsere Beschwerde verfrüht gewesen, sodaß sie möglicherweise unzulässig war. Wir sind der Meinung, wir müssen noch einmal Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluß einlegen, der ja erstmals vollständig war. Dafür spricht, daß auch er die übliche Rechtsmittelbelehrung hatte (die aber wiederum falsch ist, weil für solche Beschwerden in Nebensachen doch keine Gebühr anfällt, überhaupt sehen wir nicht ein, daß wir zwei Beschwerdegebühren bezahlen sollen). Bitte teilen Sie uns mit, was wir insofern noch tun sollen; die beiden Beschlüsse haben wir beigefügt.

111.

a) Wie Sie wissen, benutzen wir seit vielen Jahren die Buchstabenabkürzung

GFF,

um die an sich lange Schreibweise unserer Firma griffig abzukürzen. Deshalb wissen **nicht nur unsere Mitarbeiter, welche Firma sich hinter der Kennzeichnung GFF verbirgt.**

Am 01. April 1993 haben wir noch zusätzlich eine weitere Firma mit der Bezeichnung GFF Handelshaus für Winterbekleidung und Sportzubehör GmbH im Handelsregister eintragen lassen. Über **diese Firma vertreiben wir** unsere Produkte sehr erfolgreich.

Nachdem Sie uns in den Jahren 1992 bis 1994 mehrfach mitgeteilt haben, daß nicht als Wort aussprechbare Buchstabenfolgen als Marke nicht eingetragen werden können, haben wir den von uns schon lange angestrebten Markenschutz vorübergehend aufgegeben.

Unsere Marke

GFF

ist im Januar 1995 für die Waren Sportgeräte, Bekleidung angemeldet worden. Die Marke wurde am 29.05.1995 eingetragen.

Die Firma Event Market GmbH nutzt, so berichtet mir unser Außendienst, mehr und mehr die Abkürzung gff auf ihren Snowboards für die damit verbundene Aussage

glide fast and fancyfull.

Mir liegt eine Werbeanzeige der Firma Event Markt kGmbH vor, die in der Süddeutschen Zeitung vom 05. Januar 2000 ihre Leser wie folgt anspricht: „**gff-Boards nun auch bei Ihrem Sportfachgeschäft,**“

Können wir mit unserer Marke GFF, die wir augenblicklich nur auf Carvingskiern und Schneeschuhen angebracht haben, dem Wettbewerber die Nutzung der Kennzeichnung gff (glide free and fancyfull) verbieten?

b) Ebenfalls sind wir noch auf eine Firma

GFF Import + Export von Sportgeräten GmbH,

die Wintersportartikel in Asien einkauft und in Deutschland zum Verkauf anbietet, gestoßen.

Bis vor wenigen Monaten ist uns diese Firma nicht aufgefallen. Unsere Nachforschungen haben jedoch ergeben, daß die Firma GFF Import + Export von Sportgeräten GmbH schon seit dem 24.12.1994 im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen ist.

Die Firma GFF Import ... kennzeichnet alle von ihr vertriebenen Artikel deutlich mit der Kennzeichnung GFF,

Können wir dagegen etwas tun?

Nachdem ich selbst einen Wintersporturlaub in der Woche vom 7. bis 12. Februar 2000 plane, bitte ich Sie um eine Stellungnahme bis zum 4. Februar 2000.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Wurscht
Geschäftsführer
XY GmbH

Bearbeitungsvermerk: Bitte verfassen Sie ein Antwortschreiben in Gutachtenform (ggf hilfsgutachtlich) auf der Grundlage des obenstehenden Schreibens. Die als reine Fakten geschilderten Verhältnisse sind als zutreffend zu unterstellen.

(

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung IC/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

1. Sachverhalt

Gegen die am 7.1.1998 von der Firma Arnold GmbH (nachfolgend mit "A" bezeichnet) angemeldete und am 12.3.1998 in das Markenregister für "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Schuhe" eingetragene Marke 398 01 234

EU^{FAMILY}
STORE

sind zwei Widersprüche erhoben worden jeweils form- und fristgerecht, unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr), nämlich

a) von der Firma Berta Böswirth KG (nachfolgend "B" genannt) aus der Marke 1 876 543 (Anmeldetag: 30.9.1991)

FAMILY SPIRIT,

registriert für "Bekleidungsstücke",

b) von der Firma Caesar Clobes AG (nachfolgend als "C" bezeichnet) aus der Marke 1 555 444 (Anmeldetag: 8.3.1989)

Family Feelings,

registriert für "Bekleidungsstücke, Schuhe"

Beide Widersprüche sind gerichtet gegen alle gleichen und ähnlichen Waren.

Die Markeninhaberin (A) hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken - jeweils gesondert - mit Nichtwissen bestritten.

Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat daraufhin - zunächst - nur B vorgelegt. In einer (den formellen Anforderungen entsprechenden) eidesstattlichen Versicherung der persönlich haftenden Gesellschafterin G ist ausgeführt, daß "die Marke FAMILY SPIRIT seit 1993 ohne Unterbrechung bis heute für Sportbekleidung benutzt worden ist, wobei die erzielten Jahresumsätze in 1993 bis 1997 jeweils über DM 3,8 Mio gelegen haben". Beigefügt waren Fotokopien aus Werbefaltblättern und aus Katalogen der Firmen Sport-Scheck, Sport-Schuster und Versandhaus Bader, in denen neben und unter den Abbildungen von Sportbekleidungsstücken der Schriftzug FAMILY SPIRIT und die Preisangaben in DM standen.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat über beide Widersprüche gemeinsam durch Beschluß vom 5.11.1998 entschieden. Die Beschlußformel lautet:

- " 1. Auf den Widerspruch der aus der Marke 1 876 543 Widersprechenden wird die teilweise Löschung der Marke 398 01 234 angeordnet, nämlich soweit diese für "Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen" registriert ist. Im übrigen wird der Widerspruch zurückgewiesen.
2. Der Widerspruch der aus der Marke 1 555 444 Widersprechenden wird insgesamt zurückgewiesen.
3. Verfahrenskosten werden nicht auferlegt. "

Zur Begründung ist ausgeführt, B habe eine ausreichende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für Sportbekleidungsstücke glaubhaft gemacht. In diesem Umfang liege Warengleichheit bzw -ähnlichkeit zu den von der jüngeren Marke beanspruchten Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen vor. Eine Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit könne insoweit nicht ausgeschlossen werden. Der in den Vergleichsmarken identisch enthaltene Bestandteil 'FAMILY' sei jeweils im Gesamteindruck alleinprägend, die übrigen Elemente demgegenüber beschreibend. Im Verhältnis von Schuhen zu Bekleidungsstücken fehle es an Warenähnlichkeit. Der Widerspruch der C müsse mangels Glaubhaftmachung einer Benutzung ohne Erfolg bleiben.

Gegen diesen Beschluß haben A und C jeweils (form- und fristgerecht) Erinnerung eingelegt.

A hat die Ansicht vertreten, der von B vorgelegten eidesstattlichen Versicherung sei nicht zu entnehmen, auf welche Marke sich die Angaben bezögen. Es sei auch nicht dargelegt, wie die Marke konkret auf der Ware selbst in Erscheinung trete.

C hat nunmehr Benutzungsunterlagen vorgelegt, nämlich die eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers, wonach die Widerspruchsmarke in den Jahren 1993 bis 1998 für T-Shirts unter Erzielung von Jahresumsätzen von jeweils mehreren Mio'en DM benutzt worden ist; beigelegt war ein Warenmuster (T-Shirt).

Die Markenstelle hat durch einen Beamten des höheren Dienstes unter dem Datum des 12.7.1999 folgenden Beschluß erlassen:

"Der Erstbeschluß vom 5.11.1998 wird wie folgt abgeändert:

1. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wird Ziffer 1. aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der Marke 398 01 234 angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 1 876 543 wird auch insoweit zurückgewiesen.
2. Auf die Erinnerung der aus der Marke 1 555.444 Widersprechenden wird Ziffer 2. teilweise aufgehoben. Die Löschung der Marke 398 01 234 wird wegen dieses Widerspruchs hinsichtlich der Waren "Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen", unter Zurückweisung der Erinnerung im übrigen, angeordnet."

Nach Ansicht des Erinnerungsprüfers hat B die Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Zwar bezögen sich die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung der Komplementärin ersichtlich auf die konkrete Widerspruchsmarke, jedoch sei die Art der Benutzung in Verbindung mit den Waren selbst nicht belegt. Eine Verwendung der Marke in Werbeschriften und Katalogen reiche nicht aus. Demgegenüber habe C nunmehr die Benutzung ihrer Marke, für T-Shirts, die unter den Oberbegriff "Bekleidungsstücke" fielen und mit Kopfbedeckungen ähnlich seien, glaubhaft gemacht. In diesem Umfang sei Markenähnlichkeit und somit Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Gegen diesen am 3.8.1999 abgesandten und den Beteiligten am nachfolgenden Tag zugestellten Beschluß haben B und A Beschwerde eingelegt jeweils unter rechtzeitiger Zahlung der Beschwerdegebühr).

- Beschwerde der B

Die Beschwerdeeinlegung der B erfolgte durch Übermittlung eines in firmenmäßiger Form mit handschriftlicher Namenswiedergabe der persönlich haftenden Gesellschafterin G gezeichneten Schreibens per Telefax, das am 6.9.1999, einem Montag, beim DPMA eingegangen ist. Es enthält den Antrag, "die Beschlüsse der Markenstelle, soweit sie zu unseren Lasten gehen, aufzuheben und die angegriffene Marke 398 01 234 insgesamt zu löschen"

Sie trägt vor, entgegen der Auffassung des Erinnerungsprüfers reiche nach neuem Markenrecht für eine Markenbenutzung bereits eine Verwendung auf Geschäftspapieren sowie in Katalogen, Prospekten und Werbeanzeigen aus. Ihre Marke sei aber im maßgeblichen Benutzungszeitraum auch auf Einnähetiketten an den Sportbekleidungsstücken angebracht worden. Sie legt insoweit eine (formgerechte) ergänzende eidesstattliche Versicherung der G mit diesen Behauptungen sowie außerdem die nachfolgend abgebildeten drei Etikettenmuster vor:



Weiterhin vertritt sie die Auffassung, Warenähnlichkeit sei auch im Verhältnis von Sportbekleidung zu (Sport-)Schuhen anzunehmen. Innerhalb der Vergleichsmarken sei allein "FAMILY" prägend und somit kollisionsbegründend. "EU" sei die verbreitete Abkürzung für "Europa" bzw "Europäische Union", mithin schutzunfähig. Gleiches gelte für "STORE", das dem deutschen Verkehr iSv "Laden, Lager" bekannt sei; bedeutende Unternehmen wie zB LEVI'S, JOOP! oder JACK WOLFSKIN bezeichnen ihre - inländischen - Verkaufsstätten auf diese Weise. Aber auch "SPIRIT", dem ua die Bedeutung "Stimmung, Begeisterung, Schwung positives Lebensgefühl" zukomme, weise einen beschreibenden Anklang auf und sei ein beliebter Zusatz zu deutschen und internationalen Marken. Weiterhin bestehe die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich in Verbindung gebracht würden.

A stellt erneut eine Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke in Abrede. Eidesstattliche Versicherungen von Firmeninhabern seien nichts anderes als bloße Parteierklärungen, mithin keine geeigneten Glaubhaftmachungsmittel. Es sei auch nicht ersichtlich, daß die genannten Umsätze im Inland erzielt worden seien. Zudem ließen die nunmehr vorgelegten Etiketten eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke, erkennen. Warenähnlichkeit sei allenfalls bezüglich Bekleidungsstücken gegeben. Aber auch hier fehle es an einer relevanten Markenähnlichkeit. Sowohl "FAMILY STORE" als auch "FAMILY SPIRIT" stellten Gesamtbegriffe dar, die nicht willkürlich auf ein Element verkürzt werden dürften. Die Getrennschreibung sei im Englischen üblich und gebe auch dem deutschen Publikum keinen Anlaß zur Isolierung eines Wortelements. Außerdem sei "FAMILY" mindestens so kennzeichnungsschwach wie die anderen Markenbestandteile. Von daher eigne es sich auch nicht als Stamm einer Zeichenserie.

Zu der auf den 21.1.2000 anberaumten mündlichen Verhandlung - eine solche war lediglich von B (hilfsweise) beantragt worden - wurden (nur) A und B gemäß § 69 Nr 3 MarkenG geladen. Diese haben ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten. A hat das Angebot unterbreitet, aus dem Warenverzeichnis ihrer Marke "Sportbekleidung" durch einen sog Disclaimer auszunehmen. B hat sich ablehnend geäußert, weil auf diese Weise kein beachtlicher Warenabstand hergestellt werden könne.

- Beschwerde der A

Zur Begründung ihrer (form- und fristgerecht eingelegten) Beschwerde hat A vorgetragen, die sich gegenüberstehenden Marken seien unter keinem Gesichtspunkt verwechselbar.

C hat - im Beschwerdeverfahren vertreten durch den bevollmächtigten Patentanwalt P - zunächst den angefochtenen Beschluß, soweit er C betrifft, verteidigt. Auf einen Zwischenbescheid des Senats hin, wonach anhand der Akten eine Verlängerung der Widerspruchsmarke 1 555 444 nicht festgestellt werden könne, hat sie mit Schriftsatz des P vom 18.11.1999 mitgeteilt, sie habe sich entschlossen, die Tätigkeit ihres Unternehmens demnächst einzustellen; die fällige Verlängerung ihrer Marke sei deshalb unterblieben. Das Schreiben des P endet mit dem Satz. "Ich habe keine Anweisung, am Beschwerdeverfahren weiterhin teilzunehmen, und schließe hiermit meine Akte." ^{et}

A hat entgegnet, das Verhalten der C verstoße gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht. Aber auch die Markenstelle habe sich einen Verfahrensfehler zuschulde kommen lassen; nach Ablauf der Schutzdauer der Widerspruchsmarke habe keine sie (A) belastende Erinnerungentscheidung ergehen dürfen. Beide Gesichtspunkte seien bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen.

II. Aufgabenstellung

Nehmen Sie zu allen im Sachverhalt angesprochenen Problemen, soweit sie für die vom Bundespatentgericht (BPatG) zu treffenden Entscheidungen von Bedeutung sein können, in Form eines Gutachtens - ggf auch Hilfgutachtens - Stellung.

Entwerfen Sie die Beschlußformel (den Tenor).

Wie beurteilen Sie (bitte kurz!) unter Recht- und Zweckmäßigkeitssichtspunkten die Verfahrensweise der Markenstelle, über beide Widersprüche gemeinsam zu entscheiden?

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung IIA/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

1. M hat vor zwei Jahren eine Vorrichtung zum Leimen von Tapeten erfunden und zum Patent angemeldet. Die Anmeldung hatte zwei unabhängige Ansprüche (1 und 5) mit 3 abhängigen Unteransprüchen 2 bis 4 zu Patentanspruch 1. Prüfungsantrag war gestellt. In einem Prüfungsbescheid wurde mitgeteilt, daß Anspruch 5 nicht gewährbar sei. Vorgeschlagen wurde, Anspruch 5 auf Anspruch 1 zurückzubeziehen. Damit war M nicht einverstanden. Es hat eine Anhörung stattgefunden, in der M den Prüfer mit Mühe davon überzeugen konnte, daß auch Anspruch 5 als unabhängiger Anspruch patentfähig sei. M hat dann zu Protokoll den Antrag gestellt, das Patent mit den ursprünglichen Unterlagen zu erteilen. Der Prüfer sagte zu, daß das Patent entsprechend dem Antrag M's gewährbar sei. Das steht allerdings nicht im Protokoll. Am 2. Juni 2000 wurde M der Erteilungsbeschuß zugestellt. M mußte feststellen, daß entgegen seinem Antrag Anspruch 5 eine Rückbeziehung auf Anspruch 1 enthält, wie im Prüfungsbescheid vorgeschlagen. M hat heute morgen den Prüfer angerufen und ihm sein Befremden bekundet. Der Prüfer sagte, das sei seinerseits ein Versehen, selbstverständlich sei beabsichtigt gewesen, das Patent entsprechend dem Antrag M's zu erteilen. Auf die Frage, was denn nun zu tun sei, hat der Prüfer zunächst gesagt, M solle Beschwerde einlegen, dann könne im Wege der Abhilfe ein neuer Erteilungsbeschuß ergehen. Dann sagte er aber auch, daß es vielleicht einfacher sei, nur die Berichtigung des Erteilungsbeschlusses zu beantragen. Dabei erwähnte er, daß er gerade versetzt worden sei und jetzt ein anderer Prüfer für sein Erteilungsverfahren zuständig sei. Was soll M tun? Da er nichts falsch machen möchte, bittet er Sie ihm mitzuteilen,

was besser ist, Beschwerde einzulegen oder Berichtigungsantrag zu stellen oder beides. Was ist von den Vorschlägen des Prüfers zu halten? Wann muß M die Erteilungsgebühr zahlen? Wann wird das Patent denn nun wirksam? M möchte auch wissen, welche amtlichen Kosten für eine Beschwerde oder einen Berichtigungsantrag auf ihn zukommen.

Aufgabe:

- a) Nehmen Sie gutachterlich zu den Fragen des Mandanten Stellung.
- b) Ändert sich etwas an der Beurteilung, wenn im Protokoll vermerkt ist, daß der Prüfer das Patent - wie beantragt - für erteilungsreif hält?
- c) Variante: Der "neue " Prüfer" hilft auf die zulässige Beschwerde des Anmelders nicht ab und legt die Beschwerde dem Bundespatentgericht vor.

Welche Entscheidung kann das Bundespatentgericht treffen, wenn es

- aa) den Erteilungsantrag des Anmelders für begründet hält?
- bb) den Erteilungsantrag für nicht begründet hält, weil es die im Prüfungsbescheid vertretene Auffassung teilt?
- d) Welche Möglichkeit der Entscheidung über den Erteilungsantrag hat der "neue" Prüfer, wenn der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts den Erteilungsbeschuß ohne Sachentscheidung aufhebt?

2. Das Deutsche Patent- und Markenamt erhält zwei Markenmeldungen, die diesem Aufgabentext als Anlagen beigefügt sind. Gehen Sie davon aus, daß beide Anmeldungen am 7. Februar 2000 eingegangen sind.

Wird die zuständige Markenstelle die Anmeldungen beanstanden? Soweit dies geschieht, zeigen Sie die Konsequenzen sowohl für den Fall, daß eventuelle Mängel behoben werden, als auch für den gegenteiligen Fall auf. Wie wird die Markenstelle abschließend in diesen Anmeldeverfahren entscheiden? Nehmen Sie zu allen aufgeworfenen Fragen und Problemen Stellung.

Hinweise zur Anmeldung 1:

- Der Anmeldung lag ein (gedeckter) Scheck über 500,00 DM bei.
- In einem Telefongespräch mit der Markenstelle deutet der Anmelder im Laufe des Verfahrens an, daß ihn aus der Warenklasse 29 allenfalls die Speiseöle und -fette interessieren würden, alle anderen Waren aus dieser Klasse benötige er nicht; er werde sich aber wegen dieser Öle und Fette noch schriftlich bei der Markenstelle melden.
- Im Laufe des Verfahrens wird von Anmelderseite darauf hingewiesen, daß immerhin schon die Wortmarken „Goldmix“ und „Silbermix“ sowie „Eiweißmix“ eingetragen worden seien.

Hinweise zur Anmeldung 2:

- Der Anmelder Hubertus Neumaier reicht ein Warenverzeichnis nach, das am 9. Februar 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingeht und aus dem sich ergibt, daß die Anmeldung für die Klasse 31 („frisches Obst und Gemüse, lebende Pflanzen“) gelten soll.
- In der Anlage zur Anmeldung 2 finden sich vier identische verkleinerte Schwarz-Weiß-Kopien des recht bekannten Werkes „Der Winter“ des italienischen Malers Giuseppe Arcimboldo (1527 – 1593). Das Bild zeigt einen Kopf, der im Wesentlichen aus Wurzel- und Strauchwerk mit einigen Blättern zusammengesetzt ist; unten rechts sieht man ein paar Früchte (offenbar Zitronen). Gehen Sie davon aus, daß das Werk grundsätzlich nach dem deutschen Urheberrechtsgesetz schutzfähig ist, daß die urheberrechtliche Schutzfrist aber seit längerer Zeit abgelaufen ist.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung,
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Anmeldung 1

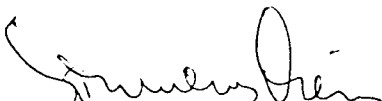
An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80297 München

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

me/Firma Haus-Nr. PLZ/Ort ggf. Postf	(1) Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an: Sonneuschein Futtermittel Corzeliusstr. 25 Stuttgart		Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register	3
			<input type="checkbox"/> TELEFAX vorab am	
			Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)	
(2)	Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen)	Telefon-Nr. des Anm./Vertr. 0711/3456789	Telefax-Nr. des Anm./Vertr.	Datum 5.2.2000
(3)	Der obengenannte Empfänger in Feld (1) ist		ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht	
	<input checked="" type="checkbox"/> Anmelder <input type="checkbox"/> Zustellungsbevollmächtigter <input type="checkbox"/> Vertreter			
me/Firma Haus-Nr. PLZ/Ort ggf. Postf. sonn abwei- chend von Feld (1)	(4) Anmelder		Vertreter	
	Markus Sonneuschein			
	Anmeldercode-Nr.	Vertretercode-Nr.	Zustelladreßcode-Nr.	
(5)	Wiedergabe der Marke			
	<input type="checkbox"/> s. Anlage			
	<input type="checkbox"/> Farbige Eintragung mit folgenden Farben:		<input type="checkbox"/> Eintragung schwarz/weiß	
(6)	Zur Markenform werden folgende Angaben gemacht (bitte nur ein Feld ankreuzen):			
	<input checked="" type="checkbox"/> Wortmarke (in der vom Patent- und Markenamt verwendeten Druckschrift)		<input type="checkbox"/> Dreidimensionale Marke	
	<input type="checkbox"/> Bildmarke; Wort-/Bildmarke (in der vom Anmelder gewählten graphischen Wiedergabe)		<input type="checkbox"/> Hörmarke	
	<input type="checkbox"/> Kennfadenmarke		<input type="checkbox"/> Sonstige Markenform	
(7)	<input type="checkbox"/> Antrag auf beschleunigte Prüfung (§ 38 MarkenG)			
(8)	Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (in der Reihenfolge der Klasseneinteilung geordnet) <input type="checkbox"/> s. Anlage			
	Klasse: 29,31	Bezeichnung: Mischfuttermittel für Rinder und Schweine usw.		
	Leitklassenvorschlag des Anmelders: 31			
(9)	<input type="checkbox"/> Es wird die Eintragung als Kollektivmarke beantragt			
(10)	Priorität <input type="checkbox"/> ausländische Priorität (Datum, Staat, Aktenzeichen) <input type="checkbox"/> Ausstellungspriorität (Bezeichnung d. Ausstellg., Messe und Tag der erstmaligen Zurschaustellung)			
(11)	<input type="checkbox"/> Die Anmeldung wird auf Artikel 6 quinquies der PVÜ (Telle-quelle-Marke) gestützt			
Erläuterung und Kosten- hinweise Rückseite	(12) Gebühreuzahlung		<input checked="" type="checkbox"/> Scheck ist beigelegt (Nur auf inländisches Kreditinstitut bezogen)	
	DM 500,-	Anmeldegebühr (einschl. bis zu 3 Klassen)	<input type="checkbox"/> Überweisung (nach Erhalt der Empfangsbescheinigung)	
	DM	Klassengebühr(en) (für jede weitere ab der vierten Klasse)	<input type="checkbox"/> Gebührenmarken sind beigelegt (bitte nicht auf d. Rückseite des Anmeldevordrucks kleben, ggf. auf gesondertes Blatt)	
	DM	Beschleunigungsgebühr	Abbuchung von meinem/unserem Abbuchungskonto b.d. Dresdner Bank AG, München	
(13)	DM 500,-	Insgesamt	<input type="checkbox"/> Nr.:	

Anlagen

- | | |
|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Vier übereinstimmende zweidimensionale graphische Wiedergaben der Marke (außer bei der Anmeldung einer Wortmarke) | 5. <input type="checkbox"/> Markensatzung (bei Kollektivmarke) |
| 2. <input type="checkbox"/> Klangliche Wiedergabe bei Anmeldung der Hörmarke | 6. <input type="checkbox"/> Prioritätsbescheinigung |
| 3. <input type="checkbox"/> Beschreibung der Marke | 7. <input type="checkbox"/> Vertretervollmacht |
| 4. <input type="checkbox"/> Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (sofern die Aufzählung nicht bereits in Feld 8 wiedergegeben ist) | 8. <input type="checkbox"/> Scheck |
| | 9. <input type="checkbox"/> |




Unterschrift(en) (ggf. Firmenstempel)

Anmeldung?

An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80297 München

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(1) Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an: <small>o/Firma Haus-Nr. PLZ/Ort ggf. Postf.</small> Hubertus Neumaier Katzenweg 5 80339 München	Anmeldung zur Eintragung einer Marke in das Register			
	<input type="checkbox"/> TELEFAX vorab am _____ <small>Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)</small>			
(2)	Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen) 089/5637455	Telefon-Nr. des Anm./Vertr.	Telefax-Nr. des Anm./Vertr.	Datum 5.2.2000
(3)	Der obengenannte Empfänger in Feld (1) ist <input checked="" type="checkbox"/> Anmelder <input type="checkbox"/> Zustellungsbevollmächtigter <input type="checkbox"/> Vertreter		ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht	
(4)	Anmelder S.O.		Vertreter —	
	Anmeldercode-Nr.	Vertretercode-Nr.	Zustelladressecode-Nr.	
(5)	Wiedergabe der Marke <input checked="" type="checkbox"/> s. Anlage <input type="checkbox"/> Farbige Eintragung mit folgenden Farben: _____		<input checked="" type="checkbox"/> Eintragung schwarz/weiß	
(6)	Zur Markenform werden folgende Angaben gemacht (bitte nur ein Feld ankreuzen): <input type="checkbox"/> Wortmarke (in der vom Patent- und Markenamt verwendeten Druckschrift) <input type="checkbox"/> Dreidimensionale Marke <input checked="" type="checkbox"/> Bildmarke; Wort-/Bildmarke (in der vom Anmelder gewählten graphischen Wiedergabe) <input type="checkbox"/> Hörmarke <input type="checkbox"/> Kennfadenmarke <input type="checkbox"/> Sonstige Markenform			
(7)	<input type="checkbox"/> Antrag auf beschleunigte Prüfung (§ 38 MarkenG)			
(8)	Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (in der Reihenfolge der Klasseneinteilung geordnet)			<input type="checkbox"/> s. Anlage
	Klasse:	Bezeichnung:		
	Leitklassenvorschlag des Anmelders:			
(9)	<input type="checkbox"/> Es wird die Eintragung als Kollektivmarke beantragt			
(10)	Priorität <input type="checkbox"/> ausländische Priorität (Datum, Staat, Aktenzeichen) <input type="checkbox"/> Ausstellungspriorität (Bezeichnung d. Ausstellg., Messe und Tag der erstmaligen Zurschaustellung)			
(11)	<input type="checkbox"/> Die Anmeldung wird auf Artikel 6 quinquies der PVÜ (Telle-quelle-Marke) gestützt			
(12)	Gebühreuzahlung		<input type="checkbox"/> Scheck ist beigelegt (Nur auf inländisches Kreditinstitut bezogen)	
	DM	Anmeldegebühr (einschl. bis zu 3 Klassen)	<input checked="" type="checkbox"/> Überweisung (nach Erhalt der Empfangsbescheinigung)	
	DM	Klassengebühr(en) (für jede weitere ab der vierten Klasse)	<input type="checkbox"/> Gebührenmarken sind beigelegt (bitte nicht auf d. Rückseite des Anmeldevordrucks kleben, ggf. auf gesondertes Blatt)	
	DM	Beschleunigungsgebühr	Abbuchung von meinem/unserem Abbuchungskonto b.d. Dresdner Bank AG, München	
(13)	DM	Insgesamt	<input type="checkbox"/> Nr.:	

Anlagen

- | | |
|---|--|
| 1. <input type="checkbox"/> Vier übereinstimmende zweidimensionale graphische Wiedergaben der Marke (außer bei der Anmeldung einer Wortmarke) | 5. <input type="checkbox"/> Markensatzung (bei Kollektivmarke) |
| 2. <input type="checkbox"/> Klangliche Wiedergabe bei Anmeldung der Hörmarke | 6. <input type="checkbox"/> Prioritätsbescheinigung |
| 3. <input type="checkbox"/> Beschreibung der Marke | 7. <input type="checkbox"/> Vertretervollmacht |
| 4. <input type="checkbox"/> Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen (sofern die Aufzählung nicht bereits in Feld 8 wiedergegeben ist) | 8. <input type="checkbox"/> Scheck |
| | 9. <input type="checkbox"/> |

A. Neumaier

Anlage
zur Markenmeldung 2



Patentanwaltsprüfung IIB/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Die am 4. Mai 1995 angemeldete Marke

BIO -H -TIN



ist am 2. April 1996 für

"Biotinhaltige Seifen; biotinhaltige diätetische Erzeugnisse "

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Juli 1996.

Widerspruch erhoben haben die A-KG aus der prioritätsälteren, für "Kosmetika" eingetragenen Marke **Biodarnin** sowie die B-GmbH aus der 1971 für "Arzneimittel" in der früheren DDR eingetragenen Marke DD 607 000 **Biocetin**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des DPMA hat durch einen Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes in Bezug auf die Widerspruchsmarke **Biodamin** die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren "Biotinhaltige Seifen" bejaht, insoweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und den Widerspruch im übrigen mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke **Biocetin** hat sie die Verwechslungsgefahr bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, soweit diese für "biotinhaltige diätetische Erzeugnisse" eingetragen ist, hinsichtlich der Waren "Biotinhaltige Seifen" dagegen keine Verwechslungsgefahr angenommen und insoweit den Widerspruch aus **Biocetin** zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluß hat nur die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt, soweit jeweils die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung ihrer Marke angeordnet worden ist und insoweit die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle beantragt.

Die Übereinstimmungen der sich jeweils gegenüberstehenden Marken reichten zur Bejahung der klanglichen Verwechslungsgefahr auch bei möglicher Warenidentität nicht aus. Optisch sei schon wegen der Aufmachung der angegriffenen Marke keine Kollisionsgefahr gegeben. Die Gefahr von Verwechslungen durch gedankliches Inverbindungbringen sei ebenfalls zu verneinen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke **Biocetin** hat sie noch vorgetragen, daß diese deutlich auf den Fachbegriff "Biotin" (= Vitamin H) und somit auf das Anwendungsgebiet hinweise, zumal die Marke tatsächlich nach der Roten Liste für ein Vitaminpräparat zur Therapie und Prophylaxe von Biotinmangelzuständen benutzt werde. Daraus folge eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft dieser Marke sowie ein gewisser Warenabstand zu den insoweit relevanten "diätetischen Erzeugnissen" der angegriffenen Marke, wodurch die Verwechslungsgefahr zusätzlich gemindert werde.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die A-KG durch eine dem BPatG per Telekopie übermittelte Erklärung den Widerspruch aus ihrer Marke **Biodamin** aufgrund einer mit der Inhaberin der angegriffenen Marke getroffenen Vorrechtsvereinbarung zurückgenommen.

Die B-GmbH (Biocetin) hat im Beschwerdeverfahren lediglich auf die Nachricht des BPatG, mit der ihr der Beschwerdeschriftsatz (einschließlich Beschwerdebegründung) der Inhaberin der angegriffenen Marke zur Kenntnisnahme übermittelt worden ist, erklärt: "Zu dem Gerichtsbescheid nehmen wir keine Stellung und verzichten auf eine Beschwerdeentgegnung". Darüber hinaus hat sie sich weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt. Sie hat auch nicht an der mündlichen Verhandlung - ordnungsgemäße Ladung wurde festgestellt - vor dem zuständigen Senat des BPatG teilgenommen, was von ihrer Zustellungsbevollmächtigten, der Z-AG (Holdingsgesellschaft), mit einem kurz vor dem Termin eingegangenen Fax angekündigt worden war. Dieses, von einem Vorstandsmitglied "i.V." unterzeichnete, Fax enthält ferner eine erstmalige Äußerung zur Sache und Antragstellung namens der B-GmbH ohne daß im Verfahren eine Vertretungsvollmacht vorgelegt worden ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat insoweit im Verhandlungstermin den Mangel der Vollmacht gerügt und geltend gemacht, daß der Widerspruch bereits deshalb zurückzuweisen sei, weil sich die B-GmbH während des gesamten Beschwerdeverfahrens nicht am Verfahren beteiligt, keinen Antrag gestellt und damit ihre Mitwirkungspflicht verletzt habe. Aus der auch im Markenverfahren geltenden Prozeßordnung folge aber, daß einem Beteiligten nicht mehr zugesprochen werden dürfe, als er beantragt hat.

Schließlich hat sie den Senat gebeten, in der Beschwerdeentscheidung auch einen Ausspruch zu den rechtlichen Konsequenzen aus der Rücknahme des Widerspruchs aus der Marke **Biodamin** treffen, wobei die A-KG allein wegen der Rücknahme ihres Widerspruchs insoweit die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen habe.

Wie wird der zuständige Senat des Bundespatentgerichts entscheiden ?

Nehmen Sie zu allen aufgeworfenen Problemen - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung und entwerfen Sie die Entscheidungsformel.

Der Beteiligtenvortrag zur Bedeutung von "Biotin" und zum Inhalt der Roten Liste ist als zutreffend zu unterstellen.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung IIC/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Sachverhalt:

Am 3. Februar 1995 angemeldet und am 3. Dezember 1995 eingetragen wurde die Marke

"Präzisa"

für "Bohrmaschinen, Einsätze für Bohrmaschinen, Sägen, Sägeblätter"

Nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke am 26. Januar 1996 hat die Inhaberin der im Jahre 1988 eingetragenen Marke

"Precisaform"

geschützt für "Einsätze für Bohrmaschinen", am 25. März 1996 Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluß vom 4. Dezember 1996 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Löschung der jüngeren Marke für "Einsätze für Bohrmaschinen" angeordnet, im übrigen aber den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 5. Dezember 1997 unter Bezugnahme auf die Gründe des Erstbeschlusses zurückgewiesen, nachdem der Rechtsbehelf nicht begründet worden war.

Dieser Beschluß wurde der Markeninhaberin am 2. Januar 1998 zugestellt. Mit einem am Montag, den 3. Februar 1998 beim Deutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz haben die Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin Im Namen der Widersprechenden" Beschwerde eingelegt mit dem Antrag,

den Beschluß vom 4. Dezember 1997 aufzuheben.

Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke und trägt hierzu vor, sie habe diese Marke bisher nicht auf dem Markt gesehen.

#

Die Widersprechende hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters vorgelegt, wonach sie in den Jahren 1991 bis 1995 mit den Bohreinsätzen der Marke "Precisaform" jeweils Umsätze über 1 00.000 DM jährlich erzielt habe. Darüber hinaus legt sie einen Katalog vor, in dem ausschließlich Bohreinsätze abgebildet sind. Jede Katalogseite ist am oberen Rand in der Mitte mit "Precisaform" gekennzeichnet. Links daneben befindet sich gleichzeitig die ebenfalls registrierte deutsche Marke "Heuser Precisa", die zugleich Firmenbestandteil der Widersprechenden ist.

Nach Ablauf der Beschwerdefrist reicht die Widersprechende einen Schriftsatz ein, mit dem sie im Wege der Anschlußbeschwerde die Löschung der angegriffenen Marke auch hinsichtlich der übrigen Waren beantragt. Sie macht insoweit geltend, die Markenstelle habe die Kriterien der Warenähnlichkeit verkannt.

Aufgabe:

Entwerfen Sie die mögliche Entscheidung des Bundespatentgerichts, die im Dezember 1999 ergeht. Nehmen Sie zu allen Fragen des Verfahrens- und materiellen Rechts Stellung, gegebenenfalls auch in Form eines Hilfsgutachtens, und entwerfen Sie den Tenor der Entscheidung.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung IIIA/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

OptiMax
Druck- und Versandoptimierung GmbH

Musterstadt, den 2. Oktober 2000

Patentanwälte
Pfiffig u. Kollegen

80338 München

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Pfiffig,

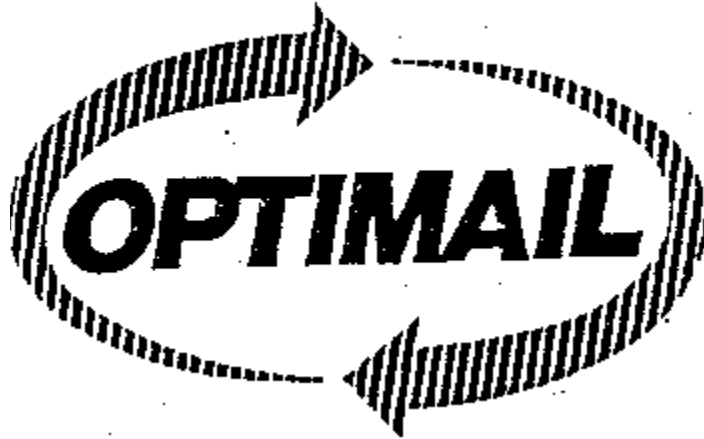
in einer markenrechtlichen Angelegenheit, die wir bis dato selbstbetrieben haben, benötigen wir Ihre Hilfe.

1. Durch Veröffentlichung im Markenblatt vom 30. April 1998 haben wir davon Kenntnis erhalten, daß die Fa. Optimus AG am 10. Oktober 1997 für die Waren und Dienstleistungen "Versandabwicklung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Druck- und Postbearbeitungsmaschinen" eine Marke angemeldet hat, die vom Deutschen Patent- und Markenamt (im folgenden: DPMA) am 10. April 1998 in das Markenregister eingetragen worden ist. Die Marke sieht wie folgt aus:

OPTIMAL

Ihr Profi für Druck und Versand

Wir haben gegen die Eintragung dieser Marke am 25. Juni 1998 aus unserer Marke



Widerspruch erhoben. Diese Marke ist seit dem 2. Januar 1985 für die Waren "Versandtaschen und Adressenkarten aus Kunststoff" eingetragen. Im Verlaufe des Widerspruchsverfahrens vor der Markenstelle haben wir die Widerspruchsmarke an die Firma Windig veräußert. Mit Beschluß vom 31. Oktober 1999 hat die Markenstelle für Klasse 39 des DPMA durch eine Prüferin des höheren Dienstes unseren Widerspruch wegen angeblich fehlender Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen. Diesen Beschluß, der mit Einschreiben zugestellt wurde, haben wir am Montag, den 8. November 1999 erhalten. Der Rechtsmittelbelehrung, die dem Beschluß beigefügt war, konnten wir entnehmen, daß gegen den Beschluß das Rechtsmittel der Beschwerde möglich war.

Bereits am 7. November 1999 hatte die Fa. Windig unter Vorlage aller erforderlichen Unterlagen beim DPMA die Umschreibung der Widerspruchsmarke beantragt, die - wie uns von dort mitgeteilt wurde - am 15. November 1999 im Register vollzogen worden ist. Mit der neuen Markeninhaberin, der wir eine Kopie des DPMA-Beschlusses zugesandt hatten, war vereinbart worden, daß diese fristgemäß gegen den Beschluß vom 31. Oktober 1999 Beschwerde erheben sollte. Dazu ist es jedoch ~ nicht gekommen, weil über ihr Vermögen bereits am 1. Dezember 1999 das Liquidationsverfahren eröffnet worden ist. Hiervon haben wir am 30. Juni 2000

erfahren, nachdem die vereinbarte Restzahlung für die Übertragung der Widerspruchsmarke ausgeblieben war.

Da wir den Restkaufpreis für die Widerspruchsmarke von der Fa. Windig wohl nicht erhalten werden, sind wir daran interessiert, die Marke zurückzuerhalten. Wir müssen deshalb auch darum bemüht sein, die Marke gegen Beeinträchtigungen durch Dritte weiter zu verteidigen. Deshalb haben wir selbst am 21. August 2000 Beschwerde erhoben und, weil die Beschwerdefrist längst abgelaufen war, zugleich unter Angabe der obigen Umstände Antrag auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist gestellt.

Leider ist bei der Zahlung der Beschwerdegebühr nicht alles so gelaufen, wie von uns geplant. Obwohl wir den Auftrag zur Überweisung der Gebühr ebenfalls bereits am Montag, den 21. August 2000, mittels des uns von unserer Hausbank zur Verfügung gestellten Programms elektronisch erstellt und auf Diskette zur Bank gegeben haben, kam der Auftrag nicht zur Ausführung, weil offenbar die Diskette fehlerhaft war und von der Bank nicht verwertet werden konnte. Hiervon wurden wir durch die Bank erst in einem Schreiben vom 5. September 2000 unterrichtet. Wir haben daraufhin noch am gleichen Tag die Beschwerdegebühr auf das Konto der Zahlstelle des DPMA in bar eingezahlt. Gleichzeitig haben wir das BPatG - die Akte befindet sich unterdessen dort - gebeten, das Versehen bei der Zahlung der Beschwerdegebühr zu entschuldigen, weil das technische Versagen der Diskette für uns nicht erkennbar gewesen sei, nachdem der Kontrollausdruck, den das für den Überweisungsverkehr verwendete, von der Bank konzipierte Programm erstellt hatte, keinen Fehler bei der Überspielung der Daten auf die Diskette gemeldet hat.

Wir hoffen, mit den von uns ergriffenen Maßnahmen das Notwendige getan zu haben, um dem Widerspruchsverfahren Fortgang zu geben. In der Sache selbst weisen wir noch auf folgendes hin:

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits in ihrer Erwiderung auf unseren **Widerspruch** die Benutzung der Widerspruchsmarke "innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung des Widerspruchs" bestritten. Wir haben daraufhin dem DPMA

eine eidesstattliche Versicherung unseres Geschäftsführers vorgelegt, in der zum Ausdruck gebracht wird, daß das Wort "optimail" in den Jahren 1990 bis 1995 in Deutschland auf jeweils mindestens 5000 von uns verkauften Versandtaschen aus hochwertigem Kunststoff, die mehrfach verwendet werden können, angebracht worden ist, und zwar gut sichtbar auf der Vorderseite.

Bitte beraten Sie uns gutachtlich, ggf. auch hilfsgutachtlich, umfassend über die Erfolgsaussichten unserer Beschwerde und im laufenden Verfahren noch erforderliche Maßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

F. Sorgenvoll
-Geschäftsführer-

G. Forsch
-Rechtsabteilung-

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung III B/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Das ursprünglich nicht offenbarte beschränkende Merkmal im Patentanspruch
erteilter Fassung.
Konfliktlösungen im Einspruchs- und im Nichtigkeitsverfahren
nach deutschem Recht.

1. "Streichlösung"

Ein Merkmal in einem Patentanspruch, das in den ursprünglichen Unterlagen der Patentanmeldung nicht als zur beanspruchten Erfindung gehörend offenbart war, kann auch nach PatG 1981 im Einspruchsverfahren wieder gestrichen werden. Die damit einhergehende Änderung ist keine Erweiterung des Schutzbereichs nach § 22 Abs.1, 2. Alternative PatG, die auch schon im Einspruchsverfahren unzulässig wäre (im Anschluß an BGH GRUR 1977, 714 - Fadenvlies; 1975, 310 - Regelventil; 1990, 432 - Spleißkammer. Entgegen BPatG GRUR 1990, 114 - Flanschverbindung, BI PMZ 1991, 77 - Elektrischer Kontaktstift, 1990, 431 - Gestellmagazin).

Leitsatz zu BPatG - Steuerbare Filterschaltung (20 W.(pat) 31/96)

II. "Disclaimerlösung"

Wurden in die Ansprüche ursprünglich nicht offenbarte Merkmale aufgenommen, können diese nicht gestrichen werden, da dies zu einer Erweiterung des Schutzbereichs und damit zu einem weiteren Nichtigkeitsgrund führen würde. In einem solchen Fall ist das Patent vielmehr gemäß § 22 Abs. 2 in Verb. mit § 21 Abs.2 Satz 2 PatG durch Aufnahme eines "Disclaimers" in die Ansprüche und/oder die Beschreibung teilweise für nichtig zu erklären.

Leitsatz 2 zu BPatG - Fernsehgerätbetriebsparameteranzeige (2 Ni 47/98)

III. "Unentrinnbare Falle"

1. Enthält ein europäisches Patent in der erteilten Fassung Gegenstände, die im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen und auch seinen Schutzbereich einschränken, so kann es im Einspruchsverfahren nicht unverändert aufrechterhalten werden, weil der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ seiner Aufrechterhaltung entgegensteht. Das Patent kann auch nicht durch Streichung dieser beschränkenden Gegenstände aus den Ansprüchen geändert werden, weil eine solche Änderung den Schutzbereich erweitern würde, was nach Artikel 123 (3) EPÜ unzulässig ist. Es kann deshalb nur aufrechterhalten werden, wenn die Anmeldung in der

ursprünglich eingereichten Fassung eine Grundlage dafür bietet, daß diese Gegenstände ohne Verstoß gegen Artikel 123 (3) EPÜ durch andere ersetzt werden können.

2. Ein Merkmal, das in der Anmeldung ursprünglich nicht offenbart war, ihr aber während der Prüfung hinzugefügt wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung einschränkt, indem es den Schutz für einen Teil des Gegenstands der in der ursprünglichen Anmeldung beanspruchten Erfindung, ausschließt, ist nicht als Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des Artikels 123 (2) EPÜ über-den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPÜ steht deshalb der Aufrechterhaltung eines europäischen Patents, das ein solches Merkmal enthält, nicht entgegen.

Leitsätze zu EPA - Beschränkendes Merkmal (G 1/93)

IV. "Disclaimer"-Formen

a) Keine Änderung des Anspruchs; in der Beschreibung:

Das Merkmal x stellt eine unzulässige Erweiterung dar, aus der Rechte nicht hergeleitet werden können.

b) Keine Änderung des Anspruchs; in der Beschreibung:

Das Merkmal x stellt eine unzulässige Erweiterung dar, das der Patentinhaber gegen sich gelten lassen muß.

c) Keine Änderung des Anspruchs, in der Beschreibung:

Das Merkmal x stellt eine unzulässige Änderung dar, aus der Rechte, nicht hergeleitet werden können, die der Patentinhaber aber gegen sich gelten lassen muß.

d) Erklärungen gemäß a), b) oder c) im Patentanspruch

e) Streichen des unzulässigen Merkmals x aus dem Patentanspruch, in der Beschreibung:

Der Patentinhaber erkennt an, daß im Patentanspruch für die Bestimmung des Schutzbereichs das Merkmal x einzufügen ist. %

f) Keine Änderung des Anspruchs; in der Beschreibung nach "Diese Aufgabe wird ... gelöst":

mit Ausnahme des Merkmals x, da insoweit der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglichen Fassung hinausgeht.

Aufgabe :

1. Begründen Sie die aus den Leitsätzen zu I. bis III. entnehmbaren Rechtsauffassungen.
2. Stellen Sie die Unterschiede der drei "Lösungen" heraus und nennen Sie deren Vor- und Nachteile.
3. Welcher "Lösung" geben Sie aus rechtlicher Sicht den Vorzug und warum?
4. Sehen Sie noch andere Möglichkeiten zur Lösung des Konflikts?
5. Welcher der unter IV. genannten "Disclaimer"-Formen geben Sie den Vorzug, welche erscheint Ihnen am ungeeignetsten? Begründen Sie bitte Ihre Auffassung.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)

Patentanwaltsprüfung IIIC/2000
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

1.

Die Firma KRÜGER TRAVEL GmbH hat am 9. Mai 1999 das Wort

"CARLO"

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet. Im Feld "Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen" des Anmeldeformulars finden sich unter "Klasse" die Angaben "01-42" und unter "Bezeichnung" der Hinweis auf eine Anlage. Im Feld "Gebührenzahlung" findet sich unter "Anmeldegebühr der maschinenschriftliche Eintrag "DM 575,--" und unter "Gebühr für 4.-42. Klasse" die Eintragung "DM 6825,--" In einem gesonderten Schreiben vom 9. Mai 1999, welches der Anmeldung beigelegt ist und den Briefkopf der Anmelderin trägt, wird ausgeführt:

"Anlage zur Anmeldung der Wortmarke CARLO durch die KRÜGER TRAVEL GmbH

Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen:

Die Wortmarke soll in allen vom Deutschen Patentamt angegebenen Klassen (01-42) im Formblatt W 7733/7734 11/98 geschützt werden"

(Hinweis zur Bearbeitung: Das Formblatt W 7733/7734 11/98 enthält die amtliche Empfehlungsliste des Deutschen Patent- und Markenamts zur Klasseneinteilung der Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, abgedruckt in TABU unter Nr. 208.)

Außerdem liegt der Anmeldung ein weiteres Schreiben mit Datum vom 6. Mai 1999 bei, das auszugsweise lautet:

"Wir möchten den Begriff CARLO als Wortmarke schützen lassen.

Diesen Begriff haben wir bereits als Titel unseres Spezialkataloges für Kinderferienlager und Jugendfreizeiten verwendet."

Mit Bescheid vom 20. August 1999 teilte das Deutsche Patent- und Markenamt der Anmelderin mit, dass ihre Anmeldung - soweit bisher ersichtlich - der Klasse 39 zugeordnet worden sei, und forderte Gebühren in Höhe von DM 575,-- an. In der Akte befindet sich eine handschriftliche Notiz mit Datum vom 3. September 1999, die Anmelderin habe telefonisch mitgeteilt, die Rechnung im Bescheid vom 20. August 1999 sei unrichtig, da eine Anmeldung für alle Klassen getätigt worden sei. Die Gebühren für die Klassen 1-42 würden unverzüglich entrichtet. Am 8. September 1999 wurden von der Anmelderin DM 7.400,-- beim Deutschen Patent- und Markenamt eingezahlt.

Mit Bescheid vom 17. November 1999 wies die Markenstelle für Klasse 39 die Anmelderin darauf hin, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen klärungsbedürftig sei und fragte bei der Anmelderin an, ob wirklich sämtliche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1-42 beansprucht würden. Falls das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in im Bescheid vorgeschlagener, nur die Klassen 39 und 41 umfassender Weise formuliert würde, könnten DM 6.825,-- zurückgezahlt werden. Mit Schreiben vom 19. Dezember 1999 stimmte die Anmelderin der im Bescheid vom 17. November 1999 vorgeschlagenen Formulierung zu.

Daraufhin teilte die Markenstelle für Klasse 39 - besetzt mit einem anderen Beamten des gehobenen Dienstes - der Anmelderin mit, die Anmeldegebühr sei verfallen, weil ursprünglich Waren und Dienstleistungen aller Klassen angemeldet worden seien; die Mitteilung, ein Teil der eingezahlten Gebühren könnten rückerstattet werden, sei ein Irrtum gewesen.

Die Anmelderin entgegnet, ein Rückzahlungsanspruch sei entgegen der Auffassung des Patent- und Markenamtes gegeben. Auf Anfrage vor der Anmeldung habe sie von der Auskunftsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes ein Merkblatt, eine Übersicht über die **Klasseneinteilung, ein Kostenmerkblatt und** ein Anmeldeformular erhalten. Diese Unterlagen seien für einen juristischen Laien nicht aussagekräftig gewesen, so dass sie nicht habe **erkennen können, dass für sie** nur ein bestimmter Bereich der Dienstleistungen von Interesse sei. Weil es ungewöhnlich sei, dass alle 42 Klassen angemeldet werden, habe das Deutsche Patent- und Markenamt auch die Unklarheit der Anmeldung erkennen müssen. Erst mit Bescheid vom 17. November 1999 habe sie die für das Verständnis wichtigen Erklärungen erhalten. Der Markenmeldung, die ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht enthalten habe, habe auch ein Schreiben vom 6. Mai 1999 beigelegt, aus

dem sich ergeben habe, dass Schutz nur für Dienstleistungen der Klasse 39 und 41 (Kinderferienlager, Jugendfreizeiten) beansprucht werde. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe selbst darauf hingewiesen, dass eine Klärung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen noch erforderlich und die Zuordnung noch nicht endgültig sei.

Die in der handschriftlichen Notiz vom 3. September 1999 wiedergegebene telefonische Mitteilung bestreitet die Anmelderin mit Nichtwissen.

Die Anmelderin beantragt,

an sie DM 6.825,-- zu zahlen.

Prüfen Sie in einem Gutachten:

1. ob ein Anspruch auf Rückzahlung besteht.
2. ob eine Markeneintragung für alle Klassen 1-42 erreicht werden kann.

11.

Der Name der bekannten Opernsängerin

"MARIA CALLAS"

wurde für die Waren und Dienstleistungen

"Videokassetten; Geräte zur Aufnahme von Bild und Ton; Compact-Discs;
Dienstleistungen auf dem Gebiet Ausbildung und Erziehung; Unterhaltung"

unter der Nummer 1 100 387 am 11. Mai 1989 als Marke in das Register eingetragen.

Der Antragsteller begehrt die Löschung der angegriffenen Marke, da diese eine schutzunfähige Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG darstelle. Der Name "MARIA CAL-

LAS" sei als beschreibende Angabe symbolisch für Opernmusik und beschreibe daher einen speziellen Sound.

Der Löschungsantrag des Antragstellers ist am Montag, den 10. Mai 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen. Mit Bescheid vom 12. Mai 1999 hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller unter Hinweis auf § 54 Abs. 2 MarkenG mitgeteilt, solange die Gebühr von DM 600,- nicht bezahlt sei, gelte der Antrag als nicht gestellt. Mit Schriftsatz vom 29. Mai 1999 hat der Antragsteller vorgetragen, er habe am 20. Mai 1999 per Überweisungsträger die Zahlung der Löschungsgebühr veranlasst. Die Löschungsantragsgebühr in Höhe von DM 600,- ist am 2. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Antragsteller mit Schreiben vom 11. Juli 2000 darauf hingewiesen, dass der Löschungsantrag auf Grund der verspätet eingegangenen Gebühreinzahlung als nicht gestellt gelte.

Auf diesen Hinweis haben die Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers mit Schriftsatz vom 26. Juli 2000, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt mittels Fernkopie am selben Tag, ausgeführt, die Einzahlung der Gebühr per Überweisung vom 20. Mai 1999 sei nicht verspätet. § 54 Abs. 2 MarkenG sanktioniere durch die Fiktion des Wegfalls des Löschungsantrages lediglich die Nichtzahlung der Gebühr. Da die Überweisung der Gebühr am 20. Mai 1999 veranlasst worden sei, liege der in § 54 Abs. 2 MarkenG vorgesehene gesetzliche Fall der Nichtzahlung nicht vor. Weiterhin sei weder dem Wortlaut des § 54 Abs. 2 MarkenG, noch der Systematik des Markengesetzes als solcher zu entnehmen, dass ausschließlich die Gebühreinzahlung die Frist des Löschungsantrages wahren könne.

Die Verfahrensbevollmächtigten des Antragstellers haben mit gleichem Schriftsatz vom 26. Juli 2000 vorsorglich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Sie tragen hierzu vor, dass schon mit dem Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Mai 1999 ein entsprechender Hinweis habe erfolgen müssen. Die Tatsache, dass ein solcher Hinweis erst viel später ergangen sei, liege im Verantwortungsbereich des Deutschen Patent- und Markenamts und könne somit nicht dem Antragsteller zugerechnet werden. Die Behörde habe einen Vertrauenstatbestand gesetzt, in dem die Beteiligten über ein Jahr zur schriftlichen Stellungnahme hinsichtlich der Begründetheit und nicht auf Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des Löschungsantrags aufgefordert worden seien.

Der Antragsteller beantragt,

1. die Marke 1 100 387 zu löschen.
2. vorsorglich Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
3. weiter vorsorglich, die Antragsgebühr in Höhe von DM 600,-- zu erstatten.

Die Antragsgegnerin beantragt,

1. den Löschungsantrag zurückzuweisen.
2. dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin trägt vor, es entspreche nicht der Realität, dass der Name "MARIA CALLAS" als beschreibende Angabe für Opernmusik stehe. Bei der angegriffenen Marke handele es sich vielmehr um eine nach Durchführung der amtlichen Prüfung eingetragene Marke, die unterscheidungskräftig sei. Auch ein Freihaltungsbedürfnis sei nicht gegeben. Zudem legt sie eine Urkunde vor, aus der sich ergibt, dass sie die alleinige Rechteinhaberin an dem Namen "MARIA CALLAS" ist. Die Erben der verstorbenen Musikerin hatten in einem notariell beurkundeten Vertrag der Antragsgegnerin die Rechte ausschließlich übertragen.

(Bearbeitungshinweis: vom Vorliegen eines formgerechten und gültigen Vertrages entsprechenden Inhalts ist auszugehen).

Der Kostenantrag sei deshalb gerechtfertigt, weil die Bedenken gegen die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke nicht nur unbegründet, sondern von vornherein aussichtslos seien.

Prüfen Sie in einem Gutachten, ob den Anträgen des Antragstellers und der Antragsgegnerin zu entsprechen ist. Soweit Sie die Unzulässigkeit des Löschungsantrages bejahen, ist die Frage der Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke in einem Hilfsgutachten zu prüfen.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schönfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bände)