

**Patentanwaltsprüfung I 2004, Gruppen A – C**

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

**bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit für beide Teile zusammen: 5 Stunden**

**Teil 1 (Seiten 1 und 2)**

Die Molkerei Meier GmbH ist Inhaberin der unter der Nummer 302 00 345 für die Waren „Milchprodukte“ eingetragenen Marke „MINI MUUH“. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 31. Januar 2002.

Mit einem im DPMA am 30. April 2002 eingegangenen Schreiben legte die Schulz KG, vertreten durch Patentanwalt Schmidt, aus der unter der Nummer 301 44 789 für „Zuckerwaren“ eingetragenen Marke „Muh-Muhs“ Widerspruch ein, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Eine schriftliche Vollmacht reichte Patentanwalt Schmidt mit Schreiben vom 06. Mai 2002 nach.

Mit Beschluss vom 17. Februar 2003 wies das DPMA den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit zurück. Als Rechtsmittel wurde in der Rechtsmittelbelehrung die Beschwerde genannt. Dieser Beschluss wurde nicht dem Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden, PA Schmidt, sondern direkt der Schulz KG mit Zustellungsurkunde übersandt. Die Zustellung bei der Schulz KG erfolgte am Mittwoch, den 19. Februar 2003. Die Schulz KG ließ diesen Beschluss zunächst unbeachtet, da sie von einem Zustellungsfehler des DPMA ausging, sandte ihn aber doch sicherheitshalber an ihren Patentanwalt weiter. PA Schmidt erhielt den Beschluss am Donnerstag, den 06. März 2003.

Bei Durchsicht der Entscheidung stellte PA Schmidt fest, dass der Tenor wie folgt lautete:

„Der Widerspruch aus der Marke 302 00 345 „Muh-Muhs“ wird zurückgewiesen.“

Aus den Gründen der Entscheidung ergab sich jedoch, dass die Markenstelle des DPMA den Widerspruch aus der Marke 301 44 789 zurückgewiesen hat; die fehlerhafte Schreibweise im Tenor beruhte auf einer Verwechslung der Aktenzeichen durch den Prüfer. Weiterhin fiel PA Schmidt auf, dass dem Beschluss der Markenstelle ein Schreiben der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 02. Juni 2002 beilag, in welchem diese ausdrücklich und umfangreich auf die fehlende Warenähnlichkeit hinwies. PA Schmidt erhielt erst mit der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung Kenntnis von dessen Inhalt.

Durch diese Vorgehensweise sah sich PA Schmidt gehindert, auf die Argumente der Inhaberin der angegriffenen Marke näher einzugehen.

Aufgrund der festgestellten Mängel entschloss sich PA Schmidt, den Beschluss im Original wieder an das DPMA zurückzusenden mit der Bitte, den Fehler im Tenor zu korrigieren. Das DPMA erließ daraufhin mit Datum vom 24. März 2003 einen Berichtigungsbeschluss, der im Tenor wie folgt lautet:

„Im Tenor des Beschlusses vom 17. Februar 2003 wird das Aktenzeichen „302 00 345“ durch das Aktenzeichen „301 44 789“ ersetzt.“

In den Gründen wurde ausgeführt, dass es sich um eine Verwechslung handele, die einen offensichtlichen Fehler darstelle, der gemäß § 319 ZPO analog zu berichtigen sei. Als Rechtsmittel wurde in der Rechtsmittelbelehrung die Beschwerde genannt. Diesen Berichtigungsbeschluss erhielt PA Schmidt am Freitag, den 28. März 2003 mit Empfangsbekanntnis zugestellt. PA Schmidt legte mit einem am Dienstag, den 08. April 2003 im DPMA eingegangenen Schreiben gegen die Beschlüsse vom 17. Februar 2003 und 24. März 2003 unter Zahlung der erforderlichen Gebühr das Rechtsmittel der Beschwerde ein.

1. *Prüfen Sie in einem Gutachten, notfalls in einem Hilfgutachten, die Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde.  
Sollten Sie die Auffassung des DPMA teilen, ist die Frage der Verwechslungsgefahr ausgehend von einem unterstellten durchschnittlichen Warenabstand zu prüfen.*
2. *Kann das BPatG wegen eines schweren Verfahrensmangels die Sache an das DPMA zurückverweisen?*

*Bearbeitungshinweis:* Die in der Klausur genannten Tage stellen keine gesetzlichen Feiertage dar.

## **Teil 2 (Seiten 3 bis 6)**

### **I. Sachverhalt:**

Sie haben am 17. Februar 1998 als Patentanwalt für die Firma Ultimo GmbH & Co. KG am Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung getätigt, die am 10. Dezember 1998 mit einer Zusammenfassung offengelegt wurde. Die Patenterteilung wurde am 13. Juni 2001 veröffentlicht. Gegen dieses Patent legte eine Mitbewerberin am 10. August 2001 Einspruch ein. Die Einsprechende beantragte unter Bezugnahme auf § 147 Abs. 3 Nr. 2 PatG am 9. April 2002, den zuständigen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts über den Einspruch entscheiden zu lassen. Die öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Bundespatentgericht erfolgte am 14. Oktober 2002 und führte zu einer beschränkten Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrags. Soweit das Patent über diesen Hilfsantrag hinausging wurde es widerrufen. Dieser Beschluss wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

Nach der Verhandlung informieren sie die Geschäftsleitung der Firma Ultimo GmbH & Co. KG unverzüglich über ihren Erfolg. Mit dem Verhandlungsergebnis ist ihre Auftraggeberin nach einigen Tagen Bedenkzeit jedoch extrem unzufrieden. Sie hätte im Hinblick auf bekannt gewordene Verletzungsformen es lieber gesehen, wenn Patentansprüche noch auf weitere ursprünglich offenbarte Gegenstände gerichtet worden wären. Nach ausführlicher Beratung mit der Geschäftsleitung erklären sie am 13. November 2002 gegenüber dem Bundespatentgericht die Teilung des Patents gemäß § 60 PatG und reichen dort neue Unterlagen jedoch ohne Zusammenfassung ein.

Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses des Bundespatentgerichts empfangen sie am 25. November 2002. Nach eingehender Prüfung der Sach- und Rechtslage kommt der Senat bezüglich der Teilungserklärung zum Ergebnis, dass im vorliegenden Fall gemäß der BGH-Entscheidung „Informationsträger“ das Deutsche Patent- und Markenamt für die Teilung nach Verkündung des Beschlusses zuständig ist.

Am 15. Januar 2003 reichen sie weitere zwei Exemplare der Trennanmeldung ohne Zusammenfassung am Deutschen Patent- und Markenamt ein und bezahlen die fälligen Gebühren. Nach Anlage einer neuen Akte mit dem Aktenzeichen X erhalten sie am 7. Januar 2004 vom DPMA in der Trennanmeldung folgenden Beschluss:

## **Beschluss**

In der Sache betreffend die Patentanmeldung X

der Ultimo GmbH & Co. KG, München,  
hat die Prüfungsstelle für Klasse Y des Deutschen Patent- und Markenamts am 5. Januar 2004 beschlossen:

Die Teilungserklärung ist unwirksam.

### **Gründe:**

I.

Auf die am 17. Februar 1998 eingereichte . . .

. . . Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Da das Verfahren vom Bundespatentgericht zuständigkeitshalber an das Deutsche Patent- und Markenamt weitergeleitet worden ist, kann es dahingestellt bleiben, ob im vorliegenden Fall das Bundespatentgericht oder das Deutsche Patent- und Markenamt für die Entscheidung über die Wirksamkeit zuständig ist. Aufgrund der Weiterleitung des Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt und der bereits entstandenen Akte X ergibt sich jedenfalls die Zuständigkeit der Prüfungsstelle für Klasse Y des DPMA aus § 27 Abs. 1 Nr. 1 PatG.

III.

Gemäß § 147 Abs. 3 PatG entscheidet über den Einspruch nach § 59 PatG abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts, wenn – wie im vorliegenden Fall – der Einspruch vor dem 1. Januar 2002 erhoben worden ist und ein Beteiligter – im vorliegenden Fall die Einsprechende – dies bis zum 31. Dezember 2004 beantragt hat. Für das Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts gelten die §§ 59 bis 62 PatG, mit Ausnahme des § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG, entsprechend; gegen die Beschlüsse des Beschwerdesenats findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof nach § 100 statt.

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 PatG, der durch § 147 Abs. 3 PatG für anwendbar erklärt wird, kann die Patentinhaberin das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens teilen. Im vorliegenden Fall ist gemäß § 94 Abs. 1 Satz 1 PatG die Endentscheidung des Bundespatentgerichts in dem Termin, in dem die mündliche Verhandlung geschlossen wurde, wirksam verkündet worden. Damit ist das dem vorliegenden Fall zu Grunde liegende Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht mit der Verkündung des Beschlusses in der mündlichen Verhandlung am 14. Oktober 2002 beendet gewesen.

Dementsprechend führt der dritte Leitsatz der BPatG-Entscheidung 19 W (pat) 8/94 vom 13. Juli 1994 (BPatGE 34, 224-230) zu den verfahrensrechtlichen Grundsätzen der Teilung eines Patents im Einspruchsbeschwerdeverfahren aus, dass der spätestens mögliche Zeitpunkt für die Abgabe einer zur Teilung führenden Teilungserklärung im Beschwerdeverfahren vor dem Wirksamwerden des Beschlusses ("Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß § 94 Abs. 1 PatG, § 91 Abs. 3 PatG") liegt; das Einspruchsbeschwerdeverfahren entspricht im vorliegenden Fall dem Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht.

Zwar bliebe der Patentinhaberin nach dem Leitsatz der BGH-Entscheidung X ZB 36/98 vom 28. März 2000 („Graustufenbild“, GRUR 2000, 688 - 689) im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer Teilung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davon erhalten, ob Beschwerde eingelegt wird, wobei in der Urteilsbegründung § 39 PatG (Teilung der Anmeldung) als korrespondierend zu § 60 PatG (Teilung des Patents im Einspruchsverfahren) bezeichnet wird. Jedoch kann diese BGH-Entscheidung hier nicht angewandt werden, nachdem der Patentinhaberin gemäß § 147 Abs 3 PatG beim Einspruchsverfahren vor dem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts keine Beschwerdemöglichkeit und somit auch keine Beschwerdefrist eingeräumt ist.

Der Patentinhaberin stand im vorliegenden Fall auch die Möglichkeit der Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 1 PatG nicht zur Verfügung, da der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts die Rechtsbeschwerde in dem Beschluss nicht zugelassen hat. Zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 PatG wurde von der Patentinhaberin nicht eingelegt. Jedoch hätte nach den BGH-Entscheidungen X ZB 14/92 vom 2. März 1993 ("Rohrausformer", GRUR 1993, 655 - 657) und X ZB 13/92 vom 5. März 1996 („Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem“, GRUR 1996, 747 – 753) selbst im Verfahren der Rechtsbeschwerde eine nach Beendigung der letzten Tatsacheninstanz erklärte Teilung des Patents nicht mehr berücksichtigt werden können. Das Verfahren der Rechtsbeschwerde kann nämlich wie die Revision nur darauf gestützt werden, dass die angefochtene Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht (§ 101 Abs. 2 PatG), wobei das Rechtsbeschwerdegericht in vergleichbarem Maße wie im Revisionsverfahren an die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz gebunden ist (§ 107

Abs 2 PatG). Das schließt nicht nur die Berücksichtigung neuen tatsächlichen Vorbringens, sondern darüber hinaus auch sonst aus, der Entscheidung einen von den Feststellungen des Beschwerdegerichts als letzter Tatsacheninstanz abweichenden Sachverhalt zugrunde zu legen; die Teilungserklärung hätte insoweit eine Veränderung der maßgeblichen tatsächlichen Entscheidungsgrundlage zur Folge, was aber mit Wesen und Funktion des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht zu vereinbaren ist.

#### IV.

Die Teilungserklärung gilt auch deshalb als nicht abgegeben, weil die nach § 36 PatG erforderliche Zusammenfassung der Anmeldung nicht innerhalb der 3-Monatsfrist eingereicht wurde und bis heute nicht vorliegt.

#### V.

Zusammenfassend kann nach dem oben Gesagten die am 13. November 2002 und somit nach der Beendigung des Einspruchsverfahrens am 14. Oktober 2002 abgegebene Teilungserklärung nicht mehr berücksichtigt werden. Die Teilungserklärung ist unzulässig und somit unwirksam.

Prüfungsstelle für Klasse Y

Dr. Z

## II. Fragen:

a) *Erklären Sie Ihren Auftraggebern auf der Grundlage der neueren Rechtsprechung des BGH die Unterschiede zwischen einer Ausscheidung, einer Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG und einer Teilung des Patents nach § 60 PatG. Zeigen Sie kurz die durch Ausscheidung und Teilung eröffneten Gestaltungsmöglichkeiten einer Anmeldung bzw. eines Patents auf.*

b) *Gegen den Beschluss der Prüfungsstelle wollen Sie Beschwerde einlegen. Formulieren Sie eine Beschwerdebeurteilung in der Sie überzeugend darlegen, warum die Teilung doch wirksam ist.*