

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

**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe**

**bestehend aus 3 Teilen; Bearbeitungszeit für alle Teile zusammen: 5 Stunden**

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

I.

Die zuständige Markenstelle des DPMA hat mit Beschluss vom 01.10. 2003, der den Verfahrensbeteiligten ordnungsgemäß zugestellt wurde, den Widerspruch aus der für die Waren „Bekleidungsstücke, Kosmetik“ seit 1970 eingetragenen Wortmarke

TINA

gegen die für die Waren „Bekleidungsstücke“ eingetragenen jüngeren Marke

KI

MA

mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zuvor hatte die Inhaberin der jüngeren Marke vor der Markenstelle in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Daraufhin hatte der im Markenregister eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke, Herr A, zur Glaubhaftmachung der Benutzung in einer formell ordnungsgemäßen eidesstattlichen Versicherung folgendes erklärt:

„Wie Sie dem beiliegenden Katalogmaterial entnehmen können, habe ich im maßgeblichen Benutzungszeitraum die Marke „TINA“ zur Kennzeichnung der geschützten Waren verwendet. Mit Bekleidungsstücken und Accessoires wurden dabei mehr als 5 Millionen € Umsatz erzielt.“

Bei dem genannten Katalogmaterial handelt es sich um eine Broschüre der TINA-GmbH, in der neben der Firmenbezeichnung „TINA“ auch Photos von Bekleidungsstücken und Accessoires abgebildet sind, wobei auf einigen Taschen die Marke „TINA“ aufgedruckt ist.

**II.**

Innerhalb der Beschwerdefrist ging beim DPMA ein Schreiben der TINA- GmbH (im folgenden T-GmbH genannt) ein, die im Verfahren vor dem DPMA bisher nicht aufgetreten war. Es ist auf dem Geschäftspapier der T-GmbH verfasst und enthält lediglich die folgende Erklärung:

„Hiermit legen wir gegen die Entscheidung der Markenstelle vom 1.10. 2003 Beschwerde ein.“

Unterzeichnet war das Schreiben von dem Geschäftsführer der T-GmbH, Herrn A, bei dem es sich um den im Register eingetragenen Inhaber der Widerspruchsmarke handelt.

Auf die ihr vom zuständigen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts übersandte Beschwerdeschrift hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ausgeführt, es fehle bereits an einer zulässigen Beschwerde, da diese zwar vom Inhaber der Widerspruchsmarke, aber in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der T-GmbH, eingelegt worden sei.

Hingegen hält Herr A die Beschwerde für zulässig und erklärt, er mache sich den Vortrag der T-GmbH zu eigen. Er habe diese zudem beauftragt, die notwendigen rechtlichen Schritte in dieser Angelegenheit zu veranlassen, zumal er daran denke, nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens die Marke an die T-GmbH abzugeben. Zur Sache führt er aus, die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung liege auf der Hand, da angesichts identischer Waren und der klanglichen Übereinstimmungen der Marken von einer hochgradigen Verwechslungsgefahr auszugehen sei. Die angegriffene Bezeichnung hätte zudem gar nicht eingetragen werden dürfen, da sie für jedermann klar erkennbar den Hinweis auf Bekleidungsstücke aus technologisch hochwertigen Klimafasern enthalte.

**Aufgabe:**

***Prüfen Sie in einem Gutachten Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde.***

*Nehmen Sie dabei – ggf in einem Hilfsgutachten – zu den in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung, wobei der im Sachverhalt dargelegte Vortrag der Beteiligten als abschließend anzusehen ist.*

## **Teil 2 (Seiten 3 und 4)**

Die Schutzdauer der am 09. Juni 1897 für „Schneidwaren“ angemeldeten und am 28. August 1897 eingetragenen Wortmarke 26 144 „ROK“ ist auf Antrag der Markeninhaberin mit Verfügung der Markenabteilung vom 30. Oktober 1996 bis zum 30. Juni 2007 verlängert worden. Dieses Datum wurde der Markeninhaberin mitgeteilt und auch im Markenblatt veröffentlicht.

Mit Verfügung vom 9. Februar 2000 hat die Markenabteilung der Markeninhaberin mitgeteilt, dass die Verlängerung „rückgängig gemacht“ werde; die Veröffentlichung im Markenblatt sei ungültig; das Ende der Schutzdauer sei nunmehr der 30. September 2006.

Hintergrund dieses Vorgangs war die ursprüngliche Praxis der Markenabteilung im Umgang mit der Verlängerung von so genannten Altmarken. Bei diesen Alt-Warenzeichen war lange Zeit nach dem Grundsatz verfahren worden, dass im Falle der Vorauszahlung der Verlängerungsgebühr die neue Schutzdauer bereits mit Eingang dieser Gebühr und nicht erst mit Ablauf der 10 Jahre seit der Anmeldung zu laufen beginnt. Bei mehreren Verlängerungen verlor ein Zeicheninhaber auf diese Art und Weise oft mehrere Monate seiner Schutzfrist. Ab dem Jahr 1932 war aufgrund einer Verordnung allein der Tag der Anmeldung bzw. der letzten Verlängerung maßgebend. Mit der Verfügung vom 30. Oktober 1996 änderte die Markenabteilung ihre Praxis. Sie knüpfte bei der Berechnung der Schutzdauer an den ursprünglichen Anmeldetag, den 9. Juni 1897, an und berechnete die neue Schutzfrist entsprechend fiktiven Zehn-Jahres-Schritten zum Monatsende, obwohl bei der vorliegenden Marke als Ende der jeweiligen Zehn-Jahresschutzfrist folgende Daten in den Akten vermerkt waren: 20. Oktober 1906, 2. Oktober 1916, 29. September 1926 und sodann fortlaufend dieser Tag bis zum 29. September 1986. So kam es zu der ursprünglichen Verlängerung bis zum 30. Juni 2007. Mit der Verfügung vom 09. Februar 2000 knüpfte die Markenstelle an die tatsächlich in der Markenakte enthaltene letzte, bis zum 29. September 1986 laufende Schutzfrist an und verlängerte die Schutzdauer unter Anwendung des § 47 MarkenG bis zum 30. September 2006.

Die Markeninhaberin hat sich gegen die Rücknahme des Verlängerungsdatums auf den 30. September 2006 gewandt und beantragt, die Schutzdauer ihrer Marke, wie ursprünglich vorgesehen, bis zum 30. Juni 2007 festzusetzen. Sie ist der Ansicht, eine einmal erfolgte Verlängerung könne nicht rückgängig gemacht werden. Die Markenabteilung vertritt demgegenüber die Auffassung, die Änderung der Schutzdauer ergebe sich aus § 47 Abs. 1, 2 und 6 MarkenG.

Aufgabe:

*Prüfen Sie in einem Gutachten, ob das Patentamt befugt war, die Änderung im Register vorzunehmen und, gegebenenfalls in einem Hilfgutachten, ob die Festsetzung der Schutzdauer bis zum 30. September 2006 in der Sache rechtmäßig ist.*

Bearbeitungshinweis: *Es ist zu unterstellen, dass weder in den Gesetzesmaterialien noch in der Gesetzesbegründung ein Hinweis darauf enthalten ist, wie solche Alt-Fälle zu bearbeiten sind.*

**Teil 3 (Seiten 4 bis 6)**

Erwin Emser  
Am Hariksee 12 b  
22033 Musterhaus

An die  
Patentanwälte  
Steinbach & Smith  
Wellenhausweg 1

22033 Musterhaus

**Erfindervergütung**

31.01.2004

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,  
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

**zum 30. September 2003 bin ich aus der Tuch GmbH, die Nähmaschinen herstellt, ausgeschieden. Dort war ich seit dem 01.04.1990 als Konstrukteur in leitender Stellung und seit dem 01.01.1996 als Leiter der Konstruktion und der Entwicklung angestellt. Ich bin Erfinder mehrerer**

**Patente der Tuch GmbH, die alle meine Erfindungen unbeschränkt in Anspruch genommen hat. In den beiden folgenden Fällen bin ich nicht mit der Erfindervergütung einverstanden:**

I. Meine Erfindung A, die Gegenstand des europäischen Patent AA u. a. mit Benennung von Deutschland und Italien ist, ermöglicht der Tuch GmbH das Patent XX des stärksten Wettbewerbers, der Stoff GmbH zu umgehen. Die Erfindung A betrifft eine Vereinfachung des Aufspulens des Unterfadens für die Nähmaschinen. Die Stoff GmbH hat dennoch eine Verletzungsklage gegen die Tuch GmbH angestrengt, musste diese jedoch nach längeren Verhandlungen zurückziehen. 1998, direkt nach diesen Verhandlungen, hat die Tuch GmbH mit dem italienischen Unternehmen CASA einen Vertrag über eine ausschließliche Lizenz in Italien geschlossen und eine hohe Lizenzgebühr erhalten. Meine Erfindervergütung wurde jedoch nur von der Hälfte der erhaltenen Lizenzgebühr unter Hinweis auf die durch die abgewehrte Verletzungsklage entstandenen Kosten berechnet und mir mit meinem Januargehalt 2001, Ende Januar 2001 überwiesen. Im Februar 2001 habe ich der Tuch GmbH schriftlich mitgeteilt, dass ich mit der Höhe der Erfindervergütung nicht einverstanden bin, da der Abschluss des Lizenzvertrages keine nennenswerten Kosten verursacht hat. Die Kosten der Verletzungsklage sind meiner Meinung nach schon bei meiner Erfindervergütung für die eigene Produktion der Tuch GmbH berücksichtigt. Meine Erfindervergütung wird entsprechend dem von mir genehmigten Vorschlag der Tuch GmbH aus 1997 folgendermaßen berechnet:

$$EV = A \times L \times U$$

EV = Erfindervergütung

A = Anteilfaktor, 13% (a = 2, b = 2, c = 3)

L = Lizenzsatz, 2,5%

U = Umsatz der Baugruppe Spulen

*Ich möchte gerne nachvollziehen, ob bei meiner Erfindung A die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte bis zur Ermittlung meiner Erfindervergütung eingehalten worden sind. Könnten Sie mir kurz den notwendigen Ablauf schildern? Wann habe ich einen Anspruch auf Erfindervergütung?*

*Könnte meine Erfindervergütung für die laufende Produktion der Tuch GmbH geändert werden?*

*Wie ist die Rechtslage und welche Möglichkeiten habe ich, gegen die Erfindervergütung für die Lizenz an das Unternehmen CASA vorzugehen?*

*Halten Sie die Höhe der Erfindervergütung für gerechtfertigt?*

II. Zu meiner Erfindung B aus 2000, die durch eine günstige Anordnung eines Motors den Einsatz eines besonders haltbaren Keilriemens ermöglicht, wurde kürzlich ein deutsches Patent erteilt. Eine europäische Anmeldung u. a. mit Benennung der Schweiz ist im Prüfungsverfahren. Bei der Berechnung meiner Erfindervergütung wurde von einem extrem niedrigem Lizenzsatz L von 0,1%, einem Umsatz U der gesamten Nähmaschine und einem Anteilfaktor A von nur noch 10% ( $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $c = 2$ ) ausgegangen. Ich habe das Schreiben der Tuch GmbH, in dem mir diese Erfindervergütung, berechnet für die Jahre 2000 bis 2003 angeboten wurde, nicht beantwortet. Nun erhielt ich ohne weiteres Schreiben am 25.01.2004 eine Zahlung der angebotenen Erfindervergütung.

*Wie sehen Sie die Erfindervergütung und welche weiteren Schritte empfehlen Sie mir?*

*Welche Informationen kann ich von der Tuch GmbH verlangen? Ich denke sowohl die Geschäftszahlen der Tuch GmbH als auch die einer Schweizer Schwestergesellschaft, die gemäß einer Konzernrichtlinie die Schutzrechte der Tuch GmbH benutzen darf, könnten hilfreich sein.*

Mit freundlichen Grüßen

Erwin Emser