

Patentanwaltsprüfung I 2005, Gruppen A – C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

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

Teil I (Seiten 1 und 2)

Gegen die für die Waren

“Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Mehle, Getreidepräparate, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Süßwaren, nämlich Schokoladen, Kuchen, Bonbons, Pralinen, Honig; Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

Anfang 2001 eingetragene deutsche Wort-/ Bildmarke XXX XX XXX



wurde

1.) aus der für die Waren

“Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren. Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

geschützten prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke CTM AAA AAA

roberto botticelli

die am 11. August 2000 eingetragen worden ist, gegen die Waren der Klasse 25 "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" Widerspruch eingelegt.

2.) Ein weiterer Widerspruch wird aus der für die Waren Vin d'Italie international registrierten prioritätsälteren Wortmarke IR BBB BBB

BOTTICELLO,

die am 24. Januar 1996 eingetragen worden ist, erhoben.

Dieser Widerspruch richtet sich gegen alle Waren der angemeldeten Marke XXX XX XXX. In der Widerspruchsbegründung heißt es unter anderem: "Insbesondere sind auch die Waren "feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Süßwaren, nämlich Schokoladen, Kuchen, Bonbons, Pralinen" ähnlich zu "Vin d'Italie", da diese Waren Alkohol und speziell Wein enthalten können".

Mit Eingabe vom 01.08.2001 wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke IR BBB BBB bestritten.

Die Widersprechende zu 2.) ist eine italienische Firma, die ihre Produkte von Italien aus unter anderem nach Deutschland verkauft. Zum Nachweis der Benutzung werden eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 24.01.2002 sowie Werbebroschüren vorgelegt.

In der eidesstattlichen Versicherung werden für Deutschland für das Jahr 2000 Umsatzzahlen von 9.000 Flaschen Wein und für das Jahr 2001 Umsatzzahlen von 8.000 Flaschen Wein angegeben.

Die Werbebroschüren zeigen Weinflaschen, auf deren Etikett "Botticelli" steht, zusammen mit einer kurzen Beschreibung des Weins und dessen Preis.

In der Erwiderung führt die Inhaberin der angemeldeten Marke "S. Botticelli" an, dass die Benutzung offensichtlich eine Scheinbenutzung ist, da die Widersprechende zu 2. erst für das Jahr 2000 eine Benutzung nachweisen kann.

Beurteilen Sie die Aussichten der beiden Widerspruchsverfahren in einem Gutachten.

TEIL 2 (Seiten 3 bis 5)

An die
Patentanwaltskanzlei All, Wissend & Partner
Berlin

Berlin, 3. Oktober 2004

Sehr geehrte Frau Patentanwältin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

zu zwei Themenkomplexen benötigen wir dringend Ihren fachkundigen Rat.

I.

Unser Versuchsleiter hat bei seinen Versuchen zur Wachstumsförderung und zur schnelleren Muskelfleischbildung bei Jungschweinen diesen auch die seit langem bekannte Substanz X verabreicht. Erstaunlicherweise stellte er dabei fest, dass die Substanz X auch auf verschiedene Herzerkrankungen einen äußerst positiven heilenden Effekt hat. Weitere Studien konnten belegen, dass dieser heilende Effekt bei entsprechender Aufbereitung als Arzneimittel auch bei Menschen zu beobachten ist. Daraufhin haben wir alsbald eine deutsche Patentanmeldung an das DPMA geschickt.

Um schnellen Schutz zu erlangen, haben wir aus unserer am 2.8.2003 eingereichten deutschen Patentanmeldung mit dem Titel „Pharmakologisch wirksame Substanz zur Behandlung von Herzerkrankungen“ am 26.8.2003 ein Gebrauchsmuster mit derselben Bezeichnung abgezweigt und mit den folgenden Schutzansprüchen, die mit den Patentansprüchen übereinstimmen, die Eintragung des Gebrauchsmusters beantragt:

Anspruch 1

Verwendung von Substanz X für ein Arzneimittel zur therapeutischen Behandlung von Herzrhythmusstörungen.

Anspruch 2

Verwendung eines Arzneimittels nach Anspruch 1 zur therapeutischen Behandlung von Herzflimmern.

Anspruch 3

Verwendung eines Arzneimittels nach Anspruch 1 mit mindestens einer weiteren pharmakologisch wirksamen Substanz für den Zweck nach Anspruch 1 oder 2.

Die Gebrauchsmusterstelle hat mit Beschluss vom 11.9.2004 die Anmeldung zurückgewiesen. In der Begründung führt sie aus, bei den Schutzansprüchen handele es sich um Verfahrensansprüche. Nach § 2 Nr.3 GebrMG seien diese dem Gebrauchsmusterschutz nicht zugänglich. Die Verwendung eines bestimmten Stoffes zu einem bestimmten Zweck sei ohne Ausnahme ein Verfahren. Im Patentrecht werde die Verwendung eines Stoffes für einen neuen Zweck auch als „zweckgebundener Stoffschutz“ verstanden. Dies ändere jedoch nichts daran, dass ein Verwendungsanspruch stets der Patentkategorie „Verfahren“ zuzurechnen sei. Anspruch 3 enthielte eine Anweisung, ein Gemisch aus Stoffen herzustellen, dies sei die Lehre eines Herstellverfahrens.

Gegen diesen Zurückweisungsbeschluss wollen wir Beschwerde einlegen. Zur Begründung können wir vorbringen:

A. Unsere Schutzansprüche sind keine Verfahrensansprüche.

B. Es handelt sich vielmehr um rein gegenständliche, jedoch eingeschränkte Sachansprüche. Dies wissen wir seit einem unserer Einspruchsverfahren, in dem wir den erteilten Erzeugnisanspruch auf einen Verwendungsanspruch beschränken konnten, ohne dass dies zu einem Wechsel der Patentkategorie geführt hätte.

Der Verwendungsanspruch ist demnach so auszulegen, als sei er auf einen reduzierten Erzeugnisschutz gerichtet. Als solcher ist er dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich.

C. Wir halten es für nicht verhältnismäßig und verfassungswidrig, Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz willkürlich auszuschließen und so die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG zu verletzen. Bei den Anmeldeerfordernissen für Patente und Gebrauchsmuster bestehen nämlich keine materiellen Unterschiede. Daher gibt es für den Gesetzgeber keine stichhaltigen Gründe, Verfahrenserfindungen vom Gebrauchsmusterschutz auszuschließen.

Wir benötigen Ihre Unterstützung bei folgenden Fragestellungen:

1. Bitte erstellen Sie ein Gutachten (ggfs. Hilfsgutachten) über die Erfolgsaussichten einer Beschwerde.
2. Welche Anspruchskategorien bei Patenten kommen unter welchen Voraussetzungen für ein Arzneimittel grundsätzlich in Frage?
3. Im Laufe der klinischen Studien konnten wir zusätzlich einen Heileffekt der Substanz X bei Bronchitis feststellen. Wie lautet ein erteilbarer Patentanspruch dafür?

II.

Für unsere nationalen deutschen Patente und für die aus unseren europäischen Anmeldungen hervorgegangenen identischen Patente mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland zahlen wir seit Jahren die Jahresgebühren.

Bei einem Patentseminar hat unser Patentsachbearbeiter von IntPatÜG gehört, wonach die nationalen deutschen Patente ihre Wirkung verloren haben.

Außerdem hat er etwas von innerer Priorität gehört und nun vermutet er, dass die nationalen Patentanmeldungen bereits mit der Inanspruchnahme der Priorität durch die jeweilige europäische Nachanmeldung als zurückgenommen galten.

Bitte erklären Sie uns dies genauer.

Können wir die für unsere deutschen nationalen Patente und Patentanmeldungen möglicherweise zu Unrecht bezahlten Jahresgebühren zurückverlangen?

Ihren baldigen Ausführungen entgegensehend
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Schweinsohr
Geschäftsführender Direktor

Aufgabe: Prüfen Sie die Ihnen gestellten Fragen gutachterlich.

Teil 3 (Seiten 6 und 7)

Die LPQ GmbH ist ein Logistikunternehmen aus Wien, das seit Januar 1993 in das Handelsregister eingetragen und seitdem schwerpunktmäßig im Speditionsgeschäft tätig ist. Dabei war die LPQ GmbH zunächst nur regional in Österreich und dann seit 1997 mit der Ausnahme von Frankreich EU weit tätig.

Die LPQ GmbH ist weiterhin Inhaberin der österreichischen Marke 25 10 005 "LPQ", die am 01. Mai 1995 angemeldet und am 10. Mai 1996 eingetragen wurde, sowie der EU-Markenanmeldung 08 15 000 "LPQ", welche am 01. April 1996 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt hinterlegt und am 09. Juli 1998 eingetragen wurde. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beider Marken umfasst u. a.

“ Dienstleistungen eines Transport- und Speditionsunternehmens”.

Im Rahmen ihrer Markenüberwachung ist die LPQ GmbH auf eine EU-Markenanmeldung 800 800 "LPQ – Logistik Packaging" aufmerksam geworden, welche am 15. Dezember 2002 unter anderem für

“Transportpaletten” sowie für
“Vermietung von Transportpaletten”

angemeldet wurde. Inhaberin dieser EU-Markenanmelderin ist die L.P.Q. Logistic Packaging.

Nachforschungen haben ergeben, dass die L.P.Q. Logistic Packaging

- ein seit 1994 in Frankreich ansässiges und stark expandierendes Unternehmen ist,
- das Transportpaletten vermietet und
- anfänglich nur in Frankreich tätig war, seit November 1996 jedoch auch in diversen anderen EU-Ländern, einschließlich Deutschland aktiv ist.

Da die LPQ GmbH nicht die Absicht hat Transportpaletten zu vermieten, und somit keine direkten Überschneidungen in den Tätigkeitsschwerpunkten der beiden Unternehmen befürchtet, hat sie der L.P.Q. Logistic Packaging eine einvernehmliche Lösung angeboten. Im Rahmen dieses Vorschlags fordert die LPQ GmbH allerdings eine einmalige Lizenz- bzw. Abstandszahlung in erheb-

