

Patentanzwaltsprüfung III 2005, Gruppen A – C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

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

Teil I (Seiten 1 und 2)

Gegen die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke



die für sämtliche Waren der Klassen 29, 30 und 32 (laut der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen – vgl Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV) Schutz genießt, ist gegen alle Waren Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der seit Jahrzehnten geschützten Marke

Coca-Cola

eingetragen in dem bekannten Schriftzug für die Waren. „alkoholfreie Getränke und Sirupe zur Herstellung derselben“.

Der innerhalb der Widerspruchsfrist beim Patentamt eingegangene Widerspruchs-Schriftsatz ist nur per Fax von den Vertretern der Widersprechenden übersandt worden. Im Laufe des Verfahrens vor dem Patentamt hat die Widersprechende erklärt, sie beschränke den Widerspruch auf die Waren der Klasse 32 sowie auf die Waren: „Milch- und Milchprodukte, Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel“.

Die Markenstelle des Patentamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat den Widerspruch zurückgewiesen, da die Ähnlichkeit der Bestandteile „KOCA“ / „Coca“ die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht begründen könne, u.a. deshalb, weil „Coca“

als Hinweis auf einen Inhaltsstoff des Coca-Blattes einen deutlich warenbeschreibenden Anklang aufweise. Eine assoziative Verwechslungsgefahr liege ebenfalls nicht vor.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, deren Zulässigkeit zu unterstellen ist. Sie beantragt, die Löschung der jüngeren Marke über den Umfang des beschränkten Widerspruchs hinaus auch für die Ware „Speiseeis“, da diese Ware irrtümlich in der Beschränkungserklärung vergessen worden sei, obwohl sie offensichtlich im engen Ähnlichkeitsbereich mit den Waren der jüngeren Marke liege. Die angefochtene Entscheidung sei schon deshalb aufzuheben, weil die Markenstelle den überragenden Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke nicht nur ignoriert, sondern dem Bestandteil „Coca“ zu Unrecht eine nur verminderte Kennzeichnungskraft zugebilligt habe. Im Bereich der Cola-Getränke verwende allein die Widersprechende den Bestandteil „Cola“, über ihn werde sie deshalb in erster Linie identifiziert. Der Verkehr werde die jüngere Marke für die Bezeichnung eines Produkts der Widersprechenden halten, das zum Vertrieb in der Türkei bestimmt sei.

Die Inhaberin der jüngeren Marke, bei der es sich um eine in der Türkei ansässige juristische Person handelt, äußert sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache, sondern führt nur aus:

Der nur als Fax übermittelte Widerspruch sei wirkungslos, da ein Original nicht nachgereicht wurde. Mit den modernen technischen Mitteln könne ein Fax-Widerspruch leicht gefälscht werden. Im Übrigen sei das Widerspruchsverfahren unterbrochen, da auf den Antrag eines Gläubigers in der Türkei das zuständige türkische Gericht ein mit den deutschen Vorschriften vergleichbares Insolvenzverfahren gegen sie eröffnet habe. Zum Nachweis hierfür legt die Markeninhaberin ein dreiseitiges Dokument in türkischer Sprache bei.

Aufgabe:

Bereiten Sie in einem Gutachten die Entscheidung des zuständigen Beschwerdesenats vor. Nehmen Sie dabei - ggf in einem Hilfsgutachten - insbesondere zu folgenden Fragen Stellung:

1. Ist der Widerspruch ordnungsgemäß erhoben?
2. Gegen welche Waren richtet sich der Widerspruch?
3. Hat das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach in der Türkei ein Insolvenzverfahren gegen sie eröffnet wurde, - was Sie vorliegend als zutreffend unterstellen sollen - Auswirkungen auf das Beschwerdeverfahren?
4. Hat die Beschwerde der Widersprechenden in der Sache Erfolg?
Benutzungsfragen sind vorliegend nicht aufgeworfen und spielen daher keine Rolle.

TEIL 2 (Seiten 3 bis 5)

Aufgabe 1

Mittwoch, 1. Juni 2005

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich bin Inhaber eines kleinen Unternehmens, das sich mit der Erzeugung von Röntgenstrahlung für medizinische Apparate beschäftigt. Unser Elektroingenieur, Herr Maier, hat vor ca. zwei Jahren eine Erfindung gemacht, die eine neue Röntgenquelle betrifft. Kernstück der Röntgenquelle ist ein Stapel von Elektroden und Isolatoren, die plattenförmig ausgestaltet und abwechselnd übereinander gestapelt sind, so dass jede Elektrode zwischen zwei Isolatoren liegt. Der Stapel sollte durch eine untere und eine obere Isolatorplatte begrenzt werden.

Ich habe die Erfindung schriftlich in Anspruch genommen. Um Kosten zu sparen, haben Herr Maier und ich ohne anwaltliche Hilfe eine Patentanmeldung formuliert und Ende des Jahres 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Einem Schreiben des DPMA zufolge soll die Anmeldung am 15. Juni 2005 veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung wurde zugleich der Prüfungsantrag gestellt.

Im Oktober 2004 ging bei uns ein Prüfungsbescheid des DPMA ein, in dem die Erfindung gegenüber dem Stand der Technik als nahe liegend bezeichnet wurde. Bei einem bekannten Apparat ist ebenfalls ein Stapel von abwechselnd angeordneten Elektroden und Isolatoren vorhanden. Allerdings dient dieser Apparat Prüfzwecken in der Materialforschung; die Erzeugung von Röntgenstrahlen ist an keiner Stelle angesprochen. Der Patentprüfer hat außerdem Zweifel an der Funktionsfähigkeit unserer Röntgenquelle geäußert. Er vertrat die Ansicht, dass die Röntgenquelle im Betrieb durch Kurzschluss zerstört wird.

Herr Maier hat sich zuerst über die vom Patentprüfer geäußerten Zweifel sehr erregt und mir versichert, dass die Röntgenquelle selbstverständlich funktioniert. Nachdem wir jedoch die Anmeldung nochmals durchgesehen haben, ist uns ein schlimmer Fehler aufgefallen. Wir haben die Bezugszeichen von Elektroden und Isolatoren zu unserer Zeichnung konsequent an jeder Stelle vertauscht, so dass jetzt durchgängig die Isolatoren als Elektroden und die Elektroden als Isolatoren

bezeichnet werden. Demzufolge wird der Stapel nach dem Wortlaut unserer Anmeldung nicht durch Isolatoren begrenzt, sondern durch Elektroden. Selbstverständlich sind uns die Zweifel des Patentprüfers jetzt verständlich geworden.

Da die Erfindung ohnehin wirtschaftlich nicht bedeutsam erschien, haben wir den Prüfungsbescheid des DPMA auch in der gesetzten Nachfrist nicht beantwortet, so dass die Anmeldung am 20. Mai 2005 (Tag der Zustellung) durch die Prüfungsstelle zurückgewiesen wurde. Vor einigen Tagen haben wir jedoch beim Besuch einer Messe festgestellt, dass die Erfindung durchaus noch ein wirtschaftlicher Erfolg werden könnte.

Um weitere Fehler zu vermeiden, wenden wir uns an Sie.

Bitte erläutern Sie uns, zu welchem Vorgehen Sie uns in Anbetracht aller Umstände raten würden. Wir bitten Sie, dabei vor allem auf die folgenden Fragen einzugehen.

- a) Welche Möglichkeiten gibt es, den Beschluss des Patentamts aufzuheben, so dass wir unsere Argumente gegen die Gründe vorbringen können? Welches sind die Vor- und Nachteile und die Erfolgchancen?
- b) Können wir einen Berichtigungsantrag stellen, so dass der Fehler in den Bezugszeichen korrigiert wird? Glauben Sie, dass die Berichtigung möglich sein wird? An sich müsste doch jeder Fachmann erkennen, dass sich hier ein Fehler eingeschlichen hat.
- c) Wir würden aus Kostengründen ungern eine neue, berichtigte Patentanmeldung einreichen. Lieber wäre uns, wenn die Kosten für die neue Anmeldung nur dann entstehen würden, wenn unser Berichtigungsantrag abgelehnt und damit unsere „alte“ Anmeldung wertlos wird. Wie könnten wir vorgehen?
- d) Was wäre bei einer neuen Anmeldung zu beachten?

Mit freundlichen Grüßen

Franz Müller

Nehmen Sie gutachterlich zu allen aufgeworfenen Problemen Stellung.

Aufgabe 2

Umfang und Grenzen des „Versuchsprivilegs“ gemäß § 11 Nr. 2 PatG:

Erläutern Sie die Rechtsprechung unter Berücksichtigung der folgenden Fragen:

- a) Welche Bedingungen müssen vorliegen, damit eine Handlung unter das Versuchsprivileg fällt?
- b) Wann werden die Grenzen des Versuchsprivilegs überschritten?
- c) Welche Norm des Grundgesetzes muss bei der Abwägung berücksichtigt werden?