

Praktische Prüfungsaufgabe II/06, Gruppen A - C**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe**

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

Teil I (Seite 1)

1. Sachverhalt:

Auf eine Patentanmeldung vom 2. Juli 1990, für die die Priorität einer Voranmeldung vom 2. Juli 1989 in Anspruch genommen und deren Offenlegung am 10. März 1991 verfügt wurde, hat das Deutsche Patentamt ein Patent erteilt. Es betrifft eine Vorrichtung (Patentansprüche 1 bis 3) und ein Verfahren (Patentansprüche 4 bis 6).

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat das Patent aufrechterhalten. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Patentinhaberin erklärt: „Das Patent wird hiermit geteilt. Im vorliegenden Patent verbleiben die auf die Vorrichtung gerichteten Patentansprüche. Die auf das Verfahren gerichteten Patentansprüche werden in einer getrennten Teilanmeldung weiterverfolgt.“ Gleichzeitig hat sie beim Deutschen Patentamt Unterlagen mit sieben Patentansprüchen für die Teilanmeldung eingereicht. Mit dem Patentanspruch 1 wurde ein „Verfahren“ beansprucht. Im übrigen war dieser Anspruch deckungsgleich mit dem erteilten Patentanspruch 1 formuliert.

Das Bundespatentgericht hat das - zuletzt nur noch beschränkt verteidigte - Patent widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 2005 hat die Rechtsbeschwerdeführerin neue Patentansprüche 1 bis 3 für die Teilanmeldung vorgelegt.

Das Bundespatentgericht hat die Teilanmeldung ohne Beteiligung der Einsprechenden mit dem Hinweis auf § 39 Abs. 1 PatG zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die - zugelassene - Rechtsbeschwerde. Mit ihr beantragt die Rechtsbeschwerdeführerin, den angefochtenen Beschluß des Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache dorthin zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

Aufgabe:

Nehmen Sie gutachterlich zur Frage Stellung, ob die Rechtsbeschwerde Erfolg hat.

Wie lautet der Tenor der Entscheidung?

Teil II (Seiten 2 bis 3)

1. Sachverhalt

Seitens der ALPHA AG wurde die Wortmarke „Club“ am 29.3.2000 beim HABM zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke (GM) für „Bonbons; Speiseeis“ angemeldet. Die Anmeldung wurde veröffentlicht und innerhalb der Widerspruchsfrist Widerspruch von dritter Seite erhoben.

Die BETA GmbH hat am 12.9.2000 beim DPMA die Wortmarke „Net.Club“ als deutsche Marke für folgende Waren angemeldet:

„Konfitüren; Kaffee, Tee; Traubenzucker; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Back- und Konditorwaren; Pudding; Backpulver, Backmischungen“.

Die Marke wurde am 26.3.2001 eingetragen und am 26.4.2001 veröffentlicht.

Am 25.7.2001 hat die ALPHA AG aus ihrer GM-Anmeldung Widerspruch erhoben. Diesen hat die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, durch Beschluss vom 24.6.2003 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Beschluss wurde der BETA GmbH am 27.6. und der ALPHA AG am 30.6.2003 zugestellt.

Mit einem am 30.7.2003 beim DPMA eingegangenen Schreiben hat die ALPHA AG Beschwerde eingelegt. Ihrer Auffassung nach liegt in vollem Umfang Warenähnlichkeit vor. „Club“ weise für ihre Produkte keinen beschreibenden Anklang auf und sei daher kennzeichnungskräftig. In der jüngeren Marke sei dagegen der Eingangsbestandteil „Net“ äußerst kennzeichnungsschwach. Zumindest bestehe die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden.

Das HABM hat mit Beschluss vom 29.10.2004 die Anmeldung der GM „Club“ wegen des (erfolgreichen) Widerspruchs von dritter Seite zurückgewiesen. Die ALPHA AG hat kein Rechtsmittel eingelegt, aber innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung die Umwandlung ihrer GM-Anmeldung in eine nationale Anmeldung für Deutschland beantragt. Das HABM hat diesen Antrag dem DPMA übermittelt. Eine Eintragung in das Markenregister ist bisher nicht erfolgt.

Das BPatG hat im November 2005 zur mündlichen Verhandlung für Anfang Februar 2006 geladen. Die BETA GmbH hat daraufhin im Dezember 2005 auf die Beschwerde erwidert: Diese sei unzulässig, weil die Monatsfrist (ab 27.6.2003) nicht gewahrt sei und kein Erinnerungsverfahren

stattgefunden habe. Außerdem sei der Widerspruch unzulässig geworden, da die angemeldete GM nicht zur Eintragung gelangt sei und bezüglich der späteren nationalen Anmeldung die Widerspruchsfrist längst abgelaufen sei. Zudem bestehe keine Verwechslungsgefahr. Weitgehend fehle es bereits an Warenähnlichkeit. „Club“ bezeichne u.a. einen Gaststättenbetrieb und sei daher kennzeichnungsschwach. In ihrer Marke sei „Net“ nicht zu übersehen oder zu überhören. „Net.Club“ stelle einen Gesamtbegriff i.S.v. Internetklub dar, der nicht zerlegt werden dürfe. Weiterhin wird die Ansicht vertreten, eine Entscheidung des BPatG sei derzeit nicht sachdienlich, weil die Marke „Club“ seitens des DPMA noch nicht eingetragen, mithin die erforderliche Prüfung auf absolute Schutzhindernisse anscheinend noch nicht abgeschlossen sei und ggf. auch noch ein Widerspruchsverfahren nachfolgen könne.

Die ALPHA AG hat entgegnet, der Widerspruch sei weiterhin zulässig, weil die aus der GM-Anmeldung entstandene nationale Anmeldung mit dieser teildentisch sei. Es gebe auch keine Gründe für eine Zurückstellung der Sachentscheidung, weil eine nochmalige Prüfung der vom HABM bereits veröffentlichten Marke auf absolute Schutzhindernisse durch das DPMA nicht geboten sei.

(Gehen Sie bei der Bearbeitung davon aus, dass es sich bei der ALPHA AG und der BETA GmbH jeweils um deutsche Unternehmen handelt, dass für alle Rechtshandlungen sämtliche Gebühren ordnungsgemäß entrichtet und etwaige Formerfordernisse gewahrt wurden).

2. Aufgabenstellung

a) Nehmen Sie zu allen im Sachverhalt angesprochenen Problemen in Form eines Gutachtens – ggf. auch Hilfgutachtens - Stellung.

b) Sollte eine abschließende Sachentscheidung bereits jetzt ergehen oder der Abschluss des Eintragungsverfahrens der Marke „Club“ abgewartet werden?

Welche Möglichkeiten hätte das BPatG, wenn es eine abschließende Entscheidung derzeit noch nicht für sachdienlich halten sollte?