

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe III / 2006, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche
Aufgabe

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

Teil I (Seiten 1 – 3)

Fall 1

Die Firma F hat vor dem Landgericht Düsseldorf Klage wegen Verletzung ihres Patents EP/DE durch das Konkurrenzunternehmen K erhoben. Wenige Wochen später hat die Firma Müller Nichtigkeitsklage gegen das Patent EP/DE erhoben. Die Firma Mayer, eine Konkurrentin der F, die Fliesen herstellt und vertreibt, möchte sich der Nichtigkeitsklage der Firma Müller anschließen.

Das Patent EP/DE betrifft ein Laminat aus einer thermoplastischen Substratschicht und einem weichgemachten Polyvinylbutyral, wobei das Vinylbutyral u. a. durch einen Wellenindexwert WI von weniger als 15 definiert ist. Dieser Wellenindex WI wird nach der Beschreibung des Patentbesitzers aus den durchschnittlichen Amplituden (H_{avg}) und einem durchschnittlichen P-Wert (P_{avg}) nach der Formel $(WI) = (H_{avg}) \times (P_{avg}) \times 10^{-3}$ bestimmt, in der H_{avg} und T_{avg} in μm angegeben sind. Zur Feststellung der Amplituden (A) und der P-Werte wird nach der Offenbarung des Patents mit einem „C 5D Perthometer“ die Oberflächenwelligkeit bestimmt. Nach den Angaben der Nichtigkeitsklägerin ist das Perthometer am Markt nicht mehr erhältlich. Die Beschreibung enthält keinerlei Details über den Aufbau des Gerätes. Die Begriffe „Amplitude, durchschnittlicher P-Wert“ sind in der Beschreibung nicht näher erläutert. Die Nichtigkeitsklägerin hat DIN-Normen und Literatur vorgelegt, woraus insgesamt fünf unterschiedliche Definitionen des Begriffs der Amplitude hervorgehen.

- 1) Prüfen Sie die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage der Firma Müller.

- 2) Prüfen Sie, ob und gegebenenfalls wie sich die Firma Mayer der Nichtigkeitsklage anschließen kann.

- 3) Kann die Nichtigkeitsklage Einfluss auf den Verletzungsprozess haben?

Fall 2:

G war Inhaberin des Gebrauchsmusters G, welches seinerzeit im Lösungsverfahren gelöscht worden war.

G ist allerdings auch Inhaberin des inhaltlich mit dem Gebrauchsmuster identischen Patents DE, welches infolge eines von X betriebenen Einspruchsverfahrens aber nur in beschränktem Umfang aufrechterhalten wurde.

Mit diesem Ergebnis sind weder X noch G zufrieden. G entschließt sich, Beschwerde gegen die in dem Einspruchsverfahren ergangene Entscheidung einzulegen. In dem Beschwerdeverfahren wirken u. a. zwei technische Richter mit, die bereits in dem früheren Gebrauchsmusterlöschungsverfahren im Rahmen der Beschwerdeentscheidung mitgewirkt haben.

1) Prüfen Sie, ob die beiden Richter an der Entscheidung des Bundespatentgerichts mitwirken dürfen.

2) Beurteilen Sie ferner, welche Auswirkungen es auf das Patent DE haben kann, wenn

- a) nur G allein
- b) G und X

in die Beschwerde gehen oder

c) G Beschwerde und X lediglich eine Anschlussbeschwerde

einlegt.

d) Welche Risiken birgt die Anschlussbeschwerde?

Tenorierungsvorschläge sind nicht erforderlich. Von der Zulässigkeit der Beschwerde ist auszugehen.

Fall 3:

In einem Termin zur mündlichen Verhandlung über eine Beschwerde im Einspruchsverfahren erschienen Patentanwalt B und Rechtsanwalt R als Vertreter des Patentinhabers nicht aber der Vertreter des Einsprechenden, Patentanwalt A. Zu dem Termin sind B und R aus Hamburg angereist. Über die Möglichkeit einer Verhandlung und Entscheidung auch trotz Ausbleibens war zuvor ordnungsgemäß belehrt worden (§ 89 Abs. 2 PatG). Ausweislich des Protokolls zur mündlichen Verhandlung hatte der Vorsitzende die mündliche Verhandlung geschlossen, die Aufhebung des Termins verkündet und einen neuen Termin anberaumt. Anträge waren nicht gestellt worden. Das Protokoll enthält zudem keinerlei Hinweise auf eine erfolgte Erörterung der Sach- und Rechtslage.

In dem im Anschluss an den neuen Termin ergangenen Beschluss war das Patent in eingeschränktem Umfang aufrechterhalten worden. Außerdem waren der Einsprechenden die der Patentinhaberin durch die ersten mündliche Verhandlung entstandenen Kosten auferlegt worden.

Patentanwalt B und Rechtsanwalt R begehren nunmehr im anschließenden Kostenfestsetzungsverfahren

- a) Ersatz der Reisekosten
- b) Gebühren für die Vorbereitung der Verhandlung
- c) Gebühren für die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung.

Wie wird das BPatG entscheiden? Auf Gebührensätze und die Höhe der Gebühren im Einzelnen ist nicht einzugehen.

Teil II (Seiten 3 bis 6)**Sachverhalt**

Gegen die Eintragung der am 1. Oktober 2004 beim DPMA angemeldeten Marke

OTTO II.

für die Waren

„alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

(die Veröffentlichung der Eintragung ist am 10. Januar 2005 erfolgt)

ist jeweils form- und fristgerecht Widerspruch erhoben worden

1. aus der am 5. Januar 2000 angemeldeten und seit dem 15. Oktober 2000 für die „Otto Versand GmbH“ eingetragenen deutschen Marke

Otto

mit dem Warenverzeichnis

„Weine, Schaumweine“;

2. aus der am 18. Januar 1950 für Herrn Otto Kern eingetragenen deutschen Marke

Otto

mit dem Warenverzeichnis

„Spirituosen und Liköre“;

3. aus der am 22. September 1990 für Herrn Otto Waalkes angemeldeten und nach dem Abschluss verschiedener Widerspruchsverfahren erst am 10. Oktober 2002 u.a. für die Ware

„alkoholische Getränke“

eingetragenen Marke

„OTTO - Der Zweite“ .

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat nach der Zustellung sämtlicher Widersprüche durch die Markenstelle mit Schriftsatz vom 20. November 2005 die Benutzung aller drei Widerspruchsmarken bestritten.

Daraufhin haben die Widersprechenden zu 1. und 2. Unterlagen zur Benutzung ihrer Marken vorgelegt, und zwar

1. die Otto Versand GmbH ein Etikett einer Schaumweinflasche mit dem Aufdruck

OTTO

Versand

Hausmarke

sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters, in der angegeben ist, dass unter der Widerspruchsmarke in der o.a. Aufmachung ein Schaumwein in dem für Mitarbeiter der Widersprechenden zugänglichen Betriebsrestaurant angeboten worden ist, von dem folgende Mengen abgesetzt worden seien:

im Jahre 2000:	457 Flaschen
im Jahre 2001:	688 Flaschen
im Jahre 2002:	140 Flaschen

Daneben seien über den hauseigenen Versandkatalog eine Vielzahl anderer, mit den Originaletiketten der Winzer versehene Weine und Schaumweine veräußert worden. Diese seien zwar nicht mit der Widerspruchsmarke versehen worden, weil dies die Käufer nicht akzeptierten. Jedoch sei auf der Titelseite des Bestellkatalogs die Widerspruchsmarke abgebildet gewesen. Auch die Kartons, in denen die Weine und Schaumweine versandt worden seien, hätten den Aufdruck „Otto Versand“ getragen.

2. Herr Otto Kern legt ein „seit Jahren in unveränderter Form für einen Himbeergeist benutztes“ Original-Flaschenetikett vor, das neben Angaben zur Füllmenge und zum Alkoholgehalt und einigen rein ausschmückenden Bildelementen den Schriftzug

Otto Kern

trägt. Er versichert ferner eidesstattlich, dass in den Jahren 1998 bis 2005 hierunter jährlich mehr als 5000 Flaschen Obstbrände in Deutschland verkauft worden seien.

Der Widersprechende zu 3. hat die Vorlage von Benutzungsunterlagen abgelehnt, weil seine Marke noch nicht dem Benutzungszwang unterliege.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hält ihre Nichtbenutzungseinreden gegenüber allen Widerspruchsmarken aufrecht. Bezüglich des Widerspruchs zu 3. macht sie geltend, der Umstand, dass die Widerspruchsmarke „OTTO der Zweite“ noch nicht dem Benutzungszwang unterliege, beruhe allein auf der Bestimmung des § 26 Abs. 5 MarkenG. Diese Bestimmung des Markengesetzes stehe jedoch nicht im Einklang mit den Vorgaben der EU-Markenrechtsrichtlinie.

Aufgabenstellung:

- 1. Prüfen Sie bezüglich der Widersprüche zu 1. und 2. die Frage der rechtserhaltenden Benutzung dieser Widerspruchsmarken unter allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten.**
- 2 Prüfen Sie ferner die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke zu 2., wobei die glaubhaft gemachte Benutzung dieser Marke ggf. als rechtserhaltend zu unterstellen ist.**
- 3. Bezüglich des Widerspruchs zu 3. nehmen Sie Stellung zur Frage der Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede unter Berücksichtigung des dagegen gerichteten Vorbringens der Inhaberin der angegriffenen Marke.**