

**Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe I / 2007, Gruppen A - C**  
**Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche**  
**Aufgabe**

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

**Teil I (Seiten 1 – 4)**

**Sachverhalt**

Herr Rainer Ratlos, der Eigentümer eines auf dem Kosmetiksektors tätigen Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist, benötigt rechtliche Hilfe und sucht Patentanwalt Klug in folgender Angelegenheit auf:

Die Wortmarke

**CRÉATION(N)**

ist am 8. Juli 1999 als Kennzeichnung für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege "

unter der Nummer 397 17 030 im Markenregister für die Firma Beauty AG eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 9. August 1999 veröffentlicht. Dagegen hat Herr Ratlos, der Inhaber der prioritätsälteren, unter der Nummer 2 576 335 für die Waren

"Haarshampoos"

eingetragenen Wort-Bildmarke

*RC*

RATLOS

**CREA-TIONS**

ist, form- und fristgerecht Widerspruch erhoben

Das Widerspruchsverfahren für diese Marke ist mit Wirkung vom 17. August 1995 abgeschlossen worden.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 13. Januar 2003 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar kämen Verwechslungen zwischen dem Zeichenbestandteil "CREA-TIONS" der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke in Betracht. Der Zeichenbestandteil "CREA-TIONS" könne jedoch gegenüber den weiteren normal kennzeichnungskräftigen Elementen der Widerspruchsmarke nicht dominieren, da er wegen seiner Nähe zu dem beschreibenden Wort "Creation" kennzeichnungsschwach sei. Wegen der geringen Kennzeichnungskraft und der abweichenden Schreibweise der Markennörter "CREA-TIONS" und "CRÉATION(N)" gebe es auch keine Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr.

Gegen diese ihm am 10. Februar 2003 zugestellte Entscheidung hat Herr Ratlos Beschwerde eingelegt, die am 7. März 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Im ordnungsgemäß unterschriebenen Beschwerdeschriftsatz ist die Bezeichnung der angegriffenen Marke und ihrer Inhaberin zutreffend angegeben. Außerdem wird im Schriftsatz hinsichtlich der Zahlung der Beschwerdegebühr auf "die anliegende Einzugsermächtigung verwiesen". Dem Beschwerdeschriftsatz war eine von Herrn Ratlos unterzeichnete Einzugsermächtigung mit Datum des Beschwerdeschriftsatzes angeheftet, auf der unter "Amtliches Kennzeichen des angegriffenen Schutzrechts:" genannt ist: "2 374 888". Als Name des Schutzrechtsinhabers ist angegeben: "Kosmetik KG". Ansonsten ist die Einzugsermächtigung ordnungsgemäß und zutreffend ausgefüllt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Sache an das Bundespatentgericht abgegeben, das Herrn Ratlos mitgeteilt hat, die Beschwerdegebühr sei wegen einer unkorrekten Einzugsermächtigung nicht innerhalb der Beschwerdefrist eingegangen, so dass die Beschwerde voraussichtlich als nicht eingelegt anzusehen sei.

Herr Ratlos bittet nunmehr Patentanwalt Klug um Rat.

Herr Ratlos ist der Meinung, es sei offensichtlich, dass in die ansonsten korrekt ausgefüllte Einzugsermächtigung versehentlich Registernummer und Inhaberin einer Marke eingetragen worden seien, die Gegenstand eines anderen Widerspruchs- und anschließenden Beschwerdeverfahrens gewesen sei, das Ratlos geführt habe. In jenem anderen Verfahren sei aber von ihm - Ratlos - bereits im Jahr 2002 die Beschwerdegebühr fristgemäß entrichtet worden, was dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht auch

aus vorliegenden Unterlagen erkennbar sei bzw. durch die EDV leicht ermittelt werden könne.

Ratlos rechnet damit, dass die Inhaberin der jüngeren Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke alsbald nach § 43 Abs 1 Satz 2, 26 Abs. 5 MarkenG bestreiten wird und hat Bedenken, ob er die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt habe.

Er trägt vor, er besitze ein Netz von Filialen, in denen er eine Vielzahl von Waren des Kosmetik- und Parfümeriesektors vertreibe, die teils mit eigenen Marken seiner Firma, teils mit Marken anderer Hersteller versehen seien. Exakt in der registrierten Form verwende er die Widerspruchsmarke lediglich in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf Handzetteln.

Außerdem werde die Widerspruchsmarke für ein Shampoo gegen fettiges Haar auf der Shampoo-Flasche und deren Verpackung seit 1996 mit jährlichen Umsätzen von jeweils ca. 100.000 Euro in der Bundesrepublik Deutschland in folgender abgewandelter Form verwendet:



Die Abweichungen von der registrierten Form könnten wohl nicht schaden, denn sie betreffen lediglich Wortbestandteile und grafische Abwandlungen, die im Gesamteindruck zurücktreten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht prägen. Verwendete und registrierte Markenform seien daher ohne weiteres verwechselbar.

Auch sei es sehr mühsam, sämtliche Glaubhaftmachungsunterlagen zusammenzustellen. Sei es nicht rationeller, zunächst nur einen leicht zu beschaffenden Teil des Materials vorzulegen und um einen richterlichen Hinweis zu bitten, inwieweit die Unterlagen zu ergänzen seien?

§ 133

Wenn die Benutzung der Widerspruchsmarke von der Inhaberin der angegriffenen Marke wider Erwarten nicht bestritten werde oder wenn die Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht werden könne, sei nicht zu bestreiten, dass zwischen den sich gegenüber stehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe und die Beschwerde deshalb erfolgreich sein müsse.

Die sich gegenüberstehenden Waren könnten identisch sein. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde vom grafisch stark hervorgehobenen Bestandteil "CREA-TIONS" geprägt, der mit der angegriffenen Marke praktisch übereinstimme. Dieser stelle schon deshalb keine kennzeichnungschwache Anlehnung an eine für die betroffenen Waren beschreibende Angabe dar, weil lediglich eine künstlerische Schöpfung als "Creation" bezeichnet werde. Die Bestandteile "RC" und "RATLOS" seien für den Gesamteindruck wenig bedeutsam, da es sich um Zeichen handle, die Ratlos als Unternehmenskennzeichnung verwenden, was auch durch die Anordnung und Schriftgröße der Bestandteile klar erkennbar sei. Verwechslungen der Vergleichszeichen aus der unsicheren Erinnerung heraus seien darum nicht zu vermeiden.

**Aufgabe:**

**Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten der Beschwerde und des von Ratlos vorgeschlagenen Vorgehens? Was würden Sie Ratlos empfehlen? Erörtern Sie in einem Gutachten alle angesprochenen Probleme.**

**Teil II (Seiten 4 – 5)**

**Sachverhalt**

Durch Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse A12B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. April 2006 ist das Patent 123 ... erteilt worden. Seit dem 21. August 2006 ist der Erteilungsbeschluss der Prüfungsstelle im Patent- und Gebrauchsmusterregister des Deutschen Patent- und Markenamts (DPINFO) erfasst und der Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Im Patentblatt wurde die Patenterteilung am 20. September 2006 veröffentlicht. Am 23. November 2006 wurde von zwei Einsprechenden durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten in deutscher Sprache ein gemeinsamer Einspruch gegen das Patent 123 ... erhoben. Die einheitliche Einspruchsbegründung ist in einem gemeinsamen Schriftsatz auf die Behauptung gestützt, dass der Patentgegenstand nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, sind im Einzelnen unter Hinweis auf zwei ältere Patentdokumente angegeben. Im Einspruchsschriftsatz legen die beiden Einsprechenden dar, dass sie durch eine enge Zusammenarbeit eine Rechtsgemeinschaft begründet haben. Am 19. Dezember 2006 wurde die Einspruchsgebühr in Höhe von 400,00 € bei der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt entrichtet. Zwischen dem Patentinhaber und den beiden Einsprechenden wurde am 21. September 2006 ein Lizenzvertrag abgeschlossen, in dem sie sich verpflichtet haben, das Schutzrecht 123 ... nicht anzugreifen.

**Aufgabe:****Beantworten Sie folgende Fragen in gutachterlicher Form**

1. Am 1. Juli 2006 ist das Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 in Kraft getreten. Welche wesentlichen Änderungen haben sich damit für das patentrechtliche Einspruchsverfahren gegenüber der bis dahin gültigen Fassung des Gesetzes ergeben?
2. Prüfen Sie, ob die Einspruchsfrist (§ 59 Abs. 1) durch die öffentliche Bekanntmachung der Patenterteilung im Patentregister über DPINFO beginnt.
3. Innerhalb welcher Frist ist die Einspruchsgebühr zu entrichten? Ist eine Wiedereinsetzung möglich, wenn die Einspruchsgebühr nicht, nur teilweise oder verspätet gezahlt wird?
4. Prüfen Sie, wie viele Einspruchsgebühren im vorliegenden Fall entrichtet werden müssen.
5. Beurteilen Sie, ob eine Nichtangriffsverpflichtung im Einspruchsverfahren berücksichtigt werden muss.
6. Prüfen Sie, ob der vorliegende Einspruch zulässig ist.
7. Nehmen Sie gutachtlich dazu Stellung, ob Sie dem Patentinhaber die Abzweigung eines Gebrauchsmusters empfehlen würden, wenn die beiden älteren Patentdokumente die erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstands ohne Zweifel in Frage stellen, die Neuheit jedoch gegeben ist.