

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe II/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 – 2)

Sachverhalt

Patentanwalt Dr. Schlau erhält Besuch eines Mandanten, der sich als Peter Pfeffer, vorstellt und folgenden Fall, den er auf einem Übersichtsblatt skizziert hat, vorträgt:

„ Die IR-Marke 345 678

Kronheimer Grünschnabel

ist für die Waren

- 32 Bières, eaux minérales gazeuses et boissons de fruits;
[= Biere, kohlenensäurehaltige Mineralwässer und Fruchtsaftgetränke]
- 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
[= Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)]

international registriert worden.

Dagegen ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren

„alkoholfreie Sportgetränke; Mineralwässer; Sirupe“

eingetragenen prioritätsälteren nationalen Wortmarke

Dr. Hofers Grüner Schnabel

Die Widerspruchsmarke gehörte zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs und auch noch bei Erhebung der Beschwerde der Firma Dr. Hofer.

Im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Inhaberin der IR-Marke beantragt, den Widerspruch zurückzuweisen, soweit er sich gegen die Schutzgewährung für die Ware „Weine“ in Deutschland richte.

Die Markenstelle für Klasse 32 IR hat daraufhin den Widerspruch in vollem Umfang wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Zeichen seien einander in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen und wiesen ausreichend unterschiedliche Bestandteile auf.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt mit der Begründung, der Bestandteil „Grü~~n~~schnabel“ in der IR-Marke sei mit der Wortfolge „Grüner Schnabel“ in der Widerspruchsmarke klar verwechselbar.

Die Inhaberin der IR-Marke hat im Beschwerdeverfahren die Zurückweisung der Beschwerde beantragt, hilfsweise soweit sie sich gegen die Schutzgewährung bezüglich der IR-Marke „Kronheimer Grünschnabel“ in Deutschland für „Weine“ richte. Eine Verwechslungsgefahr bestehe unter keinem denkbaren Gesichtspunkt.

Im Lauf des Widerspruchsverfahrens habe nunmehr ich, Peter Pfeffer, die Firma Dr. Hofer erworben und habe beim Deutschen Patent- und Markenamt die Umschreibung der Marke auf meine Person beantragt. Die Umschreibung ist aber bisher nicht vollzogen, im Markenregister steht noch die Firma Dr. Hofer.

Soweit der Sachstand des Falles. Bitte klären Sie mich über den wahrscheinlichen Ausgang des Verfahrens beim Bundespatentgericht auf, also darüber, ob die von meinem Rechtsvorgänger erhobene Beschwerde erfolgreich sein könnte. Falls die Beschwerde nicht erfolgreich wäre: könnte ich das Verfahren beenden, auch wenn ich (noch) nicht im Register stehe?“

Aufgabe: Fertigen Sie ein Gutachten zur Anfrage von Peter Pfeffer , das auf alle wesentlichen Punkte eingeht.

Teil II (Seite 3)

P. ist Professor an einer Universität, Lehrstuhlinhaber und Direktor eines naturwissenschaftlichen Instituts der Universität.

Am 31. Januar 2007 erhalten Rektor und Kanzler der Universität folgendes Schreiben von P.:

Sehr geehrte Herren,

wie Sie wissen, befasse ich mich seit einiger Zeit neben meinen bisherigen Forschungen mit der Miniaturisierung von Transistoren durch nanotechnologische Verfahren. Neulich ist es mir gelungen, einen Transistor im Nanomaßstab herzustellen, der anders aufgebaut ist und völlig andere Eigenschaften hat als die bekannten Transistoren, einschließlich der bereits bekannten Nano-Transistoren. (...) (es folgt eine knappe Beschreibung des Transistors und von Methoden zu seiner Herstellung.)

In der letzten Woche war ich auf einem Symposium in London, wo ich ein Vorstandsmitglied der Firma XY, Herrn Dr. V., traf. Herrn V. habe ich – ohne auf Einzelheiten und auf Herstellungsmethoden einzugehen – kurz von meiner Neuentwicklung erzählt. V. äußerte sich begeistert über den neuen Transistor, da er Probleme löse, mit denen sich seine Firma seit langem ohne durchschlagenden Erfolg beschäftigt habe. Er erklärte sich sofort bereit, auf seine Kosten und durch seine Patentanwälte Patente anzumelden und kündigte mir an, dass er mir umgehend einen Vertragsvorschlag für eine Exklusivlizenz schicken werde, sofern ich bereit sei, die Firma XY als Anmelder zu akzeptieren. Selbstverständlich soll ich als einziger Erfinder genannt werden.

Dieser Vertragsvorschlag ist gestern eingegangen. Er liegt diesem Schreiben in Kopie bei. Wegen der äußerst großzügigen finanziellen Ausgestaltung des Vertrags in Bezug auf mein Institut und meine Forschungsarbeiten beabsichtige ich, den Vertrag zu unterschreiben.

Der guten Ordnung halber will ich noch anfügen, dass mein neuer Doktorand, Herr D., wichtige Vorschläge zu der Erfindung beigesteuert hat. Ohne ihn hätte ich vielleicht die optimale Lösung nicht erreicht. Ich werde deshalb dafür sorgen, dass er einen Arbeitsvertrag als Wissenschaftlicher Angestellter an der Universität erhält.

Mit freundlichen Grüßen

P.

Aufgabe: Beantworten Sie folgende Fragen gutachterlich:

1. Sie werden vom Rektor beauftragt, die Interessen der Universität zu vertreten. Legen Sie gutachterlich dar, in welcher Weise die Universität auf das Schreiben reagieren soll und begründen Sie Ihren Vorschlag. Gehen Sie davon aus, dass die Universität die Erfindung selbst verwerten möchte.
2. Könnte P. einem Anspruch der Universität auf die Erfindung entgegenreten und ggf. auf welche Weise? Auch hier nehmen Sie gutachterlich Stellung.