

Patentanwaltsprüfung I 2005

Teil 1: Widerspruchsverfahren

Ausgegriffene Wort-/Bildmarke „S Botticelli“

Einhtragung: Anfang 2001

(1) Widerspruch aus Gemeinschaftsmarke „Roberto Botticelli“

Einhtragung: 11.08.2000 → Benutzungsschonfrist aus Art. 15 GMV bis 11.08.2005

Widerspruch statthaft aus §§ 42, 123b MarkenG

Begründetheit:

- Verwechslungsgefahr: Sd § 37 Nr. 2 MarkenG bemisst sich nach Zusammenwirken der Ähnlichkeit der Zeichen, der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wobei ein schwächeres Faktor durch einen höher ausgeprägten Faktor ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH „Canon“)
- Kennzeichnungskraft: Bei Registernarke zunächst durchschnittlich, kein beschreibender Anklang → keine Schwächung
keine ^{besonders} phantasievolle Ausgestaltung, keine gesteigerte Bedeutung → keine Stärkung
- Zeichenähnlichkeit: Gesamteindruck der beidseitigen Zeichen auf ausgesprochene Verbalweise (EuGH „Sabel/Puma“), hier Breite Verbalweise für Waren und Dienstleistungen des täglichen Lebensbedarfs, Fachweise für Häute und Felle, Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren
- Ähnlichkeiten zwischen Wort-/Bildmarke (Schriftzug) und Warenmarke vom Gesamteindruck her nur im geringen Maße zu bejahen
- Zurücktreten der Bestandteil „Roberto“ gegenüber „Botticelli“; kein allg. Erfahrungssatz, dass sich Verben allein oder vorwiegend an

Elfi Rauch/Rausch

- Nachnamen orientierte (ZGH „HEY/Elfa Hay“) → kein unmittelbare Vwg.
- erster Buchstaben ist r (als Abkürzung für Roberto) oder s
 - Branchenüblich eine Bezeichnung durch Namen im Modesektor
 - → gedankliches Miteinander in Verbindung bringen nicht auszuschließen
 - Warenähnlichkeit: Identität
- ⇒ insgesamt keine markenrechtlich relevante Vwg

(2) Widerspruch aus 112-Markte „Bollicello“

Einkaufung: 24.01.1996 → Benutzungsschonfrist: Beachte §§ 115 I, 115 II MarkenG
Widerspruch statthaft aus §§ 42, 112 MarkenG

- Einrede ungeladener Benutzung mit Eingabe vom 01.08.2001 ⇒ Einrede gemäß § 43 I S. 1 und 52 MarkenG
 - rechtserhaltende Benutzung iSv § 26 MarkenG:
Wein unterfüllt das Wort „Ven d' Italie“
 - „Bollicelli“ weicht nun in geringem Maße von eingetragener Form „Bollicello“ ab ⇒ kennzeichnende Charakter bleibt unverändert
 - Benutzung durch ausländischen Importeur auf Importwaren okay
 - keine Scheinbenutzung
-
- Zeichenähnlichkeit: plangliche Vwg, da Bollicelli als aufgedachte Benennung der Bildmarke wahrgenommen wird und Unterstrichung ebenso wie vorangestelltes Kürzel in Wahrnehmung der ausgeprägten Marke zurücktreten
 - Warenähnlichkeit: von Rechtsprechung aufgestellte Grundsätze, wonach eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller üblichen, ihr Verhältnis zueinander kennzeichnenden Faktoren so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die Beteiligten Verwechselungsgefahr der Meinung sein

Könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (Eukl. „Canon“)

Wenn kommt zwar als Inhaltsstoff für Süßwaren in Frage, idR wird Süßwaren jedoch nicht vom Warenzeichen hergestellt und/oder vertrieben \Rightarrow geringe Warenähnlichkeit

- durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
- \rightarrow insgesamt keine Vwg iSd § 9 I Nr. 2 MarkenG für Süßwaren und Bekleidungsstücke
- Vwg iSd § 9 I Nr. 2 MarkenG für alkoholische Getränke

Teil 2: Patentrecht

- Urteile zu rechtserhaltender Benutzung
- Eukl. „Ideal Standard II“
- II 2005 (wiss.), I 2001 (wiss.)

Medizinische Indikationen

- Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung (Med- oder Diagnosezwecke) des tierischen oder menschlichen Körpers
- erste medizinische Indikation: zweckgebundener Stoffschutz § 3 III PatG
- zweite (welche) medizinische Indikation: Nach § 5 II PatG nicht gewerblich anwendbar?
↳ jetzt § 2a I Nr. 2 PatG

- BGH, 20.08.1983, "Hydroxyindin"

- Berücksichtigung der durch das IntPatG (1946) vollzogenen Anpassung des PatG an internationales Patentrecht (Strasburger Übereinkommen (1963), PCT (1970), EPÜ (1973)): Pan einheitlicher Wille der Mitgliedsstaaten, therapeutische Verfahren vom Patentschutz auszunehmen
- einschneidende Auslegung des § 5 II PatG im Einklang mit § 1 PatG als Verdeutlichung und Klarstellung von § 5 II PatG: Nur diejenigen Verfahren sind vom Patentschutz ausgeschlossen, die sich ausschließlich im nicht-gewerblichen Bereich vollziehen ⇒ Auswertungen an den Arzt oder Patienten
- patentierbar ist Verwendung einer bekannten Substanz zur Behandlung einer Krankheit ⇒ auffällige Herleitung dieser Substanz im gewerblichen Bereich (Formulierung, Konfektionierung, Dosierung, gebrauchsfertige Verpackung) zur Verwendung bei therapeutischer Behandlung der Krankheit

- GB des EPA, 05.12.1984 (Bayer AG), "Zweite medizinische Indikation"

- auf Verwendung des Stoffes bzw. Stoffgemisches gerichteter Patentschutz ist nicht von einem auf Verfahren zur therapeutischen Behandlung mit diesem Stoff bzw. Stoffgemisch gerichteten Anspruch verschieden
- patentierbar ist Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels für eine bestimmte therapeutische Anwendung (Schweizerische Anspruchsform) ⇒ Anspruch zulässig, da an Arzneimittelhersteller gerichtet (ausschließlich im gewerblichen Bereich)

⇒ Art. 54 IV, V EPÜ 2000

Verwendungspatent

- Untertyp der Patentkategorie „Verfahren“
- auf abstrakten Handlungsablauf gerichtet → Wirkung, Funktion, Zweck, Effekt, angegeben als funktionelles technisches Merkmal
- Neuheit: offener Zweck der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht worden
- Erfindersche Tätigkeit: neue Verwendung gegenüber den aus dem Stand bekannten Verwendungen für einen Fachmann nicht naheliegend
 - ⊕ neue Art der Realisierung
 - ⊖ technologisch verwandt mit bekannten Verwendungen
- Gewerbliche Anwendbarkeit: → Medizinische Indikationen
- Schutzbereich: sinnfällige (augenfällige) Herstellung der bekannten Stoffe bzw. Stoffgemische für geschützten Zweck; Herstellung des Stoffes in einer derartigen Weise, ihn für Verwendung geeignet zu machen → vorgelagerte gewerbliche Nutzung beim Herstellen
- △ Herstellung als solche nicht geschützt