

Tac 2

Die Markenstelle wird den Widerspruch stattgeben, wenn er zulässig und begründet ist.

1) Zulässigkeit

- statthaft aus § 42 I MarkenG: Marke eingehangen am 08.12. 2002 (+); älterer Zeitraum der Widerspruchsmarke (unterstellt)
- Widerspruch statthaft
- Frist aus § 42 I S. 1 MarkenG: 3 Monate ab Veröffentlichung des Eintragung der (jüngeren) Marke am 17.01.2003:
Fristende gemäß §§ 187, 188 BGB am 17.04.2003
→ Widerspruch am 07.03.2003 fristgerecht eingelegt
- Gebühr aus § 5 I, 6 I PatGkG innerhalb Widerspruchsfrist; Gebühr Nr. 331600 das Gebührenverhältnisses zu § 2 I PatGkG (120 €) (unterstellt)
- Widerspruch auf einen in § 42 II MarkenG normierten Grund gestützt; Verwechslungsgefahr sv § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG (§ 42 II Nr. 1 MarkenG) (+)
- Widerspruch zulässig

2) Begründetheit

- Lösung der angegriffenen Marke nach § 43 II S. 1 MarkenG oder Zurückweisung des Widerspruchs nach § 43 II S. 2 MarkenG
- Widerspruch ist begründet, wenn Verwechslungsgefahr sv § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG zwischen gegenüberstehenden

Marken

- Doppelidentität der § 9 I Nr. 1 MarkenG (-)
- Verwechslungsgefahr zw. § 9 I Nr. 2 Markenb bewirkt sich nach Zusammenwirken von Warenähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der öbrigen Marken, zugleich unterschiedlich stark ausgeprägte Faktoren
- Nichtbenutzungserwerb zw. § 8 B I MarkenG nicht abheben, → Registerlage ausschlaggebend
- Art der Daren: Dienstleistungen für Unternehmen verschiedener Größe → angebrochene Verkehrswege und Firmenkunden, erhöhte Aufmerksamkeit, zum Hochpreisige Produkte gekennzeichnet
- Warenähnlichkeit: daraus resultierende Beziehungen zwischen gegenüberstehender Dienstleistungen, dass die beteiligten Verkehrswege der Meinung sein könnten, sie stammen von denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (Herkunftsprinzip); Herstellung, Vertrieb, Verwendungszieck, Eignat als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte; Bei Dr.: gleicher Erbringer

Die Dr. Entstehen von Programmen für die Datenverarbeitung und von beiden Marken identisch erfaßt.

Die Dr. Organisation und Veranstaltung von Warenausstellungen, Präsentationen von Firmen..., Werbung in

Internet für "Dritte" unterfallen der Wirtschaftsprüfsdienstleistung „Werbung“

Die übrigen Dienststellungen von Kosten-Preis-Analysen, Betriebswirtschaftliche und organisatorische Beratung, Absatznehmerberatung,... sind nachgewieglich ähnlich zu „Geschäftsführung“ und / oder „Erfahrung“.

ii) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

- keinen geschützenden Nutzen für gekennzeichnete Dritte, keine ähnlichen (Gewinn) Drittmarken \rightarrow keine Schwächung
- keine besonders phantastische Ausgestaltung, keine gestiegene Bewirbung \rightarrow keine Erhöhung
 \rightarrow Kennzeichnungskraft durchschnittlich

iii) Zeichendienlichkeit

- klangliche, (schrift-)Bildliche, Begriffliche Verwechslungsgefahr
 \hookrightarrow auf Gesamtrecht bei Beteiligten Verteilung abstellen
- gegenüberstehende Wortmarken „H-consulting“ und „T“ sind im ersten Wörterbestandteil „H“ identisch; ältere Marke ist identisch in jüngerer Marke übernommen (Markenversupation)
- aufgrund Unterschiede in Darstellung, Silbengliederung und Vokalfolge keine (unmittelbare) klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr; Begriffliche Vergleichsfolge zu verneinen
- Verwechslungsgefahr (mittlere) kann entspr. Fall Thomson-Effekt bestehen, wenn Bestandteil „T“ in

jüngere Marke eine selbständige kennzeichnende Stellung
behält und balloniert begründet ist;

jüngere Marke weist weiteren Bestandteil „consulting“,
englischer Begriff für „Beratung“ auf, welcher
beschreibend für die umfasst ist, also kenn-
zeichnungsschwach ist;

jüngere Marke bzw. die mit ihr gekennzeichneten
St. werden innerlich den Unterschima der
Widersprechenden zugewandt

→ Verwechslungsgefahr liegt bei Benennung
einer durchschnittlichen Kennzeichnung vor
identische und hochgradig ähnliche St. vor

→ Widerspruch vollständig ist § 43 II Nr. 2 iVm
§§ 9 I Nr. 2, 42 II Nr. 1 Markaufs geprägt

Teritorievorschlag:

auf der Widerspruch von 08.03.2003 wird die
Wortmarke Nr. 302 22 222 „H-consulting“ geprüft.

Teil 1

- 1) Da Inhaber der Konkurrenzfirma könnte der Vertrieb des Katalysators verbieten und begründete Schadensersatzansprüche stellen, wenn eine Verletzung eines Schutzrechts der Konkurrenzfirma vorliegt und das Unternehmen von Weise kein Verteilungrecht zukäfe.

Nach § 139 I PatG kann, wer aufgegen den § 9 CoI 13 PatG eine patentierte Erfindung kommt, von dem Verletzten bei Wiederholungsgefähr auf Unterlassung im Auspruch genommen wird. Wer die Handlung bewußt oder fahrlässig vornimmt, ist das Verletzen nach § 139 I S. 1 PatG zum Ersetz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

In einem deutschen Patent A, einer Erfindung vereinigt, wird ein Katalysator und ein Verfahren zu dessen Herstellung beschrieben. Eingerichtet wird ein tragbarer Katalysator, ein aus einer Mischung von Harz mit einer katalytisch aktiven Metallverbindung hergestellter und anschließend ^{zu einer gewölbten Form} verkleideter Platten.

In dem von Weise angewandten Verfahren wird flüssiges Harz mit einer katalytisch wirksamen Metallverbindung vermischt und auf Metallfolie als Trägermaterial doppelseitig aufgepresst und in einer dünnen Schicht ausgekantet.

Die Zehe des Patents A wird nicht wortähnlich

verletzt. Fraglich ist, ob eine äquivalente Patentverletzung vorliegt. Bei dem Verfahren von Wesse wird statt dem Erhalt einer hohen (großen) Oberfläche eine Abschaltung auf einem Trägermaterial durchgeführt, wohingegen bei dem patentierten Verfahren eine Abschaltung in Rillen mit anschließender Zerkleinerung vorgenommen wird.

Beide Herstellungen sind prinzipiell dem Erhalt einer großen Katalysatoroberfläche technisch gleichwertig.

Frage ist, ob diese Lösung an den Steinigkeitshalt des patentgemäßen Zehn anknüpft. Dies ist zu verneinen, da ein Trägermaterial eingesetzt wird und keine Zerkleinerung erfolgt. Das Patent schreibt eine Zehr, die durch Verzicht auf ein Trägermaterial gegenüber dem Verfahren von Dose eine Verbesserung darstellt. Eine äquivalente Patentverletzung liegt nicht vor.

Nach § 139 II PatG gilt bis zum Beweis der Gegenfehler das gleiche Ergebnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren zur Herstellung eines neuen Ergebnisses hergestellt. Entsprechend dieser Beweislastumkehr muss Wesse den Beweis führen, dass der Katalysator mit seinem, sich von dem Verfahren gemäß Patent A unterscheidenden Verfahren hergestellt wird.

Hinngestochen: Sollte eine Patentverletzung zu bejahen sein, ist zu prüfen, ob das Unternehmen von Dose ein Veräußerungsrecht in § 12 PatG erkennt. Nach § 12 I PatG troff die Wirkung des Patents gegen den

nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits vor Wund die Erfüllung in Beziehung genommen oder die dazu erforderlichen Verwaltungen gebeffen habe. Die Beziehung des Verfahrens zur Herstellung des Katalysators erfolgte spätestens ab Einreichung der Patentanmeldung am 18.03.2003. Zum damaligen Zeitpunkt war die Patentanmeldung der Konkurrenzfirma noch nicht veröffentlicht, mit anderen Worten offenlag, so dass der Interessent, Wize unter Beachtung seiner Marktbeobachtungspflicht diese nicht aufenden konnte. Für eine Zusammenarbeit oder sonstige Beuripunkt zwischen den Konkurrenzfunden Unternehmen bestehen keine Aufhaltspunkte. Dem Parallelentwickler fällt - erfindet Wize steht ein Verwertungsrecht auf § 12 PatG zu.

Ausprache wegen

Die Verletzung des Gebrauchsmusters lassen sich entsprechend aus § 24 I Nr. §§ 11-18 GebMKG § 24 II GebMKG. Das Gebrauchsmuster B wird von Wize durch Verwendung eines identischen Verfahrens wortscun-
genäss verletzt.

Nach § 13 I GebMKG wird der Gebrauchsmusterschutz durch die Eintragung nicht begründet, sofern gegen den als Inhaber Ernehrungen für jedermann ein Anspruch auf Löschung (§ 15 I, II GebMKG) besteht. Nach § 15 I Nr. 2 GebMKG hat jedermann gegen den als Inhaber Ernehrungen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn der Gegenstand beweis auf Grund einer früheren Patent-

Anmeldung geschützt werden ist. Hier ist ausschlaggebend, welcher Zeitraum den Gebrauchsmuster B zukommt.

Gemäß § 6 I EGBMG stellt der Anmelder innerhalb eines Frist von 12 Monaten nach dem Anmeldetag eine von Patenten eingerichteten früheren Patentanmeldung für die Anmeldung derselben Erfindung zum Gebrauchsmuster ein Prioritätsrecht zu, es sei denn, dass für die frühere Anmeldung schon eine inländische oder ausländische Priorität in Anspruch genommen worden ist. Die Anmeldung des Gebrauchsmusters B ist am 01.03.2005 innerhalb von 12 Monaten nach der Anmeldung von Patent A am 01.06.2004, anders ausgedrückt von Fristende am 01.06.2005 eingerichtet worden. Patent A ist eine prioritätsbegrennende „alte“ Anmeldung. Patent A und Gebrauchsmuster B betreffen jedoch nicht dieselbe Erfindung, da in Patent A ein trichtiger Katalysator und in Gebrauchsmuster B ein Trichterkatalysator beansprucht und offensichtlich die Inanspruchnahme der Priorität ist unzulässig, da Gebrauchsmuster B kommt ab Zeitrang sein Anmeldetag (01.03.2005) zu.

Die Patentanmeldung von Wese schriftet derselben Gegenstand, Katalysator umfassend eine mit ausgebildetem Harz überzogene Partikel, und ist am 15.07.2003 vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters eingerichtet worden. Die Patentanmeldung ist eine jüngere Anmeldung in § 15 I Nr. 2 EGBMG. Das Gebrauchs-

9/II

musterschutz ist grundsätzlich EGBMG nicht begründet worden.

Die europäische Patentanmeldung beansprucht, wie der Gebrauchsmuster B, den Trägerkatalysator. Die Hauptannahme der Priorität von A ist in entsprechender Weise unwirksam. Steht die inhaltsgleiche ältere Patentanmeldung vom 15.02.2005 der EP-Anmeldung vom 01.06.2005 patenthindern endgültig? Als Stand der Technik gilt gemäß Art. 54 II EPO der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingewiesenen Fassung, deren Anmeldung vor dem Anmeldetag der europ. Anmeldung liegt und die erst zu oder nach diesem Tag veröffentlicht werden ist.

Zu 4) Unter welchen Umständen könnte eine europ. Patentanmeldung erreichen und eine Prioritätsrechte aus Art. 87 EPO für die DE-Patentanmeldung vom 15.02.2005 in Anspruch genommen werden. Da die monatige Prioritätsfrist endet zwecks am 15.02.2006, ist am 03.02.2006 noch nicht abgelaufen. Das Prioritätsrecht hat nach Art. 89 EPO die Bedeutung, dass für die Anwendung des Art. 54 II, III und des Art. 60 II EPO der Anmeldetag als Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung gilt. Die europ. Patentanmeldung würde der Patentanmeldung C neuheitsschädlich entgegen. Es könnte eine Einwirkung Dritter gemäß Art. 113 EPO nach Veröffentlichung der Anmeldung oder ein Einspruch gemäß Art. 99 EPO innerhalb von 3 Monaten ab

Veröffentlichung der Hinweise auf Entfernung des Patents eingeleitet werden.

Das 12-monatige Prioritätsrecht gemäß Art. 4 PÜ könnte alternativ für nationale Patentanmeldungen in Frankreich, Belgien und der Schweiz oder eine internationale Patentanmeldung mit anschließender Regionalisierung (EP) oder Nationalisierung (FR, BE, CH) in Anspruch genommen werden.

Zu 2) Es kann ein Löschungsantrag gemäß § 16 Geb-HG (Nm § 15 I Nr. 2 BGB) gestellt werden. Der Löschungsantrag ist fristengründig und stellt als Populärrechtsbehelf keine Besonderen Anforderungen an den Antragsteller. Der Löschungsantrag ist gemäß § 16 S. 1 Geb-HG schriftlich (§ 126 BGB) beim Patentamt zu stellen. Als Angabe der den Antrag stützenden Tatsache ist eine Abschrift der Patentanmeldung vom 15.02.2005 (nicht Bibliographiemeldung des SPIA als Nachweis des Anmeldetags) erreichbar. Nach §§ 32, 61 PatKofG ist innerhalb von 3 Monaten ab Stellung des Löschungsantrags eine Gebühr fällig. Diese beträgt nach Gebühren-Nr. 323 100 die Verzeichnungs- zu § 2 I PatKofG 300 Euro. Ein durchgängiger Löschungsantrag wäre zulässig und wirksam gestellt.

Der Löschungsantrag wäre ebenfalls begründet, wie unter 1) diskutiert. Zusammen gefasst hat ein Antrag auf Löschung von Gebrauchsmerkmalen B

11/11

Aussicht auf Erfolg.

Zu 3) Die Konstellation ist entsprechend D. Wese hat keinen Unfallverursachungs- und Schadensersatzansprüche gegen die Konkurrenzfirma, die das Patent nicht verletzt und hinsichtlich des fraglichen Katalysators ein Verbotserzug erhielt. Um Dritten den Zutritt zum Markt zu verschaffen wäre eine Fair- Lizenzierung von Wese am Patent und der Konkurrenzunternehmen und von der Konkurrenzfirma am Patent von Unternehmen Wese interessant.