

Teil I

Die Beschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

I. Zulässigkeit der Beschwerde

Nach § 66 I MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstelle, soweit gegen sie nicht die Erinnerung gegeben ist, die Beschwerde an das Patentgericht statt. Die Beschwerde des Widersprechenden richtet sich gegen den im Erinnerungsverfahren ergangenen Beschluss der Markenstelle vom 11.02.2005. Über die Erinnerung entscheidet gemäß § 64 IV MarkenG ein Mitglied des Patentamts durch Beschluss. Ein Mitglied des Patentamts ist gemäß § 26 I PatG ein Beamter des höheren Dienstes. Eine Erinnerung zu § 64 I MarkenG ist gegen den Beschluss nicht gegeben. Die Beschwerde ist statthaft aus § 66 I MarkenG.

Widersprechenden

Die Beschwerde stellt nach § 66 I S. 2 MarkenG das ab dem Verfahren vor dem DPMA Beteiligten zu. Die Beschwerde des Widersprechenden ergibt sich aus der Zurückweisung des Widerspruchs in dem angegriffenen Beschluss.

Die Beschwerde ist nach § 66 I MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim

Patentamt schriftlich einzulegen. Der Beschluss ist am 04.03.2005 zugestellt worden. Die Beschwerdefrist endet gemäß § 222 ZPO iVm §§ 186, 188 BGB am 04.04.2005. Die Beschwerdebearbeitung am 04.04.2005 ist rechtzeitig.

Gemäß §§ 31, 61 PatKostG ist innerhalb der Beschwerdefrist eine Gebühr als Drucksaufbewahrung zu entrichten. Die Gebühr beträgt nach Nr. 101 300 des Gebührenverzeichnis zu § 21 PatKostG 200 Euro. Die Beschwerdegebühr ist ordnungsgemäß, insbesondere rechtzeitig, eingezahlt worden.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig.

II. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird gemäß § 82 I MarkenG iVm § 308 ZPO Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist auf durch die Anträge der den Gegenstand des Erinnerungsverfahren, welche Beschwerdeverfahren dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegt, bestimmt, begrenzt und kann demgegenüber beschränkt, nicht jedoch erweitert sein. Die Beschwerdeverfahren vom 11.07.2005 beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der angegriffenen Marke gemäß dem Erstprüferbeschluss vom 24.03.2003, d.h. für die Waren „Mineralwässer, alkoholfreie Getränke, Trinksäfte“ anzuwenden. Weiter wird die Aufhebung der Beschlüsse hinsichtlich der Zurückweisung der Widerspruchs für die Ware „Bier“ und die Löschung der jüngeren Marke für diese Ware beantragt. Klageerhebung ist

III. Begründetheit der Beschwerde

Die Beschwerde ist begründet, wenn sich die Anschlusserrinerung der Widersprechenden als zulässig und begründet erweist und die angegriffene Marke aufgrund eines zulässigen und begründeten Widerspruchs zu löschen ist.

1) Zulässigkeit der Erinnerung und der Anschlusserrinerung
Nach § 8 I MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstelle, die von einem Beamten der gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, die Erinnerung statt. Die Erinnerung der Inhaberen der jüngeren Marke ist statthaft aus § 8 I MarkenG.

Die Erinnerung ist von der Inhaberen der jüngeren Marke als Beteiligte das Verfahren von dem DPMA eingeleitet. Die Beschwerde der Markeninhaberin ergibt sich aus der teilweise Löschung der Marke in dem angefochtenen Beschluss vom 24.03.2003.

Die Erinnerung ist gemäß § 8 II MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Patentamt einzulegen. Der einmonatige Beschwerdefrist endet bei Zustellung am 01.04.2003 gemäß §§ 187, 188 BGB am 01.05.2003. Die Erinnerungseinlegung am 06.05.2003 ist fristgerecht.

innerhalb der Erinnerungsfrist als Widerspruchsvoraussetzung folgt aus § 5 I, 6 I PatMG, Gebil. Nr. 353 000 des Verzeichnisses zu § 2 I PatMG. Von einer ordnungsgemäßen Gebührenzahlung kann ausgegangen werden.

Die Erinnerung der Markeninhaberin ist zulässig.

Nach § 82 I MarkenG iVm § 56 III ZPO kann der Erinnerungsgegner Fristungebunden Anschluss Erinnerung einlegen. Die Anschluss Erinnerung der Widersprechenden ist statthaft; Ihre Einlegung nach Ablauf der Erinnerungsfrist (am 11.11.2003) ist zulässig. Das aufwendliche Rechtsschutzinteresse der Widersprechenden ergibt sich in der klaren Zuweisung des Widerspruchs (für die Ware „Bier“ in dem angeforderten Beschluss. Die Anschluss Erinnerung ist kein gegenständlicher Rechtsbehelf, sondern ein Antrag innerhalb eines fremden Rechtsbehelfs, und von daher gebührenfrei.

Die Anschluss Erinnerung der Widersprechenden ist zulässig.

2) Begründetheit der Anschluss Erinnerung und der Erinnerung
Die Anschluss Erinnerung ist begründet, wenn sich der Widerspruch als zulässig und hinsichtlich der Ware „Bier“ als begründet erweist. Die Erinnerung ist begründet, wenn sich der Widerspruch als ^{statthaft} zulässig

und hinsichtlich der übrigen Waren als unbegründet erweist.

2.1 Zulässigkeit des Widerspruchs

Nach § 42 I MarkenG kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke von dem Inhaber einer Marke mit älterer Zeichnung gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruchende ist Inhaber der seit dem 23.12.1986 eingetragenen Wortmarke „Fou“. Für den Zeitpunkt der Marke ist nach § 66 MarkenG deren Anmelde- oder Prioritätstag ausschlaggebend. Der Zeitpunkt der Widerspruchsmarke mit früherem Anmeldetag ist älter als der Zeitpunkt der am 12.11.2001 eingetragenen, angegriffenen Marke ~~de~~ „Fou ou“. Der Widerspruch ist aus § 41 I MarkenG statthaft.

Der Widerspruchsfrist beginnt mit Veröffentlichung der jüngeren Marke am 13.12.2001 und endet gemäß §§ 187, 188 BGB am 13.03.2002. Der Widerspruch ist Frist- und zudem formgerecht erhoben worden. Gemäß § 42 II MarkenG kann der Widerspruch nur darauf gestützt werden, dass ein gesetzlich normierter Grund vorliegt. Der Widerspruch ist auf den Lösungsgrund des § 42 II.1 MarkenG gestützt.

Von der Zahlung einer aus §§ 31, 61 PatkollG
eine halbe der Widerspruchsfrist zu entnehmen,
nach Nr. 331600 des Gebührenverzeichnis zu
§ 21 PatkollG 120 Euro betragenden Gebühr
wurde ausgegangen.

Der Widerspruch ist zulässig und unbefristet.

2.2 Begründetheit des Widerspruchs

Der Widerspruch ist begründet, wenn ein relatives
Schutzhindernis gemäß § 42 II Nr. 1 iVm § 91 Nr.
1 oder 2 MarkenG der Eintragung der Marke
„Fun one“ entgegensteht.

Eine Doppelidentität iVm § 91 Nr. 1 MarkenG zwischen
der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke
liegt vor, wie eine Wertungserkenntnis nicht
vor.

zwischen zwei MarkenG

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr iVm § 91
Nr. 2 MarkenG bemisst sich nach dem Zusammen-
wirken der Ähnlichkeit der Zeichen, der Ähnlich-
keit der Waren und der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, wobei ein schwacher aus-
geprägter Faktor durch einen stärkeren ausge-
glichen werden kann und umgekehrt.

Die Marke „Fun“ weist für die von ihr um-
fassten Waren keinen unmittelbaren Beschreibenden

Anklang auf, ist jedoch als englisches Begriff für „Spaß“ in die deutsche Sprache eingegangen, d.h., im Inland diese Wörter verständlich und wie als Unbeilicheres Schlagwort verwendet, so dass die Marke „Fun“ eine leicht verständliche (geschwächte) Kennzeichnungskraft bekommt.

2.3 Einrede der Nichtbenutzung

2.3.1 Zulässigkeit der NBE

Nach § 43 I MarkenG hat der Inhaber einer eingetragenen Marke mit alterem Zeitpunkt der Benutzung der Marke glaubhaft zu machen, sofern diese (Erläuterungsweise) bestritten wird. Die ältere Marke ist seit dem 23.12.1986 eingetragen, ihre 5-jährige Benutzungszeitfrist ist am 23.12.1991 vor Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 13.12.2001 abgelaufen.

Der Inhaber der jüngeren Markeneintragung hat am 06.03.2002 undifferenziert die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die NBE nach § 43 I S. 1 und S. 2 sind zulässig. Die NBE sind für die Ware Kohlensäurehaltige Limonaden fallen gelassen worden mit Schriftsatz vom 02.01.2007 wieder im vollen Umfang aufgegriffen worden. Das Fallenlassen keine Verzichtsbedeutung hat und erneute Wiederaufgreifen ist zulässig, die NBE muss im Widerspruchbeschwadeverfahren nicht erneut erhoben werden.

Die relevanten Zeiträume sind für

NBE nach § 43 I S. 1 MarkenG 13.12.1996 - 13.12.2001 (Pasta Zeitraum),

NBE nach § 43 I S. 2 MarkenG 24.09.2002 - 24.09.2007

(mitwandernde Zeitraum).

2.3.2 Glaubhaftmachung der Benutzung

Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke davon abhängt, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie gemäß § 26 I MarkenG von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

A) Benutzung im 1. Zeitraum (13.12.1996-2001)

Eine adäquate Vericherung ist ebenso wie Umsatznachweise, Verpackungsmuster und Flaschenetiketten ein Glaubhaftmachungsmittel Nr. § 294 ZPO.

Die Benutzung der Marke „für“ erfolgte durch die Markeninhaber im relevanten Zeitraum 1996-2001. Die Benutzung der Marke in unvollständiger Form ist keine Scheubenutzung, da Umsätze getätigt worden sind. Die Benutzung auf Flaschenetiketten und Verpackungen, die Getränke enthalten, ist markenmäßig. Die Benutzung erfolgte für die Waren „Orangen- und Zitruslimonade“, welche unter die Warenbegriffe „alkoholfreie Getränke“ und „Limonaden“ zu subsumieren ist.

Gemäß der ~~integrierten~~ ^{ausgewählten} Minimallesung sind auch

Der Produkt hat aufgrund seiner Stellung im Bereich der Limonade und der Komplexität zur Abgabe einer EV.

Benutzung im Inland (+)
in eingetragener Form(+)

Integration

die Waren des Oberbegriffs als benutzt anzusehen, die den Benutzten Waren stark ähneln, wie "(kohlenstoffhaltige) Limonaden" (ohne Orange- und Zitronenzusätze). Keine berechtigten Gründe für Nichtbenutzung der übrigen Waren.

← Gemäß § 83 I S. 3 MarkenG sind bei der Entscheidung nur die Waren zu berücksichtigen, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Die Rechtslage ist nicht ausschlaggebend. →

a) Benutzung im 2. Zeitraum (24.08.2002-2007)
Frage ist, ob die in der mündlichen Verhandlung beigebrachten Glaubhaftmachungunterlagen nach den Praktikumsvorschriften d. § 82 I MarkenG iVm §§ 282, 296 ZPO als verspätete Vorbringen zurückzuweisen sind. Diese Normen greifen nur, wenn die verspätung groß nachlässig ist und zu einer Verzögerung des Rechtsstreits führen würde. Beides liegt nicht vor, da die NBE am 02.01.2007 erneut vollumfänglich erhoben wurde und die Berücksichtigung der Glaubhaftmachungunterlagen nicht zu einer Verfahrensverzögerung führt.

Die Benutzung der Marke "Fru" in Verbindung mit der Firmenbezeichnung "Rapp's" ist rechtmäßig, da durch die Einbindung in eine Mehrfachkennzeichnung der kennzeichnende Charakter der Marke nicht iVm § 26 II MarkenG verändert wird. Die Benutzung im Juli 2003

kein Gesamtzeichen

liegt im 2. Zeitraum und ist markenmäßig, insgesamt rechtshaltend für die Ware „(kohlenstoffhaltige) Limonade“.

(-) Die Ware „Limonade“ unterfällt alkoholfreien Getränken, zu Mineralwasser besteht aufgrund des Konkurrenzverhältnisses und identischen Inhaltsstoffen eine hochgradige Ähnlichkeit.

Diese ist für Fruchtsäfte ebenfalls zu bejahen zu „Bieren“ besteht eine mittlere Ähnlichkeit.

Mischbezeichnung für Bier und Limonade

Die Wortmarken „Pou“ und „Pou one“ sind aufgrund unterschiedlicher Bestandteile in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht unmittelbar verwechslungsgefährdet.

Gesamtzeichen

Die ältere Marke ist identisch in die jüngere Marke übernommen und behält in dieser eine selbstständig kennzeichnende Stellung. Der weitere Bestandteil „one“ (Bedeutung eins) ist als verbrauchtes Element kennzeichnungsschwach.

Gesamtbezeichnung

stärker beachtet

Wortaufbau

⇒ mittlere Verwechslung

P

Trotz einer etwas geschwächten Kennzeichnungskraft ist für identische und hochgradig ähnliche Ware eine Verwechslungsgefahr für Nr. 2 Marken zu bejahen. Der Widerspruch ist für die Waren „Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Fruchtsäfte“ begründet, für die Ware „Bier“ unbegründet.

ggf. für „Bier“ bejahen

11/13

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des DPMA vom 11.02.2005 aufgehoben, insoweit der Widerspruch für die Waren, Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, "Fruchtsäfte" zurückgewiesen wurde. Es wird die Zusage der angegriffenen Marke für die genannten Waren anerkannt.
Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. Kosten werden keine auferlegt.

Teil II

Das Recht auf das Patent hat gemäß § 6 PatG der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger. Haben mehrere eine Erfindung gemacht, steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu.

ausgegeben
Dr. H. G. (Entwicklungsleiter der Firma Tinktura), Prof. S. (Professor an der örtlichen Universität) und R. (Mitarbeiter der Ch. AG) haben einen neuen Haarwuchsstoff und ein darauf aufbauendes Haarwuchsmittel entwickelt. G, S und R sind eine Erfindergemeinschaft und von daher eine Bruchteilsgemeinschaft iSv. § 741 ff. BGB. (Erfindung I)

Dr. A hat aufgrund einer Anregung von Dr. G. eine Dorschilfe für das Mittel vorgeschlagen. A und G sind als gemeinsame Erfinder der Dorschilfe

ebenfalls eine Erfindungsgemeinschaft nach Bruch-
tata Nr. §§ 741, 742 BGB. (Erfindung 2)

Frage ist, ob die Erfindungen von Dr. G. auf
seiner Arbeitgeber, die Firma Triptura, gemäß
§ 42 ArbZG übertragen ist. Die Erfindungen
liegen im Tätigkeitsgebiet der Firma Triptura,
nämlich auf dem Gebiet der Haarwuchsmittel, sind
also Dienstleistungen Nr. § 4 II ArbZG. Mit
seinem Brief vom 01.08.2007 hat Dr. G. seine
Meldepflicht Nr. § 5 I ArbZG nicht vollständig
erfüllt, da eine Beschreibung von technischer Auf-
gabenstellung, Lösung und Zustandekommen der
Dienstleistung fehlt. Der Arbeitgeber sollte die
Meldung gemäß § 5 III ArbZG reichen, die zweimonatige
Kündungsfrist endet gemäß §§ 187, 188 BGB am 01.10.2007, jedoch Übergabe
ist also noch nicht abgelaufen. Mit Abgabe einer
Inanspruchnahmeerklärung gemäß § 6 ArbZG geht das
Recht an der Erfindung von G bzw. dessen Erfindungs-
anteil auf die Firma Triptura über.

ArbZG auf Erfindung
S, P, G anzuwenden
A ist freier Erfinder

Auf Prof. S sind gemäß § 40 ArbZG die Vorschriften
des ArbZG entsprechend anzuwenden. Die Universität
hat am 24.07.2007 eine Patentanmeldung betreffend
Erfindung 1 gemeldet. (DE 11) Die Patentanmeldung
wird am 10.08.2007 zurückgenommen. Die Anmeldung
ist keine erste Anmeldung iSv Art. 4 I, C IV PVU,
also nicht prioritätsbegründend. Der Explosionsvertrag zwischen
S und der Ch. AG ist aus § 138 BGB nichtig, Sittenwidrigkeit

da er die Meldepflicht gegenüber seinem Deutschen
Herrn Universität und deren Nutzungsrechte ob-
liegt.

Die Anmeldung durch die Cl. AG am 15.08.2007
ist prioritätsbegleitend, die Firma Tinktura sollte
das Prioritätsrecht auf sich übertragen lassen
und im Prioritätsjahr, welches am 15.08.2008
abläuft, Nachanmeldungen, wie eine internationale
Patentanmeldung nach dem PCT einreichen. Der
Kurzvertrag von A am 01.08.2008 unterfällt
§3 IV PatG. Vorranglich sollte ein Gebrauchsmuster
abgezwängt werden.

Die Inhabergemeinschaft sollte eine Anmeldung und
entsprechende Nachanmeldungen verfolgen und eine
gemeinsame Nutzung mit entsprechender Lizenz-
zahlungen vorgenommen werden.