



Teil I

1. Gemäß § 9 (1) Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke dann zu löschen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Zunächst ist die Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und DL zu prüfen. Von einer Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Zeichen ist auszugehen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende und einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sofern sie – was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind und vom größten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Im vorliegenden Fall wurde der Widerspruch gezielt aus den Waren „Kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränkepulver“ erhoben. Demgegenüber stehen die Waren „Schokoladengetränke“ sowie die DL „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel und Getränke“.

Eine mögliche Produktidentität ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn sich die Waren der jüngeren Marke unter diejenigen der älteren Marke subsumieren lassen. Dies ist vorliegend nicht der Fall, denn Getränkepulver bilden keine (fertigen) Getränke an sich, sondern allenfalls einen Bestandteil derselben. Dieser Umstand erlangt jedoch unter dem Gesichtspunkt der Warenähnlichkeit Bedeutung, denn die Herstellung derartiger Produkte unterliegt häufig der Kontrolle ein und desselben Unternehmens. Auch ist der Verbraucher gewohnt, dass Getränke und Getränkepulver im Getränke- und Lebensmitteleinzelhandel als einander ergänzende bzw. miteinander konkurrierende Produkte angeboten werden. Insofern ist eine Warenähnlichkeit zu bejahen.

Eine abweichende Beurteilung könnte sich jedoch im Hinblick auf die DL „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel und Getränke“ ergeben. So ist von einer Ähnlichkeit zwischen Waren und DL dann auszugehen, wenn bei den maßgeblichen Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und DL unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder –vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Geht er dagegen nur von einer unselbständigen Nebenleistung oder –ware aus, besteht in der Regel keine Veranlassung, diesen Bereich über eine Ähnlichkeitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen. Als maßgebliche Verkehrskreise sind im vorliegenden Fall die im Lebensmittel- und Getränkeeinzelhandel Beschäftigten anzusehen, denn an diese richten sich die angegebenen Einzelhandelsdienstleistungen vorrangig. Hierbei sind die angegebenen DL nicht auf typische Nebenleistungen wie beispielsweise die Qualitätskontrolle von aus Getränkepulvern hergestellten Getränken zu beschränken. Vielmehr dürfte es der Verkehrsgepflogenheit im Einzelhandel entsprechen, dass Lebensmittel- und Getränkehersteller entsprechende Einzelhandelsdienstleistungen unabhängig von den tatsächlich angebotenen Waren erbringen. Insofern ist eine Ähnlichkeit der Waren und DL zu bejahen.

Aufgrund der beschreibenden Anklänge der Wortbestandteile SCHO und KOA for Schokolade und Kakao ist von einer eher schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Damit bleibt eine mögliche Zeichenähnlichkeit zu prüfen. Hierbei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Vergleichszeichen dem angesprochenen Verkehr, im Regelfall also dem normal informierten und durchschnittlich aufmerksamen und verständigen Verbraucher vermitteln. Der Gesamteindruck ist nach klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht zu beurteilen, wobei hinreichende Ähnlichkeiten schon in einer Richtung im Allgemeinen genügen, um eine Verwechslungsgefahr begründen zu können.

Zur Beurteilung der klanglichen Zeichenähnlichkeit ist von der phonetischen Struktur der Vergleichszeichen auszugehen. Beide Zeichen sind zweisilbig, wobei eine klangliche Ähnlichkeit der zweiten Silbe CAO bzw. KAO aufgrund der übereinstimmenden Aussprache der gegenüberstehenden Konsonanten C und K unmittelbar zu bejahen ist. Im Falle der ersten Silbe XO bzw. SCHO kann zumindest von einer gewissen Klangverwandtschaft ausgegangen werden, denn die Aussprache der Silbe XO ist im Deutschen deutlich an SCHO angelehnt. Mehr als fraglich ist es jedoch, ob bei der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit auf Ausspracheregeln des portugiesischen und teilweise des südamerikanischen Sprachraums

abgestellt werden kann. Es ist zu unterstellen, dass diese einem durchschnittlichen Verbraucher im Inland mangels entsprechender Übung nicht bekannt sind. Ungeachtet dessen kann jedoch angesichts der bei Artikeln des täglichen Gebrauchs eher flüchtigen Wahrnehmung sowie der meist nur undeutlichen Erinnerung an die Unterschiede der Vergleichszeichen im Ergebnis eine klanglich hochgradige Ähnlichkeit bejaht werden.

In den allenfalls geringen schriftbildlichen Unterschieden der beiden Wortmarken, die vorrangig in der Verwendung eines Bindestrichs sowie der Verwendung des X statt des SCH liegen, würde der angesprochene Verkehr allenfalls allgemein übliche gestalterische Abwandlungen bzw. Elemente, nicht jedoch einen Hinweis auf die besondere betriebliche Herkunft der damit bezeichneten Waren und Dienstleistungen sehen. Insofern vermögen die schriftbildlichen Unterschiede die klangliche Zeichenähnlichkeit nicht zu neutralisieren.

Im Ergebnis ist daher die Marke wegen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 (2) Nr. 2 MarkenG zu löschen.

2. Tenor: Die Eintragung der Marke unter der Nummer 307 32 657 ist für die Waren und DL „Schokoladenge tränke, Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel und Getränke“ zu löschen.

3. Gemäß § 64 (1) MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen worden sind, die Erinnerung statt. Die Erinnerung ist nach § 64 (2) MarkenG innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Beschlusses schriftlich (§§ 10, 11 DPM AV) beim Patentamt einzulegen.

Ungeachtet dessen kann gemäß § 94 (6) MarkenG anstelle der Erinnerung auch sogleich Beschwerde nach § 66 MarkenG gegen den Beschluss der Markenstelle beim BPatG eingelegt werden. Die Beschwerde ist nach § 66 (2) MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Patentamt schriftlich einzulegen.

Teil II

Fallvariante 1

Der Antrag des PA Meier in die Frist zur Stellung des Prüfungsantrags hat dann Erfolg, wenn die in § 123 PatG vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind. Gemäß § 123 (1) PatG ist derjenige, der ohne Verschulden verhindert war, dem Patentamt gegenüber eine Frist ein-

zuhalten, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat, auf Antrag wieder in den vorigen Stand einzusetzen.

Eine Wiedereinsetzung in die Prüfungsantragsfrist ist gemäß § 123 (2) PatG nicht ausgeschlossen. Auch führt deren Versäumung zu einem Rechtsnachteil, denn nach § 44 (2) PatG i.V.m. § 6 (2) PatKostG gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Im vorliegenden Fall hat die Bau GmbH nicht selbst, sondern vielmehr im Sinne von § 164 (1) BGB wirksam durch ihren anwaltlichen Vertreter PA Meier gehandelt. Zunächst ist daher zu prüfen, ob Meier ein Verschulden an der Versäumung der Frist trifft. Gemäß § 276 (1) BGB ist von einem Verschulden des Meier dann auszugehen, wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Da von einem Vorsatz des Meier, also dem Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung nicht auszugehen ist, könnte dieser allenfalls fahrlässig gehandelt haben, als er sich zur Stellung des Prüfungsantrags seines Patentanwaltsfachangestellten Schmidt bediente. Fahrlässig handelt nach § 276 (2) BGB, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Angesichts der umfassenden und sorgfältigen Überwachung der Fristen sowie der langjährigen Erfahrung des umfassend ausgebildeten Patentanwaltsfachangestellten Schmidt, dessen Tätigkeit zudem in angemessenen Zeitabständen stichprobenartig überprüft wird, handelt es sich um ein durch die Erkrankung des Schmidt bedingtes einmaliges Versehen in einer ansonsten fehlerfrei arbeitenden Büroorganisation. Insofern ist eine Fahrlässigkeit und damit ein Verschulden des Meier zu verneinen.

Ferner ist nach § 123 (2) PatG die Wiedereinsetzung innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses zu stellen, wobei vorliegend auf den Tag des Erhalts der zurückgesandten Postsendungen abzustellen ist, denn ab diesem Zeitpunkt hatte Meier Kenntnis von deren fehlerhaften Frankierung. Damit ist eine wirksame Wiedereinsetzung bis zum 25. Mai 2011 möglich.

Im Ergebnis (die Einhaltung der vorgenannten Frist vorausgesetzt) dürften daher gute Aussichten auf Gewährung des Wiedereinsetzungsantrags bestehen.

Fallvariante 2

Fraglich ist, ob ein Antrag auf Wiedereinsetzung seitens der Asphalt AG im vorliegenden Fall überhaupt zulässig ist. Gemäß § 30 (3) PatG bleibt der frühere Anmelder nach Maßgabe des PatG bis zur Änderung der Eintragung im Patentregister berechtigt und verpflichtet. Da die Umschreibung noch nicht erfolgt ist, ist die Asphalt AG in die bisherige Verfahrensstellung der Bau GmbH nicht eingetreten. Insofern erleidet diese aufgrund der Versäumung der Prü-

fungsantragsfrist auch keinen Rechtsnachteil. Eine wirksame Wiedereinsetzung scheitert daher bereits am Fehlen dieser Voraussetzung.

Im Ergebnis wird ein Antrag auf Wiedereinsetzung seitens der Asphalt AG daher keinen Erfolg haben.

Teil III

1. Aufgabe

Ist gegen ein Patent Einspruch erhoben worden, so kann gemäß § 59 (2) Satz 2 PatG jeder Dritte nach Ablauf der Einspruchsfrist dem Einspruchsverfahren als Einsprechender beitreten, sofern dieser nachweist, dass er nach einer Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Der Beitritt ist innerhalb von 3 Monaten nach dem Tag zu erklären, an dem Feststellungsklage erhoben wurde.

Gemäß § 253 (1) ZPO erfolgt die Erhebung der Klage mit Zustellung der Klageschrift. Die Klageschrift wurde der Patentinhaberin am 14.07.2011 zugestellt, sodass die Frist, in der ein wirksamer Beitritt möglich ist, am 14.10.2011 endet. Im vorliegenden Fall erfolgte die Beitrittserklärung am 04.10.2011 und damit innerhalb der dafür vorgesehenen Frist. Auch wurde der Beitritt entsprechend § 59 (2) Satz 3 PatG schriftlich erklärt und begründet, wobei dieser auf den nach § 21 (1) Nr. 3 PatG zulässigen Einspruchsgrund der widerrechtlichen gestützt wurde. Gleichzeitig wurde die für den Beitritt vorgesehene Gebühr in Höhe von 200 Euro entrichtet (Gebühr Nr. 313 600 der Anlage 2 zu § 2 (1) PatKostG), wobei insgesamt 300 Euro gezahlt wurden. Die ohne Rechtsgrund erfolgte Überzahlung in Höhe von 100 Euro ist nach allgemeinen Grundsätzen zu erstatten. Auch hat die Beitretende die erforderlichen Nachweise in Form von Kopien der Abmahnung sowie der Klageschrift samt Nachweis des Eingangstags beim Landgericht und des Zustelldatums an die Patentinhaberin beigefügt. Insoweit sind die formalen Voraussetzungen eines wirksamen Beitritts erfüllt.

Der wirksame Beitritt setzt nach § 59 (2) PatG jedoch ein anhängiges Einspruchsverfahren voraus. Angesichts des Widerrufs der Einzugsermächtigung ist es fraglich, ob dies zum Zeitpunkt des Beitritts am 04.10.2011 überhaupt noch der Fall gewesen ist.

Im vorliegenden Fall wurde zum Zwecke der Zahlung der Einspruchsgebühr eine unterschriebene Einzugsermächtigung eingereicht. Gemäß § 2 PatKostZV gilt als Zahlungstag der

Tag des Eingangs beim DPMA, sodass der Widerruf grundsätzlich noch am selben Tag hätte zugehen müssen. Dies gilt jedoch unter dem Vorbehalt, dass die Einziehung zu Gunsten der Bundeskasse des DPMA tatsächlich erfolgt. Die Einsprechende hat die Einzugsermächtigung jedoch noch vor Belastung des angegebenen Kontos beim DPMA widerrufen. Insofern wurde die tatsächliche Gutschrift der Einspruchsgebühr verhindert. Im Ergebnis gilt der Einspruch daher nach § 6 (2) PatKostG als nicht erhoben, sodass das Einspruchsverfahren zum Zeitpunkt des Zugangs der Beitrittserklärung beim DPMA nicht mehr anhängig gewesen ist.

Tenor: Der Einspruch gegen das Patent XYZ gilt als nicht erhoben. Der Beitritt ist unwirksam. Die von der Beitretenden entrichtete Gebühr in Höhe von 300 Euro ist zurückzuerstaten.

2. Variante:

Etwas anderes könnte sich für den Fall ergeben, dass die Einsprechende die Einzugsermächtigung nicht widerrufen hätte. In diesem Fall wäre die Einspruchsgebühr ordnungsgemäß zu Gunsten der Bundeskasse des DPMA verbucht worden, sodass die Beitrittserklärung auf ein anhängiges Einspruchsverfahren getroffen und damit wirksam gewesen wäre.

Entsprechend dem Wortlaut von § 59 (2) PatG ist die Beitretende wie eine Einsprechende zu behandeln. Auch wenn der Einspruch mangels Begründung und Angabe rechtfertigender Tatsachen hinsichtlich der von der Einsprechenden vorgebrachten mangelnden erfinderischen Tätigkeit als unbegründet zurückzuweisen ist, wird dennoch die von der Beitretenden als belegt anzusehende widerrechtliche Entnahme zum Widerruf des Patents führen.

Tenor: Das Patent XYZ ist in vollem Umfang zu widerrufen.

3. Abwandlung

Der Verzicht auf das Patent hat nach § 20 (1) Nr. 1 PatG dessen Erlöschen für die Zukunft zur Folge. Grundsätzlich führt das Erlöschen des Patents zur Erledigung des Einspruchsverfahrens. Diese soll nur dann fortgesetzt werden, wenn die Einsprechende ein besonderes schutzwürdiges Interesse an einem nachträglichen Widerruf des Patents hat. Dieses kann in der begründeten Gefahr bestehen, dass die Einsprechende für die Vergangenheit aus dem Patent in Anspruch genommen wird. Im Hinblick auf die möglichen Verletzungshandlungen der Beitretenden dürfte ein schutzwürdiges Interesse zu bejahen sein, sodass das Einspruchsverfahren fortzuführen und das Patent im Ergebnis wegen widerrechtlicher Entnahme zu widerrufen ist.

Tenor: Das Patent XYZ ist in vollem Umfang zu widerrufen.

www.kandidatentreff.de