



München, den 2. Juni 2009

Patentanwaltsprüfung II /2009, 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:

Sie erhalten folgendes Schreiben Ihres Mandanten

1. Mein Mitbewerber M hat gegen meine eingetragene Marke einen Löschantrag nach § 50 MarkenG beim DPMA gestellt mit der Behauptung, sie sei entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden. Das Patentamt hat den Antrag zurückgewiesen. M hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt, unter Aufhebung des Beschlusses meine Marke zu löschen. Das habe ich der mir übermittelten Beschwerdeschrift entnommen, der eine Einzugsermächtigung auf dem amtlichen Formular beigelegt war, die das amtliche Aktenzeichen des Schutzrechts enthielt sowie die folgenden Angaben: Gebührennummer: 401300; Verwendungszweck: Gebühr im Beschwerdeverfahren; Betrag: € 200.-. Ein Einzug in dieser Höhe ist erfolgt.

Dem Hinweis des Rechtspflegers des Beschwerdesenats, die Beschwerde müsse als nicht erhoben angesehen werden, da die erforderliche Gebühr in Höhe von € 500.- (wie dies die Rechtsmittelbelehrung des angefochtenen Beschlusses zutreffend angegeben hatte) innerhalb der Frist nicht vollständig entrichtet worden sei, widersprach M und verwies auf den folgenden Passus in seiner Beschwerdeschrift:

„Die Beschwerdegebühr in Höhe von € 200.- wird mit der anbei übermittelten Einzugsermächtigung entrichtet. Für den Fall, dass die erforderliche Gebühr dennoch nicht oder nicht vollständig entrichtet worden ist, entrichten wir die Gebühr durch die hiermit erteilte Einzugsermächtigung von unserem Konto“
(es folgen: Angabe der Bankverbindungsdaten).

Frage: Ist die Beschwerde wirksam erhoben worden? Gehen Sie davon aus, dass M rechtzeitig und formgerecht Beschwerde eingelegt hat.

2. Gegen die Eintragung einer jüngeren Marke (Veröffentlichung der Eintragung im Juni 2006) habe ich vor dem DPMA Widerspruch aus einer meiner Marken eingelegt. Der Markeninhaber hat kürzlich - so wörtlich - „die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG“ - erhoben, was mich vor Probleme stellt, die ich Ihnen im Folgenden schildere: Ich habe die seit 1960 für die Waren: „technische Öle und Fette; Schmiermittel“ im deutschen Markenregister eingetragene Widerspruchsmarke schon vor vielen Jahren erworben, obwohl sie eigentlich nicht in mein Portfolio passte. Anfang 2000 habe ich sie an das chemische Unternehmen U mit Sitz in Hamburg lizenziert, das sie seitdem kontinuierlich zur Kennzeichnung für einen Spezienschmierstoff verwendet. Das habe ich erfahren, als ich mich noch vor Erhebung des Widerspruchs vorsichtshalber beim Vertriebschef der Firma U nach der Benutzungslage für die in Frage kommende Zeit erkundigt habe. Er hat mir auch mitgeteilt, dass U das Produkt an seinem Sitz herstellt, in Gebinde zu 60 Litern abfüllt und mit der Marke versieht. Für das Jahr 2005 hat er mir eine Umsatzzahl für das Produkt in Höhe von 12.000 kg genannt und berichtet, Abnehmer sei wie immer die Vertriebsgesellschaft der U in Österreich gewesen. Er könne mir das alles schriftlich geben und habe auch noch entsprechende Rechnungskopien, Lieferscheine und Warenetiketten.

Frage: Greift die erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke vor dem Hintergrund der geschilderten Tatsachen durch? Erörtern Sie die Benutzungslage. Gehen Sie dabei davon aus, dass über die vom Vertriebschef der U genannten hinaus keine weiteren Unterlagen vorhanden sind und eine Entscheidung des DPMA im Jahr 2009 ergeht.

3. Durch tatkräftige Unterstützung des zuständigen Markenbeschwerdesenats konnte vor kurzem endlich ein seit vielen Jahren anhängiges Widerspruchsverfahren durch gütliche Einigung mit dem Gegner zum Abschluss gebracht werden. Als Inhaber der älteren Marke hatte ich vor dem DPMA Widerspruch erhoben und mit meinem Antrag auf vollständige Löschung der angegriffenen Marke vor dem Erstprüfer nur teilweise Erfolg gehabt. Gegen diese Entscheidung bin nur ich in die Erinnerung gegangen, allerdings ohne Erfolg. Nachdem ich Beschwerde gegen den Erinnerungsbeschluss eingelegt hatte, konnten wir uns dann außergerichtlich einigen, woraufhin ich vereinbarungsgemäß den Widerspruch - so wie ich ihn ursprünglich erhoben hatte - zurückgenommen habe.

Jetzt hat sich der Gegner bei mir gemeldet und wundert sich, dass im Register die vom Erstprüfer ausgesprochene Teillöschung der jüngeren Marke eingetragen ist, obwohl doch die Rücknahme des Widerspruchs mit Wirkung ex tunc erfolgt sei.

Frage: Ist die Teillöschung im Markenregister zu Recht vermerkt?

Aufgabe: Beantworten Sie die zu 1. bis 3. gestellten Fragen gutachterlich.

Teil II (Seiten 3 - 5)

Sachverhalt:

Konrad ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet des Automobilzubehörs. Herr Klug war mehrfach für Konrad als Patentanwalt bei Schutzrechtsanmeldungen tätig geworden. Firma Konrad entwickelte eine Befestigungsvorrichtung u.a. für portable Navigationsgeräte. Patentanwalt Klug riet von der Anmeldung eines Schutzrechts ab, u.a. mit der Begründung, im Hinblick auf bereits erfolgte Schutzrechtsanmeldungen der Firma Konrad mit ähnlichem Gegenstand sei eine weitere Anmeldung nicht erforderlich. Die Firma Konrad betraute daraufhin ihren langjährigen US-Patentanwalt Schnell mit der Anmeldung eines Patents in den USA. Der Entwurf der US-Patentanmeldung nebst Zeichnungen ging der Firma Konrad mit Begleitschreiben vom 13.06.2006 per Telefax aus den USA zu.

Am 26.06.2006 wandte sich der Geschäftsführer der Firma Konrad an Patentanwalt Klug und bat ihn, anhand der Entwurfsunterlagen der US-Patentanmeldung erneut die Möglichkeit einer deutschen oder europäischen Patentanmeldung zu prüfen. Mit Schreiben vom 01.07.2006 teilte Patentanwalt Klug der Firma Konrad mit, dass diese Möglichkeit bestehe. Allerdings sei der Schutzbereich eines solchen Rechts sehr gering. Außerdem müsse er die Anmeldung überarbeiten. Die Firma Konrad erteilte daraufhin den Auftrag zur Einreichung eines deutschen Gebrauchsmusters.

Die US-Patentanmeldung wurde am 20.06.2006 eingereicht. Hierüber informierte Patentanwalt Schnell die Firma Konrad mit Schreiben vom 12.07.2006. Patentanwalt Klug hatte von dieser Patentanmeldung im Zeitpunkt seines Schreibens vom 01.07.2006 keine Kenntnis. Ihm lagen lediglich die Unterlagen zu dem Textentwurf zu. Er erstellte eine Gebrauchsmusteranmeldung für die Firma Konrad und reichte diese beim Patent- und Markenamt am 25.08.2006 ein. Der Text enthielt zusätzliche Merkmale im Vergleich zur US-Anmeldung. Diese waren durch einen zusätzlichen Anspruch 3 erfasst. Auf die Anmeldung wurde am 16.10.2006 ein Gebrauchsmuster eingetragen. Die Eintragung wurde am 20.11.2006 bekannt gemacht.

Mit Schreiben vom 01.03.2007 wandte sich Patentanwalt Klug unter Bezugnahme auf das eingetragene Gebrauchsmuster an Firma Konrad und teilte Folgendes mit:

„Unter Beanspruchung der Priorität der o. g. Schutzrechtsanmeldung können sowohl deutsche Nachanmeldungen als auch Nachanmeldungen im Ausland bis zum Ablauf des ersten Jahres nach dem Anmeldetag der o. g. Anmeldung vorgenommen werden.

Da die Frist in Kürze endet und zur Vornahme solcher Nachanmeldungen noch recht umfangreiche Arbeiten durchzuführen sind, bitte ich Sie möglichst bald, spätestens jedoch bis zum 29.03.2007, durch Rücksendung des beigefügten Formulars mitzuteilen, ob ich für Sie Nachanmeldungen durchführen soll, oder nicht. Senden Sie das Formular auch an mich zurück, wenn Sie keine Nachanmeldungen wünschen. Sie ersparen mir damit erheblichen Mehraufwand.

Beachten Sie, dass, falls Ihre Erfindungsmeldung inzwischen offenkundig geworden ist, Nachanmeldungen nur innerhalb der Prioritätsfrist möglich sind. Die Prioritätsfrist kann nicht verlängert werden, so dass ggf. nach Ablauf der Prioritätsfrist endgültig keine Nachanmeldungen mehr durchgeführt werden können.

Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn ich Ihnen mit weiteren Informationen behilflich sein kann.“

Das beigefügte Antwortschreiben, in welchem angegeben werden konnte, ob und ggf. in welchen Ländern Nachanmeldungen eingereicht werden sollen, hat Firma Konrad Patentanwalt Klug nicht übersandt. Sie holte lediglich eine Kostenschätzung bei Patentanwalt Klug ein.

Die Firma Konrad beauftragte Patentanwalt Geistreich mit einer Nachanmeldung zu dem Gebrauchsmuster. Die Erfindung wurde am 02.07.2007 beim Europäischen Patentamt zum Patent in einer zum Gebrauchsmuster z.T. abgeänderten Fassung der Beschreibung angemeldet, was zur Erteilung des europäischen Patents mit Wirkung vom 12.04.2009 führte. Aus der europäischen Patentanmeldung wurde ein deutsches Gebrauchsmuster abgezweigt, welches am 21.04.2008 eingetragen und am 25.05.2008 bekannt gemacht wurde. Das europäische Patent und das abgezweigte Gebrauchsmuster nehmen die Priorität des vom Patentanwalt Klug hinterlegten Gebrauchsmusters in Anspruch.

Gestützt auf eine wortsinngemäße Verletzung des Schutzgegenstands des europäischen Patents und des abgezweigten Gebrauchsmusters ließ Firma Konrad 2009 eine Verletzungsklage gegen eine niederländische Firma erheben. Bereits im vorprozessualen Briefwechsel wurde auf eine am 01.07.2007 veröffentlichte europäische Anmeldung hingewiesen. In dieser sind Navigationsgeräte mit Befestigungsvorrichtung beschrieben, deren Ausgestaltung Ähnlichkeit mit dem Klageschutzrecht aufweist. Ferner hatte der Geschäftsführer der Firma Konrad am 01.08.2006 in einem Vortrag die Befestigungsvorrichtung erwähnt. Am 20.08.2006 wurde die Befestigungsvorrichtung erstmals in Österreich verkauft.

Prüfen Sie im Rahmen eines **Gutachtens folgende Rechtsfragen:**

1. Welche Aussichten haben die Klagen und welche Einwände seitens der Beklagten bestehen könnten?
2. Erörtern Sie ferner, welche anderweitigen Ansprüche Firma Konrad ggf. gegen wen geltend machen könnte.