



München, den 5. Oktober 2009

Patentanwaltsprüfung III / 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 - 5)

Sachverhalt:

I.

Der als solcher im Anmeldevordruck aufgeführte Anmelder „Franz Sorgenfrei“ hat beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Wortmarke

Franz Sorgenfrei

für die Dienstleistungen

- „Klasse 35: Werbung
- Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen
- Klasse 39: Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“

angemeldet. Das DPMA hat die Marke im Umfang der Anmeldung in das Markenregister eingetragen.

Gegen die Eintragung der Marke haben beim DPMA zwei Inhaber prioritätsälterer Marken form- und fristgerecht Widerspruch erhoben, und zwar

1. die Widersprechende W1 aus einer Wort-Bild-Marke, die den Wortbestandteil

Sorgenfrei Reisen

sowie – rechts und links neben den Wortbestandteilen – jeweils eine naturgetreue, als solche sofort ins Auge fallende zeichnerische Darstellung eines Strandes mit Palme sowie einer vom Himmel strahlenden Sonne aufweist.

Diese Widerspruchsmarke ist für die Dienstleistung

„Klasse 39: Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“

eingetragen worden;

2. die Widersprechende W2 aus der Wortmarke

Sorglos

die ca. ein Jahr vor der Anmeldung der angegriffenen Marke vom DPMA im Wege der Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG für die Dienstleistung

„Klasse 36: Versicherungswesen“

in das Markenregister eingetragen worden ist, nachdem die W2 durch Vorlage eines kurz zuvor erstellten Gutachtens eines anerkannten Meinungsforschungsinstituts nachgewiesen hatte, dass seinerzeit 75% der tatsächlichen und potentiellen Abnehmer von Versicherungen die Bezeichnung „Sorglos“ in Folge ihrer Benutzung für Versicherungsdienstleistungen als Marke der W2 kannten und ihrem Unternehmen zuordneten.

Die Widersprüche richten sich jeweils gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für alle identischen und ähnlichen Dienstleistungen.

Die zuständige Markenstelle des DPMA, besetzt mit einem Prüfer des höheren Dienstes, hat mit einem Beschluss, der allen Beteiligten jeweils Mitte Juli 2009 zugestellt worden ist, auf Grund der Widersprüche die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar

- a. wegen des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke W1 für die Dienstleistungen „Klasse 39: Veranstaltung und Vermittlung von Reisen“ und
- b. wegen des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke W2 für die Dienstleistungen „Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen“.

Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen, weil es insoweit an der Ähnlichkeit der Dienstleistungen fehle.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihres Widerspruchs hat nur die W1 beim DPMA form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, die angegriffene Marke wegen ihres Widerspruchs auch für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 zu löschen.

Am heutigen Tage (5. Oktober 2009) erscheint in der Patentanwaltskanzlei, in der Sie tätig sind, der Inhaber der angegriffenen Marke, Herr Franz Sorgenfrei, und bittet Sie zu prüfen, ob und in welcher Weise er noch gegen den ihm Mitte Juli 2009 zugestellten Beschluss der Markenstelle vorgehen könne.

Der Mandant teilt Ihnen folgendes mit: Das DPMA habe ihm den Beschluss, mit dem die teilweise Löschung seiner Marke angeordnet worden sei, per Einschreiben mit Rückschein an seine Wohnanschrift zugestellt, da er allein diese in der Anmeldung angegeben habe. Im Zeitpunkt des Zugangs des Beschlusses sei er nicht zuhause gewesen, so dass der Zusteller den Beschluss dem zufällig gerade im Hause befindlichen Freund seiner volljährigen Tochter übergeben habe. Dieser habe den Brief an seine Tochter weitergegeben, die ihn jedoch versehentlich in ihre eigene, 100 km entfernt gelegene Wohnung mitgenommen habe, ohne ihn von der Zustellung zu unterrichten. Erst anlässlich ihres nächsten Besuchs bei ihm Mitte September 2009 habe sie ihm die Sendung mit dem Beschluss übergeben.

Er – der Inhaber der angegriffenen Marke – betreibe eine Werbeagentur, vermittele aber auch Reisen, Finanzierungen und Versicherungen unter der angegriffenen Marke, unter der er regional bereits im Verkehr auftrete. Den Beschluss der Markenstelle wolle er nicht hinnehmen, weil niemand seine Marke mit den Marken der Widersprechenden verwechseln könne, da diese nach seiner Überzeugung auf Grund ihrer abweichenden Bestandteile leicht auseinanderzuhalten seien.

Aufgabenstellung:

1. Prüfen Sie gutachterlich, ggf. auch hilfsgutachtlich, die Erfolgsaussichten eines rechtlichen Vorgehens Ihres Mandanten Franz Sorgenfrei gegen die von der Markenstelle angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke, und führen Sie abschließend aus, was Sie für Ihren Mandanten veranlassen werden.
2. Sofern Sie im Rahmen der Fragestellung zu 1. keine Notwendigkeit für eine vollumfängliche Prüfung der Markenähnlichkeit haben sollten, ist diese ggf. hilfsgutachtlich vorzunehmen.

II.**Sachverhaltsvariante 1:**

Bei im übrigen unveränderter Sachlage gehen Sie davon aus, dass der Zusteller die Briefsendung des DPMA, die den Beschluss der Markenstelle enthielt, in Abwesenheit des Inhabers der angegriffenen Marke seiner mit ihm gemeinsam wohnenden Ehefrau übergeben hat, die den Brief eingesteckt und zunächst vergessen und ihrem Ehemann erst Mitte September 2009 ausgehändigt hat.

Aufgabenstellung:

Prüfen Sie, ob und ggf. inwieweit diese veränderte Sachlage ein von ihrem vorherigem Vorschlag abweichende Vorgehensweise erfordert und welche Erfolgsaussichten Ihr Mandant hat.

III.**Sachverhaltsvariante 2:**

Bei im übrigen unveränderter Sachlage gegenüber dem Ausgangsfall gehen Sie davon aus, dass

- a. als Anmelderin der angegriffenen Marke in der Anmeldung eine Firma „Franz Sorgenfrei GmbH“ aufgeführt ist,
- b. das DPMA seinen Beschluss an die Firmenanschrift der Franz Sorgenfrei GmbH versandt und der Zusteller die Sendung an den Mitgesellschafter und Geschäftsführer Fritz Sorgenfrei übergeben hat, der danach in Urlaub gefahren ist und auf den Beschluss der Markenstelle weder etwas veranlasst noch den Mitgesellschafter und weiteren Geschäftsführer Franz Sorgenfrei unterrichtet hat.

Aufgabenstellung:

Prüfen Sie auch insoweit, ob und ggf. inwieweit diese Veränderung der Sachlage sich auf die rechtlichen Möglichkeiten eines Vorgehens gegen den Beschluss der Markenstelle auswirkt,

welche Möglichkeiten Sie für Ihren Mandanten noch sehen und welche Chancen und Risiken sie mit sich bringen.

Teil II (Seiten 5 - 7)

Sachverhalt:

Sie haben als Patentanwalt folgendes Schreiben erhalten:

„Da sich unser bisheriger Patentanwalt kurzfristig in den verdienten Ruhestand verabschiedet hat, benötigen wir, die Fa. Die Firma Quattro-Stuhl (Q), dringend ihre Hilfe.

Wir fertigen seit 2008 in unserem Deutschen Werk Stühle, nämlich Küchenstühle, die wir mit „QUATTRO“ bezeichnen und ausschließlich ins Ausland, nämlich nach Italien, an unseren Vertriebspartner ITASPA liefern, der sie dort vertreibt.

Bei "QUATTRO" handelt es sich um einen kippsicheren Küchenstuhl, mit einer Sitzplatte, an deren Oberseite eine Rückenlehne angeschweißt ist und an deren Unterseite vier parallel ausgerichtete Rohre angeschweißt sind. Über drei dieser Rohre, die Stuhlbeine sind, kann sich der Stuhl auf einem ebenen Untergrund abstützen. Das vierte Rohr ist nur halb so lang wie die drei anderen Rohre und ermöglicht mittels mehrerer an das dritte Rohr angeformter Haken das platz sparende Verstauen von Gegenständen, wie z.B. Obst- oder Gemüseetzen. An ihren der Sitzplatte abgewandten Enden sind die drei langen Rohre mit einem plattenförmigen Ring verschweißt, der die Kippsicherheit des Stuhles erhöht und das Gewicht des Stuhles durch die Ringform im Vergleich zu einer massiven Bodenplatte gering hält.

Unser Wettbewerber (W) hat uns aufgrund der oben erwähnten Umstände vor dem zuständigen deutschen Landgericht (LG) wegen behaupteter Schutzrechtsverletzung verklagt. Die Klage ist auf W's - **in Abschrift als Anlage beigefügte** - Deutsches Gebrauchsmuster GBM sowie auf W's Deutsches Patent DE gestützt. W hat ausschließlich einen Unterlassungsanspruch geltend gemacht.

DE beansprucht die Priorität der dem europäischen Patent EP zugrunde liegenden Patentanmeldung, die von W zeitgleich mit GBM am 01.06.2005 eingereicht wurde. Der einzige nationale, nämlich Deutsche, Teil von EP, gegen das kein Einspruch erhoben wurde, ist mit DE identisch, und wurde im Deutschen Nichtigkeitsverfahren aufgrund einer unzulässigen Erweiterung widerrufen.

GBM beansprucht die Prioritäten der dem Deutschen Geschmacksmuster (GSM) zugrunde liegenden Anmeldung vom 01.07.2004, sowie von W's französischer Patentanmeldung FR vom 01.08.2003 und von W's britischer Patentanmeldung GB vom 01.09.2004, für die wiederum die Priorität von FR beansprucht wurde. GB und FR sind mit GBM identisch. Auch GSM, dessen Eintragung am 18.12.2004 veröffentlicht wurde, zeigt – für jedermann eindeutig verständlich – sämtliche technische Details, die Gegenstand von GBM sind.

Selbstverständlich sind wir der Verletzungsklage entgegengetreten. Wir haben substantiiert dargelegt, warum wir der Auffassung sind, dass "QUATTRO" nicht von der in GBM beanspruchten Lehre Gebrauch macht. Unsere entsprechende Argumentation dürfte sich Ihnen im Lichte der Gestaltung von "QUATTRO" sowie der Abfassung von GBM erschließen, so dass Sie diese bitte berücksichtigen, obwohl sie hier nicht detailliert dargelegt ist. Obwohl wir unsicher waren, ob das LG Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit des GBM berücksichtigen darf, haben wir den Einwand erhoben, dass GBM nicht neu ist, da ein Dritter (D), der weder zu W noch zum Erfinder E, von dem W bzgl. der Erfindung seine Rechte an der Erfindung ableitet, irgendwelche Beziehungen hat, bereits am 24.12.2004 in der Italienischen Hauptstadt Rom einen Stuhl öffentlich benutzt hat, der "QUATTRO" in allen technischen Details identisch ist, was für jedermann ohne Weiteres erkennbar war. Ferner haben wir uns darauf gestützt, dass E bereits am 03.01.2005 öffentlich in der Deutschen Hauptstadt Berlin einen Stuhl benutzt hat, der - für jedermann erkennbar - sämtliche technischen Merkmale des Anspruchs 1 von GBM öffentlich gezeigt hat. Weiter haben wir unseren Angriff gegen die Schutzfähigkeit von GBM damit begründet, dass GBM gegenüber GSM nicht neu ist. Dies alles wurde von E auch nicht bestritten.“

Anlage:

Deutsche Gebrauchsmusterschrift GBM

Küchenstuhl

Die Erfindung betrifft einen Küchenstuhl nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Ein bereits im Jahr 1930 aus einem Artikel der Tageszeitung NRW-Nachrichten bekannt gewordener Küchenstuhl weist eine als Sitzfläche dienende Sitzplatte auf, an deren Unterseite drei jeweils als Rohr ausgebildete parallele Stuhlbeine angeformt sind. An der Oberseite der Sitzplatte ist eine Rückenlehne angeschweißt. Dieser Stuhl bietet eine unzureichende Kippsicherheit.

In den NRW-Nachrichten wurde ferner 1970 ein Küchenstuhl veröffentlicht, bei dem an eine Sitzfläche dienende Sitzplatte mittig genau ein rohrförmiges Stuhlbein angeformt ist. Dieses Stuhlbein ist an dem der Sitzplatte abgewandten Ende ebenfalls mittig an eine massive kreisförmige Bodenplatte angeformt, die mindestens so groß wie die Sitzplatte ist. Obwohl dieser Küchenstuhl das Problem der mangelnden Kippsicherheit überwindet, ist er dennoch unzureichend, da er aufgrund der massiven Bodenplatte ein sehr großes Gewicht hat.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, einen kippsicheren Küchenstuhl zu schaffen, der ein geringes Gewicht hat. Erfindungsgemäß wird ein Küchenstuhl gemäß Anspruch 1 vorgeschlagen.

"Beine" sind im Sinne der vorliegenden Anmeldung beliebige Rohre, die an der Unterseite der Sitzplatte angeordnet, insbesondere angeschweißt, sind.

Anspruch

1. Küchenstuhl mit einer Sitzplatte und drei an der Unterseite der Sitzplatte angeschweißten Beinen, die parallel zueinander ausgerichtet sind, und mit einer Rückenlehne, die an die Oberseite der Sitzplatte angeschweißt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** zusätzlich zu diesen drei Beinen wenigstens ein weiteres Bein an die Unterseite der Sitzplatte angeschweißt ist, und wenigstens eines dieser insgesamt wenigstens vier Beine an seinem der Sitzplatte abgewandten Ende mit einem plattenförmigen Ring verschweißt ist.

Aufgabe:

Fertigen Sie ein Gutachten zur Frage an, ob die zulässige Verletzungsklage Aussicht auf Erfolg hat. Dabei nehmen Sie auch zur Frage der Neuheit von GBM gegenüber jedem der eingewendeten Offenbarungen Stellung. Eine erschöpfende Stellungnahme zu sämtlichen aufgeworfenen Fragestellungen wird erwartet, die ggf. im Hilfsgutachten zu erfolgen hat. Etwaige Kenntnisse, die Sie ggf. über weiteren Stand der Technik haben, haben unbedingt außer Acht zu bleiben.