



München, den 2. Februar 2010

**Patentanwaltsprüfung I /2010, 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:**

Die Aluguss AG ist Inhaberin des in Kraft befindlichen deutschen Patents A mit folgenden unabhängigen Patentansprüchen:

1. Kern für eine Gussform zur Herstellung von Bauteilen aus Aluminium-Guss, dadurch gekennzeichnet, dass ....
10. Verfahren zur Herstellung von Gussformen für Bauteile aus Aluminium-Guss, dadurch gekennzeichnet, dass ein Kern nach einem der Ansprüche 1 bis 9 in den Gussformen verwendet ist.

Ein derartiger Kern lässt sich schneller und damit preiswerter herstellen als vergleichbare bekannte Kerne.

Die in Deutschland ansässige Bauteil GmbH bezieht hohle Bauteile aus Aluminium-Guss aus dem polnischen Werk Ihres deutschen Lieferanten Polyguss AG. Bei der Herstellung dieser hohlen Bauteile wird ein Kern verwendet, wie er im Anspruch 1 des Patents A beschrieben ist, der nach dem Gießen entfernt wird. Die Bauteil GmbH hat die Bauteile direkt bei der Polyguss AG „gemäß Zeichnung“ und „frei Abladestelle Werk Offenbach“ bestellt. Weitere Vereinbarungen sind nicht getroffen. Die Zeichnung enthält keinerlei Hinweise auf die Art des zu verwendenden Kerns.

Bei der Herstellung der hohlen Bauteile wird, wie dies auch auf der Zeichnung der Bauteil GmbH vermerkt ist, die Legierung Al-S100 gemäß DIN verwendet. Die Aluguss AG ist auch Inhaberin des in Kraft befindlichen deutschen Patents B betreffend eine Aluminiumlegierung, die durch den verminderten Anteil des Bestandteils B besonders schlagzäh sein soll.

Eine Gegenüberstellung der Legierungsbestandteile (Aluminium als Grundbestandteil ist hier nicht genannt) ergibt folgendes:

Bestandteil	Anteil gemäß Patent B	Anteil gemäß Al-S100
A	6 - 8 %	6,5 - 7,5 %
B	0,12 - 0,24 %	0,25 - 0,45 %
C	≤ 0,35 %	≤ 0,2 %
D	≤ 4 %	≤ 0,1 %
E	≤ 0,6 %	≤ 0,1 %
F	≤ 0,15 %	≤ 0,2 %

**Aufgabe:**

1. Nehmen Sie gutachterlich Stellung zu der Frage, ob hier eine Patentverletzung mit Blick auf das Patent A vorliegt.
  
2. Nehmen Sie gutachterlich Stellung zu der Frage, ob hier eine Patentverletzung mit Blick auf das Patent B vorliegt.
  
3. Im Falle einer Patentverletzung in den vorgenannten Fällen 1 und 2 (die ggf. hilfsweise zu unterstellen ist): Wer wäre jeweils Anspruchsgegner der Aluguss AG als Patentinhaber?
  
4. Im Falle einer Patentverletzung in den vorgenannten Fällen 1 und 2 (die ggf. hilfsweise zu unterstellen ist): Welche Ansprüche hat die Bauteil GmbH gegenüber der Polyguss AG? Stellen Sie die rechtlichen Grundlagen dar und diskutieren Sie eine mögliche Durchsetzung dieser Ansprüche durch die Bauteil GmbH sowie mögliche Verteidigungspositionen der Polyguss AG.
  
5. Diskutieren Sie, ob die Tatsache, dass es sich bei der verwendeten Legierung um eine Legierung gemäß dem deutschen technischen Standard DIN handelt, einen Einfluss auf die Frage der Patentverletzung haben könnte.

**Teil II (Seiten 3 – 5)****Sachverhalt**

a) Das deutsche Unternehmen BÖSWIRTH KG (in Böblingen) hat am 3.1.2003 die Wortmarke

**BESTE A**

für folgende Waren beim DPMA angemeldet:

„29: Milch;

30: schwarzer Tee; Früchte- und nichtmedizinische Kräutertees;

32: alkoholfreie Getränke“.

Die Eintragung im Markenregister erfolgte am 7.2.2003 unter der Nr. 303 10 678.

b) Gegen diese Eintragung sind zwei Widersprüche (form- und fristgerecht) erhoben worden, nämlich

1. seitens der WEST-MOLKEREI eG (in Wesselburen) aus der seit dem 31.7.1990 eingetragenen Wortmarke 1 616 717

**WESTIE**

geschützt für

„29: Milchprodukte“.

Dieser Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren der jüngeren Marke in Klasse 29.

2. seitens der NESTLÉ S.A. (in Vevey, Schweiz) aus der auf Deutschland erstreckten IR-Marke 708 699

**NESTEA**

(Ursprungsland Schweiz mit Priorität vom 15.10.1998), deren Warenverzeichnis (in deutscher Übersetzung) wie folgt lautet:

„Tee; pulverförmige und andere, auch trinkfertige Zubereitungen aus Tee“.

Dieser Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

c) Die Markenstelle für Klasse 30 des DPMA hat über beide Widersprüche durch Beschluss einer Beamtin des höheren Dienstes vom 12.9.2007 entschieden. Die Beschlussformel lautet:

1. Die Marke 303 10 678 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 616 717 hinsichtlich der Ware „Milch“ gelöscht.
2. Der Widerspruch aus der IR-Marke 708 699 wird zurückgewiesen.
3. Kosten werden nicht auferlegt.

Zur Begründung ist ausgeführt, die angegriffene Marke werde im Sinne von „best tea“ verstanden und daher englisch ausgesprochen. Deshalb liege klangliche Verwechslungsgefahr mit der Marke „WESTIE“ vor.

Die Widerspruchsmarke „NESTEA“ werde als „Tee-Pendant“ zu der berühmten Marke „NESCAFÉ“ der Widersprechenden (NESTLÉ) verstanden und somit dieser zugeordnet. Der jüngeren Marke sei demgegenüber kein Hinweis auf eine Firma zu entnehmen, so dass die Verbraucher diese auch nicht irrtümlich für die Widerspruchsmarke halten würden.

d) Gegen diese Entscheidung hat (nur) die Widersprechende zu 2. (NESTLÉ S.A.) Beschwerde eingelegt (form- und fristgerecht). Sie erstrebt die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle in Ziffer 2. und die Löschung der jüngeren Marke in vollem Umfang.

Sie hält die Begründung der Markenstelle für nicht nachvollziehbar. Wenn der Verkehr in „NESTEA“ das auf „Tee“ bezogene Gegenstück zu „NESCAFÉ“ sehe, so sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gestärkt, was sich verwechslungsfördernd, nicht aber -mindernd, auswirke. Tatsächlich werde die IR-Marke „NESTEA“ in Deutschland stark benutzt (zur Glaubhaftmachung wird die eidesstattliche Versicherung des Marketing-Managers vorgelegt, wonach unter der Marke in den Jahren 2007 und 2008 Umsätze von jeweils über 100 Mio. Euro erzielt worden sind). Die Vergleichszeichen seien sich bei jeder der zu berücksichtigenden Ausspracheformen - deutsch, d.h. buchstabengetreu dreisilbig, oder englisch, d.h. zweisilbig - hochgradig ähnlich.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei für den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt nicht belegt. Der jeweils identische Bestandteil „TEA“ dürfe als glatt beschreibende Angabe nicht berücksichtigt werden. Die stärker beachteten Anfangsbuchstaben beider Marken seien unterschiedlich. Der Sinngehalt der jüngeren Marke („bester Tee“) schließe Verwechslungen aus.

e) In der mündlichen Verhandlung vor dem zuständigen Senat des BPatG hat die Markeninhaberin dem Warenverzeichnis ihrer Marke in Klasse 32 folgende Fassung gegeben:

„alkoholfreie Getränke, ausgenommen solche unter Zusatz von Tee“.

Im Übrigen hat sie das Warenverzeichnis unverändert gelassen.

Der Senat hat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündung Statt beschlossen.

### **Aufgabe**

A. Zur Vorbereitung der vom BPatG zu treffenden Entscheidung ist in Form eines Gutachtens zu allen Fragen (soweit sie für die Entscheidung noch von Bedeutung sein können) Stellung zu nehmen.

B. Entwerfen Sie die Beschlussformel (den Tenor) der Entscheidung.

C. Beantworten Sie mit kurzer Begründung folgende Fragen:

1. War das DPMA befugt, über beide Widersprüche in einem Beschluss zu entscheiden ?
2. Durfte das BPatG beschließen, die Entscheidung an Verkündung Statt zuzustellen ?