



## Patentanwaltsprüfung III / 2010

### Wissenschaftliche Prüfungsaufgaben

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

#### Teil I

##### Sachverhalt:

Gegen die Eintragung der Marke

#### **BIONATOR**

für die Waren und Dienstleistungen

„32: Biere

35: Werbung, insbes. Vermietung von Werbeflächen im Internet“

ist beim Deutschen Patent- und Markenamt form- und fristgerecht Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„Alkoholfreie Getränke“

eingetragenen prioritätsälteren deutschen Marke

#### **BIONADE**

Der Sachbearbeiter der zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprechende mit einem Zwischenbescheid darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs bereits wegen Ablaufs der Schutzdauer und nicht erfolgter Zahlung der Verlängerungsgebühren rechtskräftig erloschen und im Markenregister gelöscht gewesen sei, weshalb er damit rechnen müsse, dass sein Widerspruch als unzulässig verworfen werde. Die Widersprechende hat daraufhin mit einem nach Ablauf der Widerspruchsfrist beim Amt eingegangenen Schriftsatz eingeräumt,

dass dies zutreffe, zugleich jedoch darauf hingewiesen, dass sie die Seniorität der Widerspruchsmarke für die Anmeldung einer mit der Widerspruchsmarke identischen Gemeinschaftsmarke, angemeldet für die gleichen Waren und Dienstleistungen wie die Widerspruchsmarke, wirksam in Anspruch genommen habe. Sie stütze ihren Widerspruch deshalb nunmehr ausdrücklich auch auf diese Gemeinschaftsmarke.

Die zuständige Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss eines Prüfers des gehobenen Dienstes zunächst mit der Begründung zurückgewiesen, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe nicht die Gefahr von Verwechslungen. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Der Erinnerungsprüfer hat die Zurückweisung der Erinnerung damit begründet, dass der Widerspruch nicht nur unbegründet, sondern bereits unzulässig sei, weil die Marke, auf die der Widerspruch innerhalb der Widerspruchsfrist gestützt worden sei, zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung bereits erloschen gewesen sei. Demgemäß hat er den Widerspruch zugleich als unzulässig verworfen.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer form- und fristgerecht beim deutschen Patent- und Markenamt eingelegten Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, sie habe ihren Widerspruch innerhalb der ihr vom Sachbearbeiter der Markenstelle gesetzten Äußerungsfrist auch auf die Gemeinschaftsmarke gestützt, für die sie die Priorität der deutschen Widerspruchsmarke in Anspruch genommen habe. Nachdem der Widerspruch daraufhin im ersten Beschluss der Markenstelle nicht als unzulässig verworfen, sondern als unbegründet zurückgewiesen worden sei und es im Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs bereits amtsbekannt gewesen sei, dass die Seniorität der Widerspruchsmarke für die Gemeinschaftsmarke 214 098 beansprucht worden sei und in dieser weitergeführt werde, habe im Erinnerungsverfahren die Zulässigkeit des Widerspruchs weiterhin bejaht werden und eine sachliche Begründetheitsprüfung stattfinden müssen. Dies folge bereits aus dem auch im Erinnerungsverfahren geltenden Verschlechterungsverbot („reformatio in peius“). Bei Berücksichtigung dieses Grundsatzes habe der erste Beschluss der Markenstelle durch den Erinnerungsprüfer nicht zum Nachteil der Widersprechenden abgeändert werden dürfen, weshalb auch die Verwerfung des Widerspruchs als unzulässig rechtsfehlerhaft sei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

1. die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
2. ihm Verfahrenskostenhilfe für das Beschwerdeverfahren zu bewilligen.

Der Senat hat dem Markeninhaber mit Bezug auf sein Verfahrenskostenhilfesuch den Vordruck „Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse“ samt dem zugehörigen Hinweisblatt übersandt und ihn aufgefordert, den ausgefüllten Vordruck binnen zwei Wochen an die Geschäftsstelle des Senats zurückzusenden. Auf seine daraufhin gestellte Frage, ob auf die Ausfüllung des Formulars nicht verzichtet werden könne, weil er im Rahmen einer gegen ihn gerichteten Zwangsvollstreckung eine eidesstattliche Versicherung abgegeben habe, hat der Senat mitgeteilt, dass auf die Vorlage der Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht verzichtet werden könne und dem Markeninhaber zugleich eine weitere Frist von zwei Wochen für die Vorlage der Erklärung nebst den erforderlichen Nachweisen gesetzt. Der Markeninhaber hat auch daraufhin weder die geforderte Erklärung über seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse noch sonstige, diesbezügliche Nachweise vorgelegt.

**Aufgabenstellung:**

Prüfen Sie, ggf. auch hilfsgutachtlich, die Erfolgsaussichten

1. der Beschwerde der Widersprechenden,
2. des Verfahrenskostenhilfeantrags des Markeninhabers.

Wernitzberg  
Telefax

## Teil II

### Sachverhalt:

Auf die am 13. Dezember 2006 beim Deutschen Patent und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 101 ... ist ein Patent erteilt worden. Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung im Patentblatt ist der 19. Februar 2009. Das Patent umfasst in seiner erteilten Fassung 24 Ansprüche. Patentinhaber sind zu der Zeit die drei Anmelder, Herr Professor Albert U. aus V., Herr Bernhard W. aus X. und Herr Dr. Claus Y. aus Z.

Mit Schriftsatz vom 17. Mai 2009, vorab per Telefax eingegangen am 18. Mai 2009, im Original eingegangen am 19. Mai 2009, haben 1. Frau Dr. Dagmar S. aus A. und 2. die Firma Beta GmbH aus B., vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Dr. Dagmar S. aus A., Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und den Widerruf des Patents in vollem Umfang beantragt. Als Verfahrensbevollmächtigte haben sich die Rechtsanwälte P. & S. aus D. und die Patentanwaltskanzlei F. G. & H. aus D. angezeigt. Der Einspruchsschriftsatz stammt von den Rechtsanwälten P. & S. aus D. und ist von Herrn Rechtsanwalt P. unterzeichnet. Dem Einspruchsschriftsatz beigelegt ist die Kopie eines Überweisungsauftrages über einen Betrag von 200 Euro. Dieser Betrag ist dem Konto der Bundeskasse Weiden für das Deutsche Patent- und Markenamt am 18. Mai 2009 gutgeschrieben worden. Als Verwendungszweck ist auf dem Überweisungsauftrag „Einspruch Dr. S./Beta GmbH gegen Prof. U. et al.“ angegeben. Im Hinblick auf druckschriftlich belegten, vorveröffentlichten Stand der Technik, nämlich zwei von der Einsprechenden zu 1. verfasste Fachartikel D1 und D2 und vier von der Einsprechenden zu 2. genannte Entgegenhaltungen D3 bis D6, sind die den Widerrufsgründe der fehlenden Neuheit und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit rechtfertigenden Tatsachen im Einzelnen dargelegt worden.

Gegen die Erteilung des Patents hat des Weiteren 3. die AlphaOmega AG aus B. mit Schriftsatz vom 19. Mai 2009, eingegangen am selben Tag, Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Am selben Tag wie der Schriftsatz ist auch die Einspruchsgebühr eingegangen. Die Tatsachen, die den geltend gemachten Widerrufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigen, sind im Einzelnen dargelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 28. November 2009 ist der Einspruch zu 3. zurückgenommen worden.  
Am 11. Mai 2010 ist die Umschreibung des Patents auf die AlphaOmega AG aus B. erfolgt.

**Aufgabe:**

I. Erarbeiten Sie eine gutachterliche Stellungnahme zu den Einsprüchen zu 1. und 2. hinsichtlich folgender Fragestellung: Sind die Einsprüche als eingelegt anzusehen?

II. Erarbeiten Sie unter der Annahme, dass der von der Einsprechenden zu 3. genannte Stand der Technik neuheitsschädlich und der Einspruch im Übrigen zulässig ist, eine gutachterliche Stellungnahme zum Einspruch zu 3. hinsichtlich folgender Fragestellungen:

1. Sind die ehemaligen Patentinhaber - Herr Professor Albert U. aus V., Herr Bernhard W. aus X. und Herr Dr. Claus Y. aus Z. – nach der Umschreibung noch am Verfahren beteiligt?
2. Wie ist – nach der Umschreibung – die Rechtsstellung der ursprünglichen Einsprechenden?
3. Ist das Einspruchsverfahren beendet?
4. Ist das Patent gerettet oder muss es widerrufen werden?