



Patentanwaltsprüfung I / 2011
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

1. Grundsachverhalt

Die am 20.05.2009 von der Firma AB GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldete Wortmarke

Julia sucht Romeo

ist als Kennzeichnung für die Waren

Klasse 16: Druckerzeugnisse, nämlich Zeitschriften, Zeitungen und Bücher;

Klasse 30: Zuckerwaren, Schokolade

am 08.11.2009 unter der Nummer 30 2009 53 566 in das Markenregister eingetragen und am 21.11.2009 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Firma XY Telemedia GmbH mit beim DPMA am 07.01.2010 eingegangenen Schriftsatz unter Einreichung einer Einzugermächtigung in Höhe von 120 Euro Widerspruch eingelegt. Ihren Widerspruch stützt sie auf ihre prioritätsältere Wortmarke 307 00 244

JULIA

die für die Waren

„Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Roman-Taschenhefte“

im Markenregister eingetragen ist. Sie trägt vor, dass sie die Marke "JULIA" zur Kennzeichnung ihrer sehr beliebten Liebesroman-Taschenhefte mit garantiertem Happy-End

intensiv benutze, wobei sie auch bereits verschiedene Sondereditionen unter den Bezeichnungen „Julia Special“, „Julia Festival“, „Julia Extra“ herausgeben habe. Zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch ferner auf ihre seit dem Jahr 2000 intensiv benutzte Bezeichnung für die Telenovela

"Julia - Ein Mädchen sucht ihr Glück".

Die Widersprechende macht insoweit geltend, dass die Serie beim Fernsehpublikum überaus bekannt sei, werktätlich deutschlandweit ausgestrahlt werde und einen Marktanteil von ca. 10 % besitze. Zum Nachweis legt sie ein neutrales Marktforschungsgutachten bei. Sie plane im Übrigen, in Kürze flankierend zur Serie auch ein entsprechendes Buch unter diesem Titel herauszubringen. Zwischen den Kennzeichen bestehe Verwechslungsgefahr, zudem nutze die angegriffene Marke die Bekanntheit und damit die Wertschätzung ihrer Telenovela aus, was nicht hingenommen werden könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke äußert sich nicht zu dem Vorgehen der Firma XY Telemedia GmbH und stellt auch keine Anträge.

Aufgabe:

Prüfen Sie gutachterlich die Erfolgsaussichten des rechtlichen Vorgehens der Firma XY Telemedia GmbH.

2. Sachverhaltsvariante:

Gegen die Widerspruchsmarke 307 00 244 selbst ist noch ein Widerspruchsverfahren aus der älteren Wortmarke 395 26 399 "Julia's" anhängig. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat die Firma XY Telemedia GmbH mit Schreiben vom 20.01.2010, das beim DPMA auf dem Postweg eingegangen ist und den Eingangsstempel 22.01.2010 trägt, Folgendes erklärt:

"Im Hinblick auf eine außeramtlich abgeschlossene Vereinbarung zwischen den Parteien verzichten wir auf unsere Marke 307 00 244 und beantragen deren Löschung aus dem Markenregister."

Mit Schreiben vom 22.01.2010, eingegangen beim DPMA am 23.01.2010, hat die Firma XY Telemedia GmbH ihre Verzichtserklärung widerrufen und das Amt gebeten, ihr Schreiben vom 20.10.2010 für obsolet zu betrachten.

Nachdem das DPMA mit Bescheid vom 29.01.2010 die Firma XY Telemedia GmbH darauf hingewiesen hatte, dass ein Widerruf ihrer Erklärung nicht möglich und die Marke 307 00 244 daher aus dem Register zu löschen sei, hat es die Marke am 08.03.2010 aus dem Register gelöscht und dies der Markeninhaberin, der Firma XY Telemedia GmbH, durch formloses Amtsschreiben vom gleichen Tage mitgeteilt.

Mit Bescheid eines Sachbearbeiters des DPMA vom 22.03.2010 wurde der Firma XY Telemedia GmbH sowie der Widersprechenden aus der Marke 395 26 399 mitgeteilt, dass sich das Widerspruchsverfahren wegen Verzichts auf die angegriffene Marke erledigt habe und daher hinfällig sei.

Am heutigen Tag (13.10.2010) erscheint der Geschäftsführer der Firma XY Telemedia GmbH, Herr Detlef Schussel, in der Patentanwaltskanzlei, in der Sie tätig sind, und bittet Sie zu prüfen, ob er sich noch erfolgreich gegen die im März 2010 erfolgte Löschung der Marke aus dem Register wehren könne. Er bittet Sie dabei folgende Erwägungen zu berücksichtigen: Für den Antrag auf Löschung der Marke 307 00 244 vom 20.01.2010 habe die Firma schon nicht ein von der Markenverordnung vorgesehene Formblatt des DPMA verwendet. Er sei ferner der Auffassung, dass der Verzicht rechtzeitig widerrufen wurde, da die Löschung der Marke im Register zum Zeitpunkt des Widerrufs tatsächlich noch nicht erfolgt sei. Nach § 49 Abs. 2 S. 2 GMV werde der Verzicht doch erst mit seiner Eintragung im Register wirksam. Ferner müsse seiner Ansicht nach eine Wiedereinsetzung in die Frist zur Widerrufserklärung möglich sein. Schließlich trägt Herr Schussel noch Folgendes vor: Der damalige Antrag auf Löschung der Marke sei versehentlich bzw. verfrüht gestellt worden. Denn die Vereinbarung sei unter einem Widerrufsvorbehalt abgeschlossen worden; bereits 1 Woche vor Ablauf der Widerrufsfrist habe er als alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Firma - zugegebenermaßen etwas vorschnell - auf die Marke verzichtet. Leider habe die Gegenseite dann doch innerhalb der vorgesehenen Widerrufsfrist die Vereinbarung widerrufen. Damit habe er aber überhaupt nicht gerechnet, wobei ihm so eine Fehleinschätzung bzw. Irrtum zuvor noch nie passiert sei.

Da er in den letzten Monaten unglaublich viel um die Ohren gehabt habe, sei er erst jetzt dazu gekommen, sich um die Sache zu kümmern und Rechtsrat einzuholen.

Aufgabe: (beide Fragen sind gutachterlich zu prüfen)

a) Kann die Firma XY Telemedia GmbH noch erfolgreich gegen die Löschung der Marke 307 00 244 aus dem Register vorgehen?

b) Prüfen Sie, ob und ggf. welche Auswirkungen Ihr Ergebnis zu a) auf das Widerspruchsverfahren gegen die Marke 30 2009 53 566 hat.

Teil II

Sachverhalt:

A meldete am 01.02.2008 die Patentanmeldung P1 beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Nach Durchlaufen des Prüfungsverfahrens erging am 12.03.2009 ein Erteilungsbeschluss, der A am 19.03.2009 zugestellt wurde. Der einzige Anspruch 1 des erteilten Patents (das ebenso wie die Patentanmeldung als P1 bezeichnet wird) weist folgende vier Merkmale auf: a, b, c, d.

Am 29.03.2009 reichte A eine Teilungsanmeldung P2 unter Zahlung aller erforderlichen Gebühren beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Mit Einreichung der Teilungsanmeldung P2 gab A folgende Teilungserklärung ab: „Hiermit teile ich einen Gegenstand mit den Merkmalen a, b, c, e aus der Stammanmeldung heraus“. Der einzige Anspruch 1 der Teilungsanmeldung P2 wies dementsprechend folgende vier Merkmale auf: a, b, c, e.

Gegen die Erteilung des Patents P1 legte B fristgerecht Einspruch ein. A verteidigte das Patent P1 in der erteilten Fassung. Mit Beschluss vom 18.11.2010 wurde das Patent P1 nach mündlicher Verhandlung widerrufen. Gegen diesen Beschluss legte A fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde ein.

Im anhängigen Beschwerdeverfahren verteidigt A das Patent P1 mit folgenden Ansprüchen:

a) gemäß Hauptantrag: Anspruch 1 mit Merkmalen a, b, c, d

b) gemäß Hilfsantrag: Anspruch 1 mit Merkmalen a, b, c, d, e

Im Verfahren der Teilungsanmeldung P2 erging am 15.09.2010 ein Zurückweisungsbeschluss, nachdem die zuständige Prüfungsstelle den Anspruch 1 zuvor in einem Prüfungsbescheid als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend beanstandet und A in Beantwortung des Prüfungsbescheides keine neuen Ansprüche eingereicht hatte.

Gegen den Zurückweisungsbeschluss zu P2 legte A fristgerecht das Rechtsmittel der Beschwerde ein. Im anhängigen Beschwerdeverfahren zu P2 verfolgt A das Patentbegehren mit folgenden neuen Ansprüchen weiter:

i) gemäß Hauptantrag: Anspruch 1 mit Merkmalen a, b, c, d

ii) gemäß Hilfsantrag: Anspruch 1 mit Merkmalen a, b, c, d, f.

Gehen Sie davon aus, dass die genannten Merkmalskombinationen in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen jeweils eindeutig und unmittelbar und als zur Erfindung gehörend offenbart sind.

Aufgabe:

Beantworten Sie die folgenden Fragen und nehmen Sie dabei umfassend gutachterlich zur Rechtslage Stellung

- 1. Wurde die Teilungsanmeldung P2 fristgerecht eingereicht?**

- 2. Hat A die Möglichkeit, die Ansprüche im Beschwerdeverfahren zu P2 gemäß den nun vorliegenden Haupt- und Hilfsanträgen zu ändern? Prüfen Sie dies zunächst unter dem Gesichtspunkt, dass die Teilungserklärung des A sich auf einen Gegenstand mit den Merkmalen a, b, c, e richtete.**

- 3. Prüfen Sie des Weiteren, inwieweit der Hauptantrag und der Hilfsantrag zur Patentanmeldung P2 unter dem Gesichtspunkt zulässig sind, dass der Anspruch**

gemäß Hauptantrag zu P2 identisch ist mit dem erteilten Anspruch des Patentes P1 und dem Anspruch des Hauptantrages im Beschwerdeverfahren zu P1.

4. Sofern Sie der Auffassung sind, dass der Hauptantrag in der Patentanmeldung P2 nicht zulässig ist, so erläutern Sie, wie A den Hauptantrag zu P2 eventuell zulässig machen könnte, indem er im Einspruchs-Beschwerdeverfahren zum Patent P1 seine Anträge ändert.

5. Gehen Sie davon aus, dass beide Beschwerdeverfahren, das Einspruchs-Beschwerdeverfahren zu P1 und das Beschwerdeverfahren zu P2, vor dem gleichen Senat des Bundespatentgerichts anhängig sind. Kann der Senat über die (früher eingelegte) Beschwerde zu P2 entscheiden, bevor er über die Beschwerde zu P1 entschieden hat, oder muss er mit einer Entscheidung zur Beschwerde zu P2 abwarten bzw. das Verfahren aussetzen, bis über die Beschwerde zu P1 entschieden worden ist?