



Patentanwaltsprüfung II / 2011
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt

Gegen das am 27.01.1995 angemeldete Patent DE 195 xx yyy mit der Bezeichnung „Polyesterzusammensetzungen und deren Verwendung“, dessen Erteilung am 11.05.2006 im Patentblatt veröffentlicht worden ist, hat die T. GmbH am 10.08.2006 schriftlich beim DPMA Einspruch eingelegt. Die Einspruchsgebühr in Höhe von 200€ wurde mittels beigefügter Einzugsermächtigung entrichtet. Die Einsprechende ist gemäß ihren Schriftsätzen der Auffassung, dass die erforderliche Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes im Hinblick auf den Stand der Technik nicht gegeben sind. Zur Begründung verweist die Einsprechende auf 3 Druckschriften. In der Anhörung vor dem DPMA legt die Patentinhaberin hilfsweise einen neuen Anspruchssatz mit 16 Patentansprüchen vor, auf deren Grundlage das Patent nach Prüfung des Einspruchs gemäß § 61 Abs. 1 Satz 1 Patentgesetz von der Patentabteilung xy beschränkt aufrechterhalten wird. Gegen den Beschluss vom 12. Februar 2007 wird am 10. März 2007 von der Patentinhaberin beim Patentamt Beschwerde erhoben. Sie beantragt die Abbuchung der Beschwerdegebühr in Höhe von 500 € und fügt eine entsprechende Einzugsermächtigung bei. Ferner beantragt sie mit schlüssiger Begründung den Beschluss aufzuheben, das Patent im erteilten Umfang, hilfsweise mit neu vorgelegten Patentansprüchen 1 bis 18 aufrecht zu erhalten und weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Der zuständige Senat des Bundespatentgerichts lädt zur mündlichen Verhandlung. Im Laufe der Verhandlung gibt der Senat den richterlichen Hinweis, dass die im Verfahren befindlichen Dokumente sowohl den mit den neuen Patentansprüchen 1 bis 18 beanspruchten Gegenständen als auch den Gegenständen der 16 Patentansprüche, auf deren Grundlage das Patent von der Patentabteilung beschränkt aufrecht erhalten wurde, Patent hindernd entgegen stehen könnten.

Aufgabe:

Beantworten Sie die folgenden Fragen gutachterlich:

a) Ist die Beschwerde zulässig? Legen Sie dar, welche Befugnisse das Beschwerdegericht im vorliegenden Fall hat, wenn sich die Einsprechende im Beschwerdeverfahren nicht äußert und zur Verhandlung nicht erscheint.

b) Legen Sie dar, welche Befugnisse das Beschwerdegericht hat, wenn sich die Beschwerdegegnerin nach Ablauf der Beschwerdefrist schriftlich zur Sache äußert, zur mündlichen Verhandlung erscheint und dort den Antrag stellt, das Patent vollumfänglich zu widerrufen.

c) Kann die Patentinhaberin beim gegebenen Sachverhalt (unter Berücksichtigung der zusätzlichen Angaben in Frage a) und Frage b)) den vollständigen Widerruf des Patents verhindern?

d) Im Hinblick auf den erdrückenden Stand der Technik gibt die Patentinhaberin am Ende der mündlichen Verhandlung zu Protokoll:

„Ich verzichte hiermit auf das Patent.“

Legen Sie dar, unter welchen Bedingungen und ab welchem Zeitpunkt dieser Verzicht vor dem Bundespatentgericht das Verfahren in der Hauptsache wirksam erledigen kann. Wie wird der Senat entscheiden?

e) Stellen Sie die Gründe zusammen, die gemäß Patentgesetz zum Erlöschen eines Patents führen. Ab welchem Zeitpunkt tritt jeweils diese Wirkung ein?

Teil II

Sachverhalt

M ist Fahrradfachhändler und vertreibt seit über 3 Jahren elektrisch angetriebene Fahrräder, auf deren Rahmen gut sichtbar das Zeichen „AGUILA“ angebracht ist. M bezieht solche Fahrräder nicht von einem Hersteller, sondern fertigt diese Fahrräder aus Einzelteilen verschiedener Hersteller in seiner Werkstatt und bringt das Zeichen „AGUILA“ selbst auf dem Fahrradrahmen auf. In den meisten Fällen handelt es sich bei den unter dem Zeichen „AGUILA“ vertriebenen elektrischen Fahrrädern um solche, die nach speziellen Wünschen und Vorgaben seiner Kunden gefertigt werden. Er hat aber auch immer fertige Modelle bereit zum Verkauf in seiner Verkaufsausstellung stehen. M wirbt für seine „AGUILA“ Fahrräder mit einer mehrseitigen Hochglanzbroschüre, in der verschiedene Ausführungen der elektrischen Fahrräder „AGUILA“ abgebildet und beschrieben sind. Über eigene Markenrechte verfügt M nicht.

M erhält nun ein Schreiben einer Rechtsanwaltssozietät, welche eine Firma S vertritt. Aus dem Schreiben ergibt sich, dass die Firma S Inhaberin der folgenden beiden deutschen Marken ist:

Marke 1: DE 397 XX XXX
Wortmarke: AGUILA
Anmeldetag: 05.07.1997
Eintragung: 25.09.1997 (ohne Widerspruch)
Schutzdauer verlängert: 01.08.2007
Eingetragen in Klasse 12 für die Waren:
„Zweiräder, insbesondere Motorräder und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten), insbesondere Schalldämpfer und/oder Abgasanlagen für Motorräder“

Marke 2: DE 301 XX XXX

Wortmarke: AGUILA

Anmeldetag: 18.09.2001

Eintragung: 23.11.2001 (ohne Widerspruch)

Eingetragen in Klasse 09 für die Waren:

„Schutzhelme, insbesondere für Motorradfahrer“

Die Firma S sieht in der Benutzung des Zeichens „AGUILA“ zur Kennzeichnung von elektrisch betriebenen Fahrrädern durch M eine Verletzung ihrer Rechte aus den beiden genannten Marken. M wird daher aufgefordert, die Verletzungshandlung sofort einzustellen und innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, in der M sich verpflichtet, es zu unterlassen, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland im geschäftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken die Bezeichnung „AGUILA“ für Zweiräder zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf elektrischen Fahrrädern, ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Zweiräder anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem Zeichen Zweiräder einzuführen oder auszuführen oder das Zeichen im Geschäftsverkehr oder in der Werbung für Zweiräder zu benutzen.

Des Weiteren soll M Auskunft erteilen über Namen und Anschrift des Herstellers, des Lieferanten oder anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer, sowie die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Zweiräder mit der Bezeichnung „AGUILA“.

M ist begeisterter Motorradfahrer, und ihm ist daher die Firma S und deren Produktpalette gut bekannt, denn Firma S ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Hochleistungsauspuffanlagen für Motorräder spezialisiert. M ist sicher, dass Firma S schon immer ausschließlich solche Auspuffanlagen herstellt und vertreibt. Auch die Internetseite der Firma S bestätigt dies.

Aufgabe:

Nehmen Sie gutachterlich Stellung zu den folgenden Fragen bzw. Problemen des M:

1. Ist M im Hinblick auf die Marken 1 und 2 tatsächlich zur Unterlassung verpflichtet?
2. Warum wird M aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben? Muss es unbedingt eine strafbewehrte Unterlassungserklärung sein?
3. Es würde M sehr widerstreben, Auskunft, insbesondere über seine Verkaufszahlen, zu erteilen. Muss M Auskunft erteilen und, falls ja, warum?
4. Bei einer Recherche im Online-Register des HABM hat M zufällig ermittelt, dass Firma S noch über ein weiteres Markenrecht verfügt, welches in dem Anwaltsschreiben nicht genannt ist, nämlich die nachfolgende EU-Gemeinschaftsmarke:

Nummer der Marke:	EU 0087XXXXX
Wortmarke:	AGUILA
Anmeldetag:	04.01.2010
Eintragung:	23.07.2010
Eingetragen in Klasse 12 für die Waren: <i>„Landfahrzeuge und deren Teile; Motorräder und deren Teile (soweit in Klasse 12 enthalten)“</i>	

Welche Auswirkungen könnte diese EU-Marke auf die Herstellung und den Vertrieb von elektrischen Fahrrädern „AGUILA“ durch M haben?

5. M würde in jedem Fall nur höchst ungern ganz auf die Benutzung des Zeichens „AGUILA“ verzichten, weil er in den vergangenen Jahren viel Werbeaufwand getrieben hat und dieses Zeichen inzwischen bei seiner Kundschaft bereits gut eingeführt ist und ein sehr gutes Renommee besitzt. Er überlegt daher, ob er nicht zukünftig das Zeichen einfach in „MFX AGUILA“ abändern und hierfür dann selbst eine deutsche Marke anmelden sollte für die Waren der Klasse 12 *„Landfahrzeuge und deren Teile, insbesondere elektrische Fahrräder“*.

Wäre dies eine Lösung?