



**Patentanwaltsprüfung III / 2011**  
**Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

**Teil I**

**Sachverhalt:**

Die Wortmarke

**XOCAO**

ist am 17. Juli 2007 unter der Nummer 307 32 657 für die Waren und Dienstleistungen

*„Schokoladengetränke,  
Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel und Getränke“*

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der Wortmarke

**SCHO-KAO**

die seit 1996 unter der Nummer 2 100 564 für zahlreiche Waren registriert ist, hat dagegen gezielt aus den Waren

*"Kakaohaltige oder schokoladehaltige Getränkepulver"*

Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende meint, Schokoladengetränke und Kakao- bzw. schokoladehaltige Getränkepulver seien dasselbe. Außerdem verkaufe die Inhaberin der jüngeren Marke Getränke (worunter auch Getränkepulver fallen könne) und kontrolliere dabei auch die Qualität der von ihr verkauften Ware.

Die Widerspruchsmarke „SCHO-KAO“ sei schon wegen der identischen Vokalfolge „O-A-O“ mit der jüngeren Marke „XOCAO“ verwechselbar. „X“ und „SCH“, die jeweils auf dem Laut „s“ aufbauen seien sich auch sehr ähnlich. So stamme „X“ aus dem griechischen „chi“ und sei dem „ch“ stark angenähert. Auch im portugiesischen und südamerikanischen Sprachraum werde „X“ teilweise als „Sch“ ausgesprochen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke wendet ein, dass schon ein erheblicher Unterschied zwischen Getränken und Getränkepulver bestehe und bereits deshalb niemand die Marken miteinander verwechseln würde. Erst recht gelte dies für den Einzelhandel im Bereich Lebensmittel, der ja wohl nichts mit Getränkepulver zu tun habe. Niemand würde auf die Idee kommen, „SCHO-KAO“ mit „XOCAO“ zu verwechseln - das würde ja bereits ganz anders ausgesprochen. Außerdem denke jeder bei der Widerspruchsmarke nur an „Schokolade“ und „Kakao“, weil „SCHO-“ eben für Schokolade „KAO“ für Kakao stehe. Durch den Bindestrich würde das noch besonders deutlich. Die beiden Marken sähen im Übrigen auch ganz anders aus und das sei ja wohl entscheidend, wenn man sie beim täglichen Einkauf im Regal stehen sehe. Selbst wenn man davon ausginge, dass die beiden Marken ähnlich ausgesprochen würden, könne das allein ja wohl hier nicht ausreichen, wenn man sich die komplett unterschiedliche Schreibweise ansieht.

**Aufgabe:**

1. Nehmen Sie zur Vorbereitung der Entscheidung der zuständigen Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts gutachterlich zur Frage der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Stellung. Gehen Sie dabei – gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle von den Beteiligten vorgebrachten Argumente ein.
2. Entwerfen Sie den Tenor der Entscheidung der Markenstelle.
3. Unterstellt, die zuständige Markenstelle ist mit einer Prüferin / einem Prüfer des gehobenen Dienstes besetzt, welche( r ) Rechtsbehelf (e) sind dagegen innerhalb welcher Frist(en) statthaft?

**Teil II**

**Sachverhalt:**

Die Bau GmbH ist im Bereich des Bauwesens tätig und Inhaberin der deutschen Patentanmeldungen DE X und DE Y, die am 23. März 2004 angemeldet wurden. Die beiden Patentanmeldungen betreffen Verfahren zum Herstellen von Asphalt, wobei die beiden Patentanmeldungen unterschiedliche Verfahrensabläufe beschreiben und beanspruchen, die alternative Vorgehensweisen betreffen. Bislang bezieht die Bau GmbH Asphalt von Zulieferern, die Asphalt günstig anbieten. Daher wurden die in den Patentanmeldungen beschriebenen Verfahren noch nicht von der Bau GmbH eingesetzt. Da ein Einsatz nicht absehbar ist, wurde in beiden Verfahren noch kein Prüfungsantrag gestellt. Die Jahresgebühren wurden allerdings regelmäßig und fristgerecht entrichtet.

Für die Betreuung der Verfahren ist Patentanwalt Meier zuständig, der seit mehr als zwanzig Jahren für die Bau GmbH in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes tätig ist und diese gegenüber dem DPMA vertritt. Sämtliche Fristen werden in der Kanzlei Meier notiert und überwacht. Für das Notieren und die Kontrolle der Fristen ist der Patentanwaltsfachangestellte Schmidt verantwortlich, der vor mehr als 10 Jahren die Ausbildung zum Patentanwaltsfachangestellten in der Kanzlei absolvierte und seit

erfolgreichem Ablegen der Prüfung als Patentanwaltsfachangestellter in dieser Kanzlei tätig ist. Herr Schmidt notiert die Fristen sowohl handschriftlich in einem Kalender als auch elektronisch mittels EDV, was mit der in der Kanzlei eingesetzten Verwaltungssoftware möglich ist.

Im Rahmen seiner Ausbildung wurde Schmidt von Anwalt Meier in alle Bereiche der Büroorganisation, insbesondere auch in die Bereiche Fristen und Zustellung, eingewiesen. Die Tätigkeit von Herrn Schmidt wird regelmäßig, anfangs häufiger und nunmehr alle sechs Monate, von Herrn Meier überwacht, hierzu werden stichprobenartig Fristen überprüft. Bisher gab es keine Beanstandungen. Sämtliche Fristen wurden korrekt notiert und überwacht. Schriftstücke wurden rechtzeitig zugestellt.

Sämtliche Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen bei der Bau GmbH werden in zeitlichen Abständen bewertet und in Kategorien eingestuft. Die Ergebnisse der Einstufungen werden Patentanwalt Meier mitgeteilt. Schutzrechte der Kategorie I müssen in jedem Fall aufrechterhalten werden. Bei Schutzrechten der Kategorie II werden rechtzeitig vor Ablauf der Frist die Fachabteilungen informiert, die nach Rücksprache mit der Geschäftsführung Patentanwalt Meier entsprechende Weisungen geben. Schutzrechte und Anmeldungen der Kategorie III werden fallengelassen. Die Patentanmeldungen X und Y sind in Kategorie II eingestuft.

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage wird von Seiten der Geschäftsführung der Bau GmbH zu Beginn des Jahres 2011 entschieden, Schutzrechte und Anmeldungen der Kategorie II nicht weiterzuverfolgen. Allerdings soll bei diesen zunächst überprüft werden, ob eine Verwertung durch Verkauf oder Lizenzierung in Betracht kommt. Aus diesem Grunde nimmt zu Beginn des Jahres 2011 Meier Kontakt zu der Asphalt AG auf, einem der Zulieferer von Asphalt. Die Verhandlungen führen schnell zu einem Ergebnis und man kommt überein, die beiden Patentanmeldungen zu übertragen. Am 21. März 2011 erfolgt die rechtsgeschäftliche Übertragung der beiden Patentanmeldungen. Die Umschreibung wird am 24. März 2011 beantragt.

Zuvor werden in den beiden Patentanmeldungen X und Y von der Bau GmbH die Jahresgebühren fristgerecht entrichtet. Am 16. März 2011 erhält Patentanwalt Meier außerdem von der Bau GmbH den Auftrag, in beiden Anmeldungen Prüfungsantrag fristgerecht bis zum 23. März 2011, einem Mittwoch, zu stellen. Er gibt dies an Patentanwaltsfachangestellten Schmidt weiter, der noch am selben Tag Patentanwalt Meier zwei Eingaben an das DPMA vorlegt. In den beiden Eingaben werden die Prüfungsanträge für die Patentanmeldungen X und Y gestellt. Die Gebühren sollen mit beigefügten Einzugsermächtigungen entrichtet werden. Patentanwalt Meier prüft die Schreiben und die Einzugsermächtigungen und gibt diese zum Versenden an Schmidt zurück. Dieser macht die beiden Eingaben postfertig, d.h. er kuvertiert und frankiert diese.

Allerdings ist Schmidt an diesem Tage durch einen Magen-Darm-Infekt in seiner Konzentrationsfähigkeit stark beeinträchtigt und er verwechselt bei der Auswahl die Briefmarken und wählt welche mit zu geringem Wert aus. In das Postausgangsbuch trägt er jedoch die korrekten Beträge ein. Die Erkrankung führt auch dazu, dass Schmidt erst am 28. März 2011 wieder in der Kanzlei erscheint.

Am 25. März 2011 erhält Meier die beiden Postsendungen zurück, die aufgrund der unzureichenden Frankierung nicht zugestellt wurden. Er erkennt, dass die Frist am 23. März 2011 zum Stellen der Prüfungsanträge versäumt wurde und teilt dies, nachdem er den Sachverhalt mit Schmidt erörtert hat, der Bau GmbH am 28. März 2011 mit. Diese berät sich mit der Asphalt AG, die zunächst den Kaufpreis zurückverlangt. Nach mehrwöchigen Beratungen beschließt man am 23. Mai 2011 einen anderen Weg zu gehen. Die Umschreibung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt, d.h. die Bau GmbH ist noch als Inhaberin im Register eingetragen.

### Fallvariante 1

Die Bau GmbH beauftragt Patentanwalt Meier, Wiedereinsetzung gemäß §123 PatG zu beantragen.

### **Aufgabe:**

Prüfen Sie die Erfolgsaussichten des Antrags auf Wiedereinsetzung

## Fallvariante 2

Die Asphalt AG beschließt, selbst Wiedereinsetzung zu beantragen.

### **Aufgabe:**

Wie Fallvariante 1

## **Teil III**

### **Sachverhalt:**

Gegen ein deutsches Patent (Streitpatent), dessen Erteilung am 02.09.2010 veröffentlicht wurde, wird am 29.11.2010 beim DPMA von der Einsprechenden Einspruch erhoben. Die Einspruchsgebühr wird durch eine unterschriebene Einzugsermächtigung entrichtet. Als Widerrufsgrund wird einzig mangelnde erfinderische Tätigkeit geltend gemacht. Ausführungen, weshalb keine erfinderische Tätigkeit vorliege, enthält der Einspruchsschriftsatz nicht, ebenso wenig wird Stand der Technik zitiert, der der Schutzfähigkeit entgegenstehen würde.

Am 03.12.2010, noch bevor die Belastung des angegebenen Kontos erfolgt, widerruft die Einsprechende die Einzugsermächtigung.

Die zuständige Patentabteilung des DPMA hat die Patentinhaberin und die Einsprechende auf den 06.10.2011 zur Anhörung geladen.

Auf eine Abmahnung der Patentinhaberin hin, in der eine Verletzung des Streitpatents durch die Beigetretene behauptet und diese zur Unterlassung der Verletzungshandlung unter Klageandrohung aufgefordert wird, reicht die Beigetretene am 01.07.2011 beim zuständigen Landgericht negative Feststellungsklage gegen die Patentinhaberin ein, dass sie das Streitpatent nicht verletze. Diese Klage wird der Patentinhaberin am 14.07.2011 zugestellt.

Am 04.10.2011 erklärt die Beitretende dem DPMA gegenüber schriftlich den Beitritt zum Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent. Der Beitrittserklärung sind Kopien der Abmahnung und der Klageschrift samt Nachweis des Eingangstags beim Landgericht und das Zustellungsdatum an die Patentinhaberin beigelegt. Gleichzeitig wird eine Gebühr von 300 EUR entrichtet. In dem Beitrittsschriftsatz wird als einziger Widerrufsgrund widerrechtliche Entnahme geltend gemacht, die ausführlich und schlüssig dargelegt wird.

**1. Aufgabe:**

Geben Sie gutachtlich eine Bewertung der Rechtslage ab. Wie hat die Patentabteilung zu entscheiden, wenn sie der Auffassung ist, dass eine widerrechtliche Entnahme vorliegt.

Formulieren Sie auch den Tenor des Beschlusses wörtlich.

**2. Variante:**

Führen Sie gutachtlich aus, ob und gegebenenfalls wie sich die Rechtslage ändert, wenn die Einsprechende die Einzugsermächtigung nicht widerrufen hätte?

Auch hier ist zu tenorieren.

**3. Abwandlung:**

Während des Einspruchsverfahrens gemäß der Variante b. – also ohne erfolgten Widerruf der Einzugsermächtigung der Einsprechenden – erlischt das Streitpatent, da der Inhaber darauf verzichtet.

Führen Sie gutachterlich aus, wie die Rechtslage ist und formulieren Sie den Tenor des Beschlusses.