



## Patentanwaltsprüfung III / 2012

### Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus den Teilen A, B und C; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

#### Teil A:

1. In Cloppenburg hatte die „Kaster GmbH & Co. KG“ das Einrichtungshaus „Speicher am Jakobsplatz“ betrieben. Für die Gesellschaft war am 22. Mai 2001 die Wortmarke 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ eingetragen worden für folgende Waren der Klasse 20:

„Sitzmöbel, Kissen, Spielpolster.“

Gegen diese Eintragung ist kein Widerspruch eingelegt worden. Sofern die „Kaster GmbH & Co. KG“ in ihrem Einrichtungshaus die vorgenannten Waren in Verarbeitungen mit Polstermaterial aus Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff, vertrieben hat, geschah das nicht unter der vorgenannten Marke, sondern ausnahmslos unter der Marke „Schaumstoff Kaster“.

Am 1. Dezember 2010 wurde über das Vermögen der „Kaster GmbH & Co. KG“ das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt.

Im Februar 2012 schloss die Lebensgefährtin des ehemaligen Geschäftsführers der „Kaster GmbH & Co. KG“, Hans-Georg Kaster, und zugleich Geschäftsführerin der „Hans-Georg Kaster Schaum Design GmbH“, Luise Lehnert, mit dem Insolvenzverwalter über die Marke Nr. 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ einen Kaufvertrag, für dessen Gültigkeit nur noch die Zustimmung durch die Gläubigerversammlung erforderlich war. Am 28. März 2012 teilte der Insolvenzverwalter Frau Lehnert mit, dass sich inzwischen ein neuer Bieter vorgestellt habe und dass die Gläubigerver-

sammlung den Kaufvertrag mit Frau Lehnert nicht genehmigen werde, wenn der neue Bieter für die Marke mehr als 2.000 € bieten werde.

Am 11. April 2012 meldete Frau Lehnert beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke

„Speicher am Jakobsplatz“

an für folgende Waren der Klasse 17:

„Polsterfüllstoffe aus Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff, soweit in Klasse 17 enthalten“.

Die Marke wurde am 10. August 2012 mit der Nummer 30 2012 111 555 in das Register eingetragen und am 3. September 2012 veröffentlicht.

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt war und ist das Zeichen „Speicher am Jakobsplatz“ für niemanden anderen für Waren der Klasse 17 angemeldet oder eingetragen worden.

Frau Lehnert hat im Bieterverfahren für die ältere Marke kein weiteres Gebot abgegeben. Der Zuschlag ging an die „Panda GmbH“, die außerdem den Zuschlag für die Marke „Schaumstoff Kaster“ erhalten hat. Am 13. August 2012 hat die „Panda GmbH“ beim Deutschen Patent- und Markenamt den Antrag gestellt, die Marke 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ auf sie umzuschreiben. Der Umschreibungsantrag ist am 14. August 2012 beim Patentamt eingegangen.

2. Am 18. September 2012 kommt der Geschäftsführer der „Panda GmbH“, Frank Meineke, zu Ihnen - der Bearbeiterin oder dem Bearbeiter dieser Examensaufgabe - und bittet Sie zu prüfen, ob die GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt die  
→ Löschung der Marke 30 2012 111 555 erreichen kann. Da Frau Lehnert ihre Marke bisher nicht benutzt, sollen zivilrechtliche Schritte vorläufig unterbleiben. Frank Meineke meint, bei Anmeldung der Marke 30 2012 111 555 am 11. April 2012 habe bereits festgestanden, dass Frau Lehnert keine Marken aus der Insolvenzmasse der

„Kaster GmbH & Co. KG“ erhalten werde. Bei Anmeldung ihrer Marke habe Frau Lehnert auch davon gewusst, dass die „Panda GmbH“ zu den Bietern für die ältere Marke 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ gehörte. Frau Lehnert habe ihre Anmeldung ohne Benutzungswillen und nur mit der Absicht gemacht, die „Panda GmbH“ im Wettbewerb zu behindern.

Ein erstes Anschreiben von Ihnen beantwortet Frau Lehnert wie folgt: Sie habe bereits im Dezember 2011, als sie sich noch um den Erwerb der älteren Marke 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ bemühte, daran gedacht, zur Ergänzung des Schutzes für diese Marke eine weitere Wortmarke "Speicher am Jakobsplatz" für Waren der Klasse 17 anzumelden, um weitere Anbieter von Polsterfüllstoffen aus Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff, der Klasse 17, daran zu hindern, solche Produkte ebenfalls unter der Bezeichnung „Speicher am Jakobsplatz“ zu vertreiben. Zu dieser Anmeldung sei es dann erst am 11. April 2012 gekommen. Als die potentiellen Konkurrenten, die sie, Frau Lehnert, mit dieser Anmeldung von der Bezeichnung „Speicher am Jakobsplatz“ ausschließen wollte, hätte sie auch die ihr noch unbekanntem weiteren anonymen Bieter für die Marke Nr. 301 22 222 „Speicher am Jakobsplatz“ betrachtet. So habe sie am 4. April 2012 von einem weiteren anonymen Bieter erfahren, der 2.700 € für den Erwerb der Marke aus der Insolvenzmasse geboten hatte. Sie selbst habe ihr Angebot erst kurz vor Abschluss des Bieterverfahrens abgeben wollen, am 22. Mai 2012 jedoch erfahren, dass ein weiterer Bieter zum Preis von 11.100,00 € den Zuschlag erhalten habe. Bis zum 22. Mai 2012 habe sie nicht gewusst, dass sich die „Panda GmbH“ am Bieterverfahren beteiligt hatte.

Heute haben Sie eine weitere Besprechung mit Frank Meineke.

Zu dem Schreiben von Frau Lehnert meint er: Jedenfalls sei Frau Lehnert spätestens am 28. März 2012 bekannt gewesen, dass weitere Bieter, darunter auch die „Panda GmbH“, Interesse an dem Erwerb der älteren Marke angemeldet hatten. Das habe einen schutzwürdigen Besitzstand der „Panda GmbH“ begründet.

Weiter können Sie den Sachverhalt nicht aufklären.

2014 05 11

**Aufgabe:**

Nehmen Sie gutachtlich, einschließlich der gegebenenfalls erforderlichen Hilfsgutachten, Stellung zu der Frage, ob und wie die „Panda GmbH“ beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke Nr. 30 2012 111 555 „Speicher am Jakobsplatz“ erreichen könnte.

Bei Ihren Überlegungen können Sie davon ausgehen, dass der Umschreibungsantrag der „Panda GmbH“ vom 13. August 2012 zur Umschreibung führt, die unangefochten bleibt.

www.kandidatentraining.de

**Teil B:**

Frau Pfiffig ist Erfinderin und Inhaberin eines in Deutschland erteilten Patents. Das Patent schützt einen Stecker zur Herstellung einer elektrischen Verbindung. Kurz nach der Patenterteilung hat Frau Pfiffig der Firma Emsig eine ausschließliche Lizenz am Gegenstand ihres Patents erteilt und erhält von Firma Emsig umsatzabhängige Lizenzgebühren. Firma Emsig vertreibt mit wachsendem Erfolg den patentgeschützten Stecker.

Firma Nachbauer stellt Verbindungskabel her, an denen Stecker angebracht sind, die von allen Merkmalen des geschützten Steckers wortsinngemäß Gebrauch machen.

Mit ihrer Klage beim zuständigen Landgericht begehrt Frau Pfiffig Feststellung der Schadensersatzpflicht.

**Frage:**

Ist die Klage von Frau Pfiffig erfolgreich?

Teil C:

Am 05. Juni 2010 hat Frau A. Clever - zugleich Patentanwältin - die von ihr erfundene Vorrichtung zur automatischen Futterbereitstellung für einen Kanarienvogel zum Gebrauchsmuster angemeldet. Das Gebrauchsmuster wurde am 02. August 2010 eingetragen und am 06. September 2010 bekanntgemacht.

Am 07. April 2011, ihrem 15. Geburtstag, reicht Tochter Claudia Clever als Anmelderin beim DPMA zusätzlich eine Patentanmeldung für die Vorrichtung ein und beansprucht die Priorität des Gebrauchsmusters. Auf dem mit eingereichten Formblatt „Erfinderbenennung“ benennt sie ihre Mutter A) Clever als Erfinderin und erklärt, das Recht auf das Patent sei durch Vertrag vom 07. April 2011 auf sie, Claudia Clever, übergegangen. Auf einem mit eingereichten Blatt erklärt Frau A. Clever am 07. April 2011, Claudia Clever werde ermächtigt, die Priorität der früheren Gebrauchsmusteranmeldung zu beanspruchen auf Grund einer Vereinbarung zwischen ihr und ihrer Tochter vom 07. April 2011.

Das DPMA fordert am 09. Juni 2011 die Anmelderin Claudia Clever auf, wegen fehlender Anmelderidentität Nachweise einzureichen, wie einen Umschreibungsantrag oder eine Prioritätsrechtsübertragungserklärung.

Daraufhin wendet sich Claudia hilfesuchend an ihre Mutter A. Clever in deren Eigenschaft als Patentanwältin. Diese erklärt am 26. Juni 2011 gegenüber dem DPMA, das Recht für die Beanspruchung der Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung sei von ihr, A. Clever, auf Claudia Clever übergegangen.

Im Prüfungsbescheid vom 17. Juli 2011 verweigert die Prüfungsstelle der Anmelderin Claudia Clever das Prioritätsrecht, da die Rechtsnachfolge der Anmelderin Claudia Clever vor Abgabe der Prioritätserklärung hätte eingetreten sein müssen.

Mit Schriftsatz vom 08. Dezember 2011 erklären Claudia Clever und ihre Vertreterin Patentanwältin A. Clever, dass Claudia Clever bereits seit 24.12.2010 Inhaberin der Gebrauchsmusteranmeldung sei. Eine Umschreibung des Gebrauchsmusters auf Claudia Clever sei aber nicht beabsichtigt. Eine Vollmacht der Patentanwältin liegt nicht vor.

Mit Beschluss der Prüfungsstelle vom 17. März 2012 wird die Patentanmeldung wegen fehlender Neuheit gegenüber dem Gebrauchsmuster zurückgewiesen. Die Priorität des Gebrauchsmusters sei mangels Nachweises der Rechtsnachfolge nicht wirksam in Anspruch genommen worden.

Gegen diese Entscheidung des DPMA legt Claudia Clever durch ihre Mutter in deren Eigenschaft als Patentanwältin fristgerecht Beschwerde ein und beantragt, diesen Beschluss aufzuheben und das Patent wie beantragt zu erteilen. Eine Vollmacht wurde nicht vorgelegt.

**Fragen:**

1. Hat die Beschwerde Erfolg?

Anmerkung:

Der Senat des BPatG hat durch amtliche Ermittlung festgestellt, dass die am 07. April 1996 geborene Claudia Clever minderjährig ist und unter derselben Anschrift bei ihrer alleinsorgeberechtigten Mutter, Patentanwältin A. Clever, wohnt.

2. Was wäre, wenn die Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ihre Tochter hätten?