



Deutsches  
Patent- und Markenamt

## **Patentanwaltsprüfung I / 2016**

### **Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe**

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

## Teil I:

Das Zeichen



ist am 24. Juli 2014 beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) von der **A GmbH** (A) als Wort-Bildmarke für folgende Waren und Dienstleistungen angemeldet worden:

- Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
- Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren;
- Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer;
- Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Geschirr;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen;
- Klasse 29: Fleisch, Fisch;
- Klasse 32: Biere; Mineralwässer und andere alkoholfreie Getränke;
- Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

Die Marke wurde am 23. September 2014 in das Register eingetragen und am 23. Oktober 2014 veröffentlicht. Dagegen hat die B SE (B) als Inhaberin der seit dem 21. März 2003 eingetragenen Gemeinschaftsmarke



am 11. November 2014 Widerspruch eingelegt.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren und Dienstleistungen:

- Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis; Mehle und Getreidepräparate, Brot, Teigwaren; feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze;
- Klasse 43: Verpflegung von Gästen in Restaurants (Ernährung); Beherbergung von Gästen.

Die zuständige Markenstelle des DPMA hat mit Beschluss vom 26. August 2015 die angegriffene Marke mit Ausnahme der Waren der Klassen 3 und 14 vollständig gelöscht. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei vom Amts wegen als überaus bekannt für Nudeln anzusehen; Nudeln stünden in besonderer Weise für italienische Lebensart, mit der Folge, dass sämtliche Waren, die der Verkehr dann besonders schätze, wenn sie in Italien hergestellt würden, als ähnlich mit Nudeln anzusehen seien. Hinsichtlich der Lebensmittel handele es sich zudem um Waren, die regelmäßig zusammen mit Nudeln angeboten und konsumiert würden. Unter diesen Umständen würde die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhalten.

Der Beschluss wurde am 3. September 2015 zugestellt. Einige Tage später zahlte der Geschäftsführer G der A GmbH vorsorglich die Beschwerdegebühr ein, wobei er sich innerlich vorbehielt, die Sache noch einmal zu überdenken. Nach längerem Überlegen entschloss sich G am Abend des 3. Oktober 2015 um 23:55 Uhr doch noch, den bereits vollständig gefertigten, zehneitigen Beschwerdeschriftsatz per Fax abzusenden. Wegen müdigkeitsbedingt herabgesetzter Konzentration gab er allerdings zunächst eine falsche, nicht existente Empfängernummer in das Faxgerät ein. Nach der Fehlermeldung des Gerätes bemerkte G seinen Irrtum und gab die richtige Nummer des DPMA in sein Faxgerät ein. Der zweite Übermittlungsversuch scheiterte jedoch ebenfalls, weil aus unbekanntem Gründen keine Verbindung zustande kam. Erst beim dritten Versuch gegen 23:58 Uhr gelang es G, eine Verbindung herzustellen, wobei das vollständige Schreiben erst um 0:02 Uhr beim DPMA einging.

Zur Begründung der Beschwerde trägt die Markeninhaberin vor, ihr sei zwar bewusst, dass die Widerspruchsmarke für Nudeln durchaus sehr bekannt sei, für

explizit Nudeln sei die Widerspruchsmarke aber gar nicht geschützt. Auch gehe es zu weit, wenn sämtliche Waren italienischen Ursprungs als ähnlich angesehen würden. Im Übrigen bestehe keine Zeichenähnlichkeit; die allenfalls geringe Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht werde durch völlig andere grafische Gestaltung komplett aufgehoben.

Die Widersprechende hat sich schriftsätzlich nicht geäußert.

In der auf ihren Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung am 8. Januar 2016 hat die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung vom 26. August 2015 aufzuheben und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat dazu mündlich vorgetragen, dass sie die Auffassung der Markenstelle grundsätzlich teile, denn jeder, der die Widerspruchsmarke wahrnehme, denke sofort an Italien. Deshalb müssten auch die Waren der Klasse 14 in gleicher Weise behandelt werden, denn italienischer Schmuck sei ebenfalls sehr begehrt.

Dazu hat sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 26. August 2015 aufzuheben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die Waren der Klasse 14 zurückgewiesen wurde und auch insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hält diesen Antrag für unzulässig, jedenfalls für unbegründet.

Sie hat dazu die Auffassung vertreten, dass die Widersprechende nicht mehr die Löschung der Marke hinsichtlich der Waren der Klasse 14 verlangen könne. Da Markenschutz für die Klasse 14 für die A GmbH aber ganz besonders wichtig sei, werde für den Fall, dass das Gericht eine Löschung der Marke auch für Klasse 14 in Betracht ziehe, vorsorglich die Beschwerde zurückgenommen. Im Übrigen werde die Widerspruchsmarke für Dienstleistungen gar nicht verwendet.

Am Ende der mündlichen Verhandlung hat der Senat eine Zustellung der Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen.

Die B SE übersandte am späteren Nachmittag des 8. Januar 2016 ein Schreiben per Fax, mit dem sie mehrere Lichtbilder ihrer Betriebskantine in Parma vorlegte, auf denen deutlich die Widerspruchsmarke zu erkennen ist. Als Anlage zum Schreiben übersandte sie ferner eine eidesstattliche Versicherung eines leitenden Angestellten, in der dieser bestätigt, dass dort seit 2005 werktäglich mehrere hundert Mitarbeiter, sowie einige Kunden und Lieferanten bewirtet und dort ein Tagesumsatz von mindestens 2.000,- Euro erzielt würden.

**Aufgabe:**

Nehmen Sie zu den relevanten Rechtsfragen, gegebenenfalls hilfsgutachterlich, Stellung. Die Formalien sind, soweit nicht angesprochen, eingehalten.

Sofern Sie eine weitere Sachaufklärung für erforderlich halten, ist zu unterstellen, dass diese stattgefunden hat und ergebnislos geblieben ist.

## Teil II:

### Sachverhalt:

Fritz Klug, Sabine Pfiffig und Fridolin Eifrig sind Geschäftsführer bei der Fa. Maschinenbau Klug & Co. und beschäftigen sich hauptsächlich mit der Produktentwicklung. Neben verschiedenen anderen Projekten zu Produktverbesserungen versuchen sie derzeit auch, ein neues Sieb zur Aufbereitung von Hausmüll zu entwickeln. Die Testreihen, die sie gemeinsam durchführen, gehen gut voran, Herr Klug möchte aber immer noch weitergehende neue Tests durchführen, um die Qualität besonders abzusichern.

1. Eines Tages wird es Frau Pfiffig zu viel, sie sucht sich per Internet einen Patentanwalt, telefoniert mit Herrn Patentanwalt Meier und beauftragt ihn, für sie das neu entwickelte Sieb als Patent beim DPMA anzumelden. Da sie nicht viel Zeit hat, einigt man sich darauf, zunächst nur die Beschreibung und 6 Handskizzen einzureichen. Frau Pfiffig verspricht, gute Zeichnungen anfertigen zu lassen und nachzuschicken und sich auch bald Zeit für die gemeinsame Erarbeitung der Patentansprüche zu nehmen. Die Anmeldung wird von Patentanwalt Meier am 7. April 2014 eingereicht.
2. Einen Monat später findet der Termin bei Herrn Meier statt. Dabei stellt sich heraus, dass die Handskizze 5 fehlte und nun noch eine weitere, wichtige Zeichnung 7 dazukommen soll. Patentanwalt Meier reicht am 9. Juni 2014 die gemeinsam erarbeiteten Ansprüche mit der leicht geänderten Beschreibung, da diese auch Figur 7 erläutert, und den sauber gezeichneten Figuren 1 – 7 als verbesserte Anmeldeunterlagen ein.
3. Fritz Klug wird Mitte Dezember 2014 von der Patentanwaltskanzlei Redlich & Sorgfalt (Kanzlei R & S), mit der er schon länger zusammenarbeitet, informiert, dass ein Sieb zur Aufbereitung von Hausmüll von einer deutschen Anmelderin angemeldet wurde. Er vermutet Übles und beauftragt sofort die Kanzlei R & S einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen, da er über die Anmeldung Genaueres wissen möchte. Da er Frau Pfiffig im Verdacht hat,

stellt er sie schließlich zur Rede, worauf sie bald die Anmeldung zugibt, da sie seine endlos dauernden Tests überflüssig fand. Weil sie sich im Grunde gut verstehen, zeigt sie ihm dann die Anmeldeunterlagen. Sie einigen sich darauf, eine neue Erfinderbenennung einzureichen, in der auch Herr Klug mit angeführt wird, und beauftragen Patentanwalt Redlich mit der Patentangelegenheit.

4. Im März 2015 führt Herr Klug nochmals eine Testreihe mit den Kollegen durch, wobei sich überraschend neue Merkmale ergeben. Ende März erhärten sich diese neuen Erkenntnisse und so werden am 10. April 2015 Gespräche mit Patentanwalt Redlich geführt. Frau Pfiffig erklärt, dass ihre Anmeldung am 7. April 2014 eingereicht worden war, weshalb eine Prioritätsnachanmeldung nicht mehr möglich ist. Es wird auch erwogen, was sich in der Vergangenheit bewährt hat, eine Zusatzanmeldung einzureichen. Schließlich entscheidet man sich, eine neue Anmeldung einzureichen und die erste Anmeldung fallenzulassen. Damit wäre dann sichergestellt, dass die Erstanmeldung nicht veröffentlicht wird und geheim bleibt. Herr Unternehmer Klug beauftragt als Anmelder die Kanzlei R & S, die neue Patentanmeldung einzureichen, was am 5. Mai 2015 erfolgt, und die erste Anmeldung zurückzunehmen.
5. Frau Pfiffig, die sich weiter mit dem Sieb beschäftigt, da immer noch Klagen aus dem Vertrieb kommen, möchte gerne wissen, ob die Konkurrenz auch neue Ideen bei derartigen Hausmüllsieben entwickelt hat. Diese würde sie gerne bei ihrer Arbeit mit bedenken. So beauftragt sie, als Miterfinderin, Patentanwalt Redlich einen Rechercheantrag für die am 5. Mai eingereichte Patentanmeldung beim DPMA zu stellen. Nach einer Woche fällt ihr ein, dass eine Patentprüfung doch besser wäre und sie beauftragt die Patentprüfung. Leider vergisst sie mehrfach, den Geldbetrag für die Prüfungsgebühr an die Kanzlei R & S anzuweisen. So landet dann ein Schreiben bei Unternehmer Klug auf dem Schreibtisch, dass der gestellte Prüfungsantrag ungültig sei. Herr Klug ist natürlich erbost, dass Frau Pfiffig wieder eigenmächtig gehandelt hat; er wollte, um die Konkurrenz im Unklaren zu lassen, den Prüfungsantrag erst 2017 stellen und ist nun beunruhigt, ob dies noch möglich ist; zu dem Rechercheantrag sagt er nichts, da er damit einverstanden ist.

6. Die Rechercheergebnisse sind enttäuschend, obwohl die Anmeldung viele Ideen in den Ansprüchen, der Beschreibung und den Figuren aufweist. Herr Klug bittet Frau Pfiffig, sich auch die Schriften genau anzusehen. Aus seiner Sicht sind die Merkmale der Patentansprüche in den recherchierten Druckschriften alle zu finden. Herr Klug erwägt nun, die Patentanmeldung zurückzunehmen, um die Jahresgebühren zu sparen.
  
7. In die Diskussion platzt Herr Eifrig hinein. Das Sekretariat habe ihm erzählt, dass eine neue Patentanmeldung bearbeitet werde, und er habe daraufhin Erkundigungen angestellt und beim DPMA beantragt, dass auch er als Erfinder eingetragen werde. Bei allen derzeit laufenden Projekten sei er mitbeteiligt, also sei er in jedem Fall auch Miterfinder. Man könne sich nun die ganzen Überlegungen sparen, denn jetzt sei das Verfahren blockiert und gelte wegen des unredlichen Verhaltens der Beteiligten als von Anfang an nichtig.

Aufgabe:

Bitte nehmen Sie zu allen Vorkommnissen im Verlauf Stellung.  
(Aspekte zum Arbeitnehmererfinderrecht sollen außer Acht bleiben)