



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung III / 2016

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Sie haben gerade begonnen, für einen allein tätigen Patentanwalt vereinzelt auf eigene Rechnung Kollegenarbeit zu erledigen, als dessen bereits länger bekannte chronische Erkrankung sich verschlimmert und er für längere Zeit ausfällt. Der erkrankte Patentanwalt bittet Sie, ab Oktober 2016 sein Büro eigenständig für ihn fortzuführen. Sie übernehmen diese Aufgabe.

Als erstes meldet sich heute morgen Mandant Hastig, der 2015 durch den erkrankten Kollegen eine Unionsmarke hat anmelden lassen. Dieser Mandant schreibt per E-Mail, dass er Anfang Mai 2016 zum 1. November 2016 15 Ladengeschäfte in Österreich und der Bundesrepublik Deutschland angemietet hat, und dass er zum Ende der Woche die Auftragsbestätigung für die aufwändige Ladeneinrichtung versenden wird. Er möchte nur der guten Ordnung halber kurz bestätigt haben, dass er die Verwendung seiner Marke ungestört aufnehmen kann.

Sie ziehen die Akte und sehen folgende Situation: Die Marke wurde angemeldet und ohne Beanstandungen veröffentlicht. Es ist ein Widerspruch eingegangen, der nicht berichtet wurde, auch die Widerspruchsbegründung wurde noch nicht berichtet. Die Dokumente liegen einfach in der Akte. Details sind der Anlage **(vgl. Anlage zur Klausur)** zu entnehmen.

Aufgabe

1. Welche Prüfungen führen Sie vorab durch und welche Maßnahmen treffen Sie vorab, um auf sicherer Grundlage für den Mandanten tätig werden zu können?
2. Wie beurteilen Sie die Aussichten des Widerspruchs? (kurz fassen)
3. Welche Möglichkeiten können Sie dem Mandanten vorschlagen, die Unionsmarke so vollständig, schnell und sicher wie möglich zu nutzen?
4. Nach Empfang Ihrer Stellungnahme erkennt der Mandant unter Umständen, dass er die Marke nicht wie geplant ab Oktober uneingeschränkt nutzen kann und droht Klage an. Wer ist betroffen und mit welchen Folgen? Was ist zu tun?

Anlage zur Klausur

Angemeldete Marke: **MODEFÜRST**
Warenverzeichnis: Kl. 14 Uhren, Schmuck aus Edelmetall
Kl. 18 Lederwaren, Handtaschen,
Kleinlederwaren (Portemonnaie,
Schlüsseltasche, Kartenetuis)
Kl. 25 Bekleidung, insbesondere
Damenbekleidung, Schuhe, insbesondere
Damenschuhe)
Anmeldetag: 15. Oktober 2015
Veröffentlichung: 15. Februar 2016

Widerspruch: 15. Mai 2016
Mitteilung des EUIPO hierzu : 21. Mai 2016
Ende der Cooling-off Frist: 29. Juli 2016 lt. Mitteilung EUIPO
Beginn des streitigen Verfahrens: 30. Juli 2016 lt. Mitteilung EUIPO
Frist Widerspruchsbeurteilung: 30. September 2016 lt. Mitteilung EUIPO
Frist zur Stellungnahme: 30. November 2016 lt. Mitteilung EUIPO

Widerspruchsmarke **MODAFIRST**
Anmeldetag: 5. Mai 2010
Tag der Eintragung: 10. Oktober 2010
Marke: Benelux-Marke
Widerspruchswaren: Kl. 14 Uhren, Schmuck aus Edelmetall
Kl. 18 Lederwaren, Reit- und Zaumzeug,
Reitsättel, nämlich Polosättel und
Rennsättel, Reitgeräten, Futtersäcke und
Satteltaschen
Widerspruch gegen: Kl. 14, Kl. 18
Widerspruchsbeurteilung: Die Waren sind identisch oder ähnlich.
Die Marken sind ähnlich. Sie sind klanglich und
schriftbildlich verwechselbar.

Teil II

Sachverhalt

Die Klägerin „D-AG“ hat gegen die „Q-Ltd“ eine Patentnichtigkeitsklage beim BPatG eingereicht. An der angegebenen Adresse in München befindet sich aber nur der Sitz der „Q-GmbH“, einer Lizenznehmerin der zum Zeitpunkt der Klageerhebung im Register eingetragenen Inhaberin des u. a. mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Streitpatents mit der Nummer EP 0 815 000, der „Q-**Pty** Ltd“ mit Sitz in Melbourne, Australien. Das europäische Patent ist in der Verfahrenssprache Englisch veröffentlicht.

Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die „Q-Ltd“ keine Adresse in München hat, wurde die Klageschrift dem Inlandsvertreter der Patentinhaberin, der „Q-**Pty** Ltd“, zugestellt.

Die Beklagte meint, die Klage sei unzulässig, weil sie entgegen § 81 Abs. 1 S. 2 PatG nicht gegen die im deutschen Patentregister eingetragene Patentinhaberin gerichtet sei.

Die Klägerin führt aus, sie habe lediglich die Firmenbezeichnung versehentlich verkürzt wiedergegeben; aus dem gesamten Inhalt der Klageschrift einschließlich der Anlagen ergebe sich schließlich, dass die Patentinhaberin gemeint sei. Gleichwohl ändere sie die Bezeichnung der Beklagten nun auf „Q-**Pty** Ltd“.

Noch bevor der Schriftsatz der Klägerin mit dem Inhalt der Änderung der Bezeichnung der Beklagten bei Gericht eingeht, wurde der deutsche Teil des Streitpatents auf die „Q-GmbH“ umgeschrieben.

In der späteren mündlichen Verhandlung bestreitet die Beklagte weiterhin die Zulässigkeit der Klage und erklärt, sie sei nicht mehr Beklagte. Zugleich beantragt sie „höchst vorsorglich“ die Abweisung der Klage und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in einer eingeschränkten Fassung in englischer Sprache.

mit der eingeschränkten Fassung sei nicht möglich, weil diese entgegen § 126 PatG nicht in deutscher Sprache abgefasst seien.

Aufgabe:

1. Nehmen Sie in einem Gutachten zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen – gegebenenfalls hilfsgutachtlich – Stellung. Soweit der Sachverhalt keine Angaben enthält, die eine definitive Entscheidung für eine von mehreren Alternativen ermöglichen, ist die entsprechende Rechtsfrage allgemein nach Voraussetzungen und Rechtsfolgen zu erörtern.

Die von der Beklagten beantragte Verteidigung im beschränkten Umfang ist aus patentrechtlicher Sicht unbedenklich.

2. Unterstellt, eine Verteidigung mit einer beschränkten Fassung des Streitpatents ist hier nicht möglich, wie könnte die neue Patentinhaberin dieses Ziel dennoch erreichen?
3. Würde sich am Ergebnis etwas ändern, wenn die Prozessbevollmächtigten der Beklagten im Rahmen der mündlichen Verhandlung erklären, auch für die „Q-GmbH“ erklärungsbefugt zu sein?

Teil III

Die A-GmbH stellt Rasenmäher her, die ein Fahrgestell aufweisen, an dem in herkömmlicher Weise vier Räder sowie ein Motor angebracht sind, der ein zwischen den Vorder- und Hinterrädern angeordnetes Schneidmesser antreibt. Der Motor und ein Tank sind mit einem vorderen und einem hinteren Abdeckungselement verkleidet, wobei die Abdeckungselemente zusammen einen Kreiszyylinder bilden, der sich, wenn die Abdeckungselemente an dem Fahrgestell montiert sind, von dem Fahrgestell nach oben wegerstreckt. Dabei bildet das vordere Abdeckungselement die vordere Hälfte des Zylinders und das hintere Abdeckungselement die hintere Hälfte. In dem hinteren Abdeckungselement ist außerdem eine oval geformte Klappe vorgesehen, unter der im montierten Zustand die

Einfüllöffnung des Tanks angeordnet ist. Die Rasenmäher haben ein schwarzes Fahrgestell, und die Abdeckungselemente sind grün gehalten.

Diese Rasenmäher sind von der A-GmbH erstmalig am 15.3.2016 auf einer Messe für Rasenpflegeprodukte in Hamburg gezeigt worden. Dabei wurden auch die Abdeckungselemente separat ausgestellt.

Die A-GmbH hat am 1.6.2016 eine Gemeinschaftsgeschmacksmustersammelanmeldung beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingereicht, die am 15.6.2016 eingetragen wurde. Die Sammelanmeldung enthält sechs Muster, wobei das erste Muster den Rasenmäher mit daran angebrachten Abdeckungselementen als Strichzeichnung in unterschiedlichen Perspektiven zeigt. Das zweite Muster zeigt ebenfalls den Rasenmäher mit Abdeckungselementen aber in farbigen Darstellungen. Das dritte und vierte Muster zeigen das vordere und hintere Abdeckungselement in farbigen Darstellungen entsprechend dem Rasenmäher der A-GmbH, während das fünfte und sechste Muster das vordere und hintere Abdeckungselement wiederum als Strichzeichnungen zeigen.

Die B-AG aus Stuttgart fertigt und vertreibt in Deutschland Abdeckungselemente, die in der Form identisch zu den hinteren Abdeckungselementen der Rasenmäher der A-GmbH sind. Allerdings werden die Abdeckungselemente der B-AG in schwarzer Farbe hergestellt. Die ersten dieser Abdeckungselemente sind am 1.8.2016 in Deutschland verkauft worden, damit Besitzer von Rasenmähern der A-GmbH hintere Abdeckungselemente ersetzen können, wenn diese beim Tanken beschädigt worden sind, wobei der Preis der Abdeckungselemente der B-AG deutlich unter dem Preis für Ersatzabdeckungselemente der A-GmbH liegt.

Aufgabe:

Am 1.10.2016 kommt der Geschäftsführer der A-GmbH zu Ihnen bittet Sie um eine Stellungnahme, welche Möglichkeiten bestehen, aus Design- oder Geschmacksmusterrecht gegen die B-AG vorzugehen.