Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe II/2007

28.08.2009

Teil 1

Die Beschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

1) Zulässigkeit der Beschwerde

Nach §66 I MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen, soweit gegen sie nicht die Erinnerung aus §64 I MarkenG gegeben ist, die Beschwerde an das Patentgericht statt.

Die Erinnerung aus §64 I MarkenG findet gegen Beschlüsse der Markenstelle statt, sofern diese von einem Beamten des gehobenen Dienstes erlassen worden sind. Es wird unterstellt, dass die aus §56 II MarkenG für die Entscheidung zuständige Markenstelle mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzt gewesen ist, d.h. keine Erinnerung i.Sv §64 I MarkenG gegeben ist. Die Beschwerde ist statthaft aus §66 I MarkenG.

Die Beschwerde steht nach §66 I S.2 MarkenG den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Die Widersprechende Firma Dr. Hofer ist am Verfahren vor dem DPMA beteiligt und beschwerdeberechtigt. Die Beschwerde ergibt sich aus der Zurückweisung ihres Widerspruchs in dem angefochtenen Beschluss.

Die Beschwerde ist gemäß §66 II MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim DPMA einzulegen. Die ist ebenso wie eine ordnungsgemäße Gebührenzahlung i.Sv §§ 3 I, 6 I PatKostG unproblematisch. Gebühr Nr. 401300 des Gebührenverzeichnisses als Anlage zu §2 I PatKostG i.V.m. §62 II MarkenG i.V.m. PatKostG.

Die Beschwerde ist zulässig und wirksam eingelegt.

II) Verfahrensstellung von Peter Pfeffer

Nach § 28 I MarkenG wird vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Gemäß § 28 II MarkenG kann der Rechtsnachfolger bei Übertragung oder Übergang der Marke in einem Beschw.-Verfahren vor dem Patentgericht das Recht erst von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem dem Patentamt der Anspruch auf Eintragung des Rechtsübergangs zugegangen ist. Bei Übernahme des Verfahrens durch den Rechtsnachfolger ist nach § 28 II S. 3 MarkenG die Zustimmung der übrigen Verfahrensbeteiligten nicht erforderlich. Dies ist ein lex specialis zu § 265 II ZPO.

Peter Pfeffer ist Erwerber der Widersprechenden und mit Stellung des Umschreibeantrags in § 27 III MarkenG zur Führung des Beschwerdeverfahrens berechtigt. Pfeffer kann die Beschwerde jederzeit zurücknehmen, sofern über die Beschwerde noch nicht entschieden worden ist.

III) Gegenstand des Beschwerdeverfahrens

Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens wird durch die gestellten Anträge bestimmt, § 82 I MarkenG i.Vm. § 308 ZPO (ne ultra petita).

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Verweigerung des Schutzes der IR-Marke.

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Der Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin ist, da unter eine innerprozessuale Bedingung gestellt, als solcher zulässig. Der Hilfsantrag umfasst die Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses auf die ~~Ma~~ Ware „Weine" und den

Verzicht auf das übrige WDV. Ein Verzicht ist eine materiellrechtliche Erklärung und von daher bedingungsfeindlich. Der Hilfsantrag der Inhaberin der jüngeren Marke ist unzulässig.

IV) Begründetheit der Beschwerde

Die Beschwerde ist begründet, wenn sich der Widerspruch als zulässig und begründet erweist, mit anderen Worten eine Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Marken besteht.

1. Zulässigkeit des Widerspruchs

Nach §42 II MarkenG kann von dem Inhaber einer Marke mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung Widerspruch erhoben werden. Gemäß §§ 107, 114 MarkenG ist die Vorschrift auf die internationale Registrierung von Marken anzuwenden, wobei an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung die Veröffentlichung in dem vom Internationalen Büro der WIPO herausgegebenen Veröffentlichungsblatt tritt.

Der Widerspruch aus der prioritätsälteren nationalen Wortmarke 119 ist statthaft aus §§ 42, 107, 114 MarkenG. PKHA: §§ 124 MarkenG

Die Wahrung von Frist und Form (§ 126 BGB) sowie eine ordnungsgemäße Gebührenzahlung (vgl. §§ 31, 61 PatKostG) können unterstellt werden.

Der Widerspruch kann nach § 42 II MarkenG nur auf einen von drei Löschungsgründen gestützt werden. Der Widerspruch ist auf das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr (§ 9 MarkenG) gestützt, was nach § 42 II Nr. 1 MarkenG zulässig ist.

Der Widerspruch ist zulässig und wurde form- und fristgerecht erhoben.

4.2 Begründetheit des Widerspruchs

Der Widerspruch ist begründet, wenn eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 I Nr. 1 oder 2 MarkenG zwischen den gegenüberstehenden Marken besteht und die Marke nach §§ 43 II, 114 II MarkenG der Schutz zu versagen ist.

Doppelidentität iS § 9 I Nr. 1 MarkenG liegt nicht vor.

Eine Verwechslungsgefahr iS § 9 I Nr. 2 MarkenG zwischen zwei Marken bemisst sich nach dem Grad der Zeichenähnlichkeit, der Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wobei eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Faktoren besteht und ein schwacher ausgeprägter Faktor durch einen starken ausgeglichen werden kann.

i) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die prioritätsältere Wortmarke „Dr. Kafers Grüne Schnabel" weist für die von ihr umfassten Waren, nämlich Getränke, keinen beschreibenden Anklang auf. Die Wortbestandteile „Grüne" könnte allenfalls auf die Farbe des Getränkes hinweisen. Eine Schwächung durch ähnlich benutzte Drittmarken ist zu verneinen. Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft ~~ist~~ in Folge eine gesteigerten Benutzung der Widerspruchsmarke wurde nicht vorgetragen.

Die Widerspruchsmarke ist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen.

ii) Ähnlichkeit der Waren

Eine Einrede mangelnder Benutzung iS § 43 I MarkenG ist nicht erhoben worden, so dass sämtliche Waren zur Prüfung herangezogen werden können

Registerlage

Die jüngere Marke begehrt Schutz für die Waren „Biere, kohlensäurehaltige Mineralwässer und Fruchtsaftgetränke" der Klasse 32 und „alkoholische Getränke" der Klasse 33.
Zwischen „kohlensäurehaltigen Mineralwässer" und „Mineralwässer" der älteren Marke besteht Identität. „Fruchtsaftgetränke" sind ~~bz~~ nahezu identisch mit „Sirupe", da beide Getränke als Inhaltsstoffe Fruchtextrakte enthalten.

Bier ist wie Mineralwässer und alkoholfreie Sportgetränke ein Erfrischungsgetränk (Durstlöscher) und wird mit Mineralwasser gemischt als Radler angeboten und getrunken. Es ist jedoch üblich und den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt, dass Biere in Brauereien hergestellt werden, welche üblicherweise keine sonstigen Getränke, allenfalls fertige Biermischgetränke herstellen. Es besteht eine mittlere Warenähnlichkeit (~~unter~~ überdurchschnittlich).

Konkurrenzverhältnis, Mischgetränke

→ für alle: hochgradig ähnlich

Zwischen alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere) und den Widerspruchswaren besteht eine ~~geringe~~ mittlere bis hohe Ähnlichkeit, welche daher rührt, dass beide Getränke miteinander zu Cocktails, Schorle, Bowle, etc. vermischt angeboten und getrunken und in den gleichen Getränkefachmärkten vertrieben und verkauft werden. Während alkoholische Getränke ehe dem Genuß dienen, sind alkoholfreie Getränke und Mineralwässer als Durstlöscher für einen anderen Zweck primär ausgerichtet.

iii) Zeichenähnlichkeit

Ähnlichkeiten in Gesamteinheit ?!

Die Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Zeichen ist in klanglicher, schriftbildlicher

und begrifflicher Hinsicht zu prüfen.

Es stehen sich die zweiteilige Wortmarke „Kronheimer Grünschnabel" und „Dr. Hofer Grüner Schnabel" gegenüber.

Aufgrund der unterschiedlichen Wortlängen sowie Silbenzahl und -gliederung sind eine unmittelbare klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Ähnlichkeiten im Gesamteindruck?!

Die Widerspruchsmarke ist eine Mehrfachkennzeichnung (Unternehmenskennzeichen) die die Bezeichnung „Dr Hofer" der Firma Dr. Hofer (Widersprechende) enthält. Den Begriff „Grüner Schnabel" (Produktbezeichnung) kommt ~~der~~, da eine unübliche Zusammensetzung, die Bedeutung grünfarbener Schnabel zu. Die jüngere Marke ist aus dem Ortsnamen „Kronheim" und dem Wort „Grünschnabel" zusammengesetzt. „Grünschnabel" steht für eine unerfahrene, etwas vorlaute Person. „Grüner Schnabel" ist an „Grünschnabel" angenähert, eine derartige Wertung setzt jedoch eine Alleinstellung der genannten Bestandteile voraus ~~was~~ und wird im Folgenden näher betrachtet. Zwischen den gegenüberstehenden Wortkombinationen besteht keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Zeichen könnte jedoch bestehen, wenn diese durch „Grünschnabel" bzw. „Grüner Schnabel" geprägt werden und/oder diese eine selbstständig kollisionsbegründende Stellung in den jeweiligen Zeichen behalten/inne haben. Kronheimer als Bezeichnung des Herkunftsortes bzw. Herstellungsortes der Getränke, wie des Bieres, tritt gesamten

„Grünschnabel" als kennzeichnungsschwaches Element zurück. „Dr. Hofer" als Hinweis auf den Herstellungsbetrieb des Herstellers bzw. Vertreibers tritt ~~den~~ in entsprechender Weise gegenüber „Grüner Schnabel" zurück.

„Grüner Schnabel" ist an „Grünschnabel" angenähert bzw. umgekehrt. Dies ist jedoch hinsichtlich des Bedeutungsinhalts von „Grünschnabel" nicht ohne Weiteres verwechslungsbegründend.

iv) Ergebnis

In Anbetracht einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ~~und ein~~ der älteren Marke ist selbst für identische Waren eine mittelbare ebenso wie eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken zu verneinen.

Der Widerspruch ist unbegründet und nach § 43 II S. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Die Beschwerde ist unbegründet und zurückzuweisen. Der angefochtene Beschluss wird nicht aufgehoben.

8/8

Teil II

Einschlägige Norm: § 42 ArbEG, Verweisung über § 40 ArbEG

1) - Keine ordnungsgemäße Meldung iSv § 5 I ArbEG
   - Erfindung ist in schriftlicher Beschreibung (Informationsübertragung)
   → Meldung der Diensterfindung
   → Folge iSd § 5 III ArbEG
   - Inanspruchnahme gemäß § 6 I ArbEG
   → Rechtsübergang nach § 7 I ArbEG
   - Erfindergemeinschaft aus Professor und Doktorand: § 6 S. 2 PatG
   wichtige Vorschläge des Doktoranden → Meldepflicht als Beschäftigte der Universität zu behandeln
   → Meldung + Inanspruchnahme
   - Anmeldung zum Patent § 13 I ArbEG
   - Lizenzvergabe an Firma XY § 13 III PatG
   → Vergütungsanspruch aus § 42 Nr. 4 ArbEG

2) - Keine Pflicht zur Meldung bei unbeschränkter Offenbarung iSv § 42 Nr. 2 ArbEG
   → Hier wegen Offenbarung gegenüber Vorstandsmitglied der Firma XY nicht mehr möglich
   - auf Diensterfindung sind Vorschriften des ArbEG zwingend anzuwenden
   - Freie Erfindung liegt nicht vor