31.7.13

Klausur 12/08

Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung III / 2011 OLA 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. Bislang 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.

1.10 Sa 2.10,50
3.10. Fristlos

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 beigefügt. 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.

€ 3203 SK Patentk

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.

I

6.2.13

31.7.13

Klausur 12/08

PAP III 2011 w

Teil II

1 WE gem. §23 PatG gegen Bau GmbH

Der Antrag auf Wiedereinsetzung (WE) der Bau GmbH könnte die Stellung des Prüfantrages könnte Erfolg sein, wenn sie ohne Verschulden gehindert war die Patentanmeldung fristgerecht zu stellen. Die Bau GmbH hat PA Meyer am 16.3.11 den Auftrag erteilt die Anmeldung Prüfungsantrag fristgerecht zu stellen. Der Auftrag ist am 16.3.11 beim PA eingegangen die Bau GmbH könnte somit entschuldigt sein. Fraglich ist ob Bau GmbH entschuldigt ist. Die Bau GmbH wird jedoch seit mehr als 20 Jahren durch PA Meyer vertreten.

PA Meyer wollte fristgerecht Prüfungsantrag stellen. Dieser Mangel ist jedoch das Schreiben falsch frankiert wurde und der Prüfungsantrag nicht fristgerecht gestellt wurde. Gem. § 166 Abs. 1 BGB wird dieses Verschulden [illegible] Stellung

unmittelbar vor Beginn der Verhandlung.
Die Kammer ist somit nicht beschlussfähig.
Ein Mangel könnte jedoch kein
Verschulden an der Fehlerhaftigkeit
verneint haben.
Es hat die Schwere der so
Patent fachgestellte (Papa) geprüft
und in Verneinung festgestellt.

Ein Fehler des Gerichts ist insofern entschuldbar,
wenn dieser sorgfältig ausgebildet wurde
und in regelmäßige Abstände überprüft
wird und hierbei keine Unregelmäßigkeit
aufgetreten sind sowie der Fehler ein Einzelfall
war ist.
Papa Schmidt wurde in der Kanzlei ausgebildet
und insbesondere regelmäßig Fortbildungen
eingesetzt. Seine Schmidt wird regelmäßig überprüft
und Beschwerden bzgl. Fristen sind keine.
Da der Schmidt aufgrund eines begründeten
Irrtums in seiner Konzentrationsfähigkeit
beeinträchtigt ist, wurde er die Fristen
Berufung ist ganze Wort aus, trägt
jedoch über wichtige Wort in das
Rechtsmittelgesetzbuch ein. Hierin besteht es sich
um eine Eigenschaftsirrtum gem. § 119 II BGB.
Dieser Fehler könnte gem. § 123 Abs. 1 BGB
Anfechtbar begründen.
Dem müsste Schmidt wieder entnehmen

nach fahrlässig iSv. 276 BGB gehandelt haben.
Gem § 276 II BGB handelt der fahrlässig, wer die in Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
Vorsätzlich hat Schmidt nicht die falsche Briefmarke genommen. Fraglich ist aber, ob er fahrlässig gehandelt hat.
Schmidt ~~hat~~ war sich bewusst was für eine Marke er nehmen musste und hat die richtige Wert in das Postausgangsbuch eingetragen, er hat jedoch die Marke verwechselt. Er hat somit die in Verkehr erforderliche Sorgfalt bei der Eintragung in das Buch gewahrt.
PA Meier und somit die Fa. GmbH wäre somit ohne Verschulden verhindert die DPMA gegenüber die Frist einzuhalten eine WE wäre somit gem § 123 S. 1 ~~PatG~~ möglich.
Fraglich ist ob die Fristen Stellung des Prüfungsantrages und die ~~Anmeldung~~ ausgeschlossen. Frist gem. § 123 S. 2 PatG fällt.
In § 123 S. 2 sind die Ausschlussfristen die Jahresfrist und die Entrichtung der Prio aufgeführt.
Diese Regelung ist abschließend, die Stellung

des Prüfauftrags gem. § 44 II PatG ist
wiedereinsetzbar.

Gem. § 123 II PatG musste die WE
innerhalb von 2 Monaten, ~~d. h. bis~~
ab nach Wegfall des Hindernisses
schriftlich beantragt werden.
PA Meier hat am 25.3.11 die
beide Patente zurückgezahlt
die 2 Monate ende gem. § 188 II BGB
somit am 25.5.11.
Dies liegt auch innerhalb der Jahresfrist
gem. § 123 II S. 4 PatG, die am
28.3.12 abgelaufen wäre.
Der Antrag sollte ggfs. per Fax vorab und per Kurier an das
DPMA gestellt werden, da Meier erst
am 25.5.11 von der WE erfährt.
Unerheblich für die Frist bezahlt ist die
Mitteilung der GmbH am 28.3.11, da
Meier Vertreter ist und es deshalb am 25.3.11
informiert wurde.

Gem. § 123 II S. 2 Pat muss der Antrag
auf WE die begründenden Tatsachen enthalten
und diese sind glaubhaft zu machen.
Gem. § 294 ZPO kann zur Glaubhaftmachung
aller Beweismittel benutzt werden,
auch eine Versicherung an Eides statt.

V

Gegen § 123 II S. 3 PatG ist innerhalb der Anhängefrist, d.h. bis zum 25.5.11 die verlangte Handlung nachgeholt worden.

Das bedeutet, einerseits muß Prüfantrag gem. § 44 II S. 1 PatG gestellt sein (§ 44 II S. 3 PatG) sowie gem. § 2 I PatKostG die entsprechende Prüfgebühr bezahlt sein.
Die Prüfgebühr ist gem. § 2 I PatKostG Anlage # 311 400 350 € (pro Antrag), es ist im Sachverhalt nicht angegeben, dass vorher keine Recherchegebühr bezahlt worden ist, # 311 300 (150 €) ist sonst nicht anwendbar.

Der Prüfungsantrag sowie die Zahlung könnte ebenso von der Beklagten, von PA Meier oder jeder Dritte bzw. der Asphalt AG geleistet werden.

Fraglich ist, ob die Übertragung vom 4.3.11 oder die Beantragung der Umschreibung v. 24.3.11 relevant sein könnte.
Gem. § 15 I S. 2 PatG kann das Recht auf das Patent auf andere übertragen werden.
Die Übertragung des Schutzrechtes ist somit möglich.

Fraglich ist, ob die a 24.3.11 beantragte Umschreibung, die a 23.5.11 noch nicht im Register erfolgt ist relevant sein konnte.

Gem § 30 III S. 1 Halbs 1 wurde im Register Anlage des Inhabers vermerkt, wem die Marke zugewiesen wurde.
Eine Umschreibungsbewilligung ist gem § 8 DPMA iVm § 28 Halbs 1 a 24.3.11 erfolgt.
Gem. § 30 III S. 2 Halbs bleibt solange dem Antrag nicht erfolgt ist der frühere Inhaber nach Maßgabe berechtigt u verpflichtet. ⇒ die Umschreibung ist relevant.

Die Bau GmbH wäre somit gem. § 30 III S. 2 Halbs verpflichtet den Antrag auf WE zu stellen, da die Asphalt Mix nicht eingetragen worden ist.

Die WE der Bau GmbH hätte insofern Erfolg, wenn der Antrag auf WE vor Umschreibung im Register bei DPMA eingegangen ist und die vor dem 25.5.11 entsprechende Aufschläge gebührenpflichtig bezahlt wurden.

II – 2.

Asphalt AG beantragt WE
Erfolg der WE?

Sollte die Eintragung im Register
nicht vor dem 25.5.11 durchgeführt
haben, wäre die Asphalt AG
nicht berechtigt WE-Antrag gem.
§30 III S. 2 Partg zu stellen. (*)
Sollte die Umschreibung im Register
jedoch z. 24. oder 25.5.11
erfolgt sein, so dürfte die
Asphalt AG den Wiedereinsetzungsantrag
stellen.

(*) Die Rückausnahmeregelung § 58 III
Partg wäre einschlägig für
diesen Antrag

I - N. 3

Die strafbare Rechtsbeugung gegen Anklage gebracht Dienst:

a) Rechtsbeugung Strafmaß:
gem § 64 I NG innerhalb eines Monats ab Kenntnis bei DPMA einzureichen (§ 64 II MG)
Kosten § 2 I Patkostg # 333000
450 € und § 3 I N 1 var II Patkostg
& § 6 I Patkostg

b) Rechtsbeugung Beschwerde gem § 66 I MG innerhalb eines Monats ab Kenntnis bei DPMA (§ 66 I MG).
Kosten § 2 I Patkostg Anlage # 401300 G
2006 sowie § 3 I N 1 var II Patkostg
& § 6 I Patkostg.

Klausurbeurteilung

Klausur 12/08

Teil II:

Frage 1:

Systematisch müssen Sie bei der Prüfung eines Antrags auf Wiedereinsetzung zunächst einmal feststellen, dass eine Frist versäumt worden ist. Im nächsten Schritt ist das Verschulden zu prüfen. Das Verschulden ist bei Angestellten vor allen Dingen darin zu sehen, wenn in der Organisation alles in Ordnung ist und aufgrund eines einmaligen menschlichen Versagens ein Fehler aufgetreten ist. D.h. zunächst ist festzustellen, welcher Fehler aufgetreten ist und sodann zu prüfen, liegt hier ein Organisationsverschulden vor, oder ein menschliches Versagen. Dies hätte hier in aller Kürze geprüft werden können, da natürlich der Patentanwalt nicht auch noch die Frankierungen überprüfen muss. Es reicht aus, wenn er sorgfältig seine Angestellten ausgewählt hat. Insoweit sind aus meiner Sicht Ihre Ausführungen viel zu lang geraten und würden wahrscheinlich im Ernstfall für Sie in dem Umfang gar nicht zu schaffen sein.

Hinsichtlich der zweiten Variante war nicht weiter auszuführen, ob eine Übertragung möglich ist oder nicht. Vielmehr war hier zu prüfen, ob die Aktivlegitimation gegeben ist. Im vorliegenden Falle war der Prüfungsantrag zum 23.03.2013 zu stellen. Zu diesem Zeitpunkt war noch die Bau-GmbH im Register eingetragen. Allerdings war die rechtsgeschäftliche Übertragung auf die Asphalt-GmbH schon erfolgt. D.h. hier war zu prüfen, wer überhaupt zur Antragsstellung berechtigt war. Im Zweifelsfalle ist von der Registerlage auszugehen.

Problematischer ist in diesem Zusammenhang, ob die Asphalt-AG überhaupt Wiedereinsetzungsantrag stellen kann. Sie müsste quasi das Verschulden der Rechtsvorgängerin bzw. von deren Vertreter schildern. Welche Funktion hat sie in diesem Zusammenhang? Ist sie Vertreterin? Jedenfalls ist der Asphalt AG selbst kein Verschulden anzulasten. Dies kann ihr nur zuzurechnen sein. Auch dieser Zurechnungszusammenhang müsste sodann hergestellt werden.

Teil III:

Liegt mir leider nicht vor.

IX

Teil I N. 1

Verwechslungsgefahr § 9 I N 2 MarkenG:
Es besteht weder Identität in der Marke noch in der angemeldeten Ware oder Dienstleistung bei der Marke XOCAO und SCHO-KAO
Beide Marken könnte jedoch ähnlich sein.
Wann sie ähnlich wären ist die schriftbildliche, klangliche und begriffliche Form der Marke zu prüfen, wobei für die Ähnlichkeit es ausreicht, dass ein Kriterium ähnlich ist.
Neben dieser ist auch die Unterscheidungskraft der älteren Marke, d.h. ihre Unterscheidungskraft zu prüfen.
Grundsätzlich gelten eigenartige Marken als durchschnittlich kennzeichnend.
Die Kennzeichnungskraft könnte steigen, wenn z.B. eine bekannte starke bekannte Marke vorliegt. Hiernach ist das SCHO-KAO nicht bekannt.
Die Kennzeichnungskraft könnte schwach sein, wenn bereits eine stark beschreibende Marke vorläge.
SCHO-KAO besteht jedoch nicht als bekanntes Schokoladenhaltige oder Kakaohaltige Getränke, somit ist davon auszugehen, dass SCHO-KAO eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft hat.

Schriftbildlich überschreitet sie die
beide Marke derart, dass die
ältere Marke „SCHO-KAO" eine
Doppelwort + Buchstaben ist
während XOCAO ein einheitliches
Wort ist.
Auffällig ist ferner bei XOCAO der
1. Buchstabe, das X, der in Deutschland
selbständig verwendet wird.
Es gibt die Abkürzungen, die,
Name Xerox od Kaufhäuser wie die
Firma Xerox, aber ansonsten sehr wenige
Worte die mit X beginnen.
Das X hebt XOCAO aus der Masse
des Produkte hervor und grenzt dieses
deutlich gegenüber der doppelwort
Marke SCHO-KAO ab. Eine schrift-
liche Anhörung ist somit nicht
geplant.

Begründung Anhörung
Es kann bestreitet zwar nicht als solches
am Markt ist Schokolade-haltiges
Getränke pulver, Schokolade würde der
Normal Konsument gegenüber aufmerksam
Durchschnitt Verbraucher allein schon
mit der Silbe -cho das Wort
Schokolade assoziieren. In Deutschland gibt
es zwar auch andere Worte die SCHO als
Abkürzung Silbe, z. B. Kalbe

Auch die Endung -UAO erweckt Assoziationen à Kakao aus der Spur, da normalerweise in Deutsch es den AU-Laut, nicht aber den AO-Laut gibt.
In Verbindung mit der ersten Buchstaben der Wörter über die ~~Assoziation~~ eigentlich das Wissen die Farbe Buchstaben „A" vor so dass sich hier normal informierte zugleich aufmerksame Verbraucher das Wort Kakao ergibt.

Fraglich ist jedoch ob XOCAO auch tatsächlich in Kakao assoziiert werden kann.
Das Wort Schokolade stammt aus der Azteken-Sprache „XOCOATL", da die Azteken zuerst ungesüßte bittere Schokoladegetränke kannten.
Fraglich ist, ob das der normal informierte zugleich aufmerksame Durchschnittsverbraucher auch weiß. Zwar wird dies immer wieder in der Presse über Schokolade und ihre Historie erwähnt da aber jedoch nicht in Standardgetränk Schokolade ist davon auszugehen, dass der Durchschnittsverbraucher, XOCAO nicht mit Schokolade assoziiert.

Der Österreicher hat durch
das Hauptgespräche mit seiner
Sprache (etwas darauf das es sich
bei der 2-Silbe -x- das mit
Vokalen folgen kommt. Dies gilt
jener aus der sind da sie
ein C enthält ein K verwendet
wird.

Häufige Ausnahmen
Das X wird im Deutschen in der
Regel ausgesprochen wie der
„K S"-Laut (bzw. Kanten, Kaus) analog gesprochen
"Es hat jedoch in der (KS!)
Sprache einige Ausnahmen
gegeben.
So lernen die Schüler in Physik
bereits der 9. Klasse u.a das
griechische Alphabet kennen wo sie wissen
das der Buchstabe X das entsprechende
„Chi" ist. Das X kommt also Chi
auch in der Mathematik oder
Chemie (Chi-Quadrat-Anpassungstest X²)
vor. Das entsprechende „KS" wird jedoch
oben aus: ξ. ®
Somit konnte XOCAO ausgesprochen werden
wie KSOKAO, CHOKAO, KSOKAO oder
CHOKAO.
® das C wird im Deutschen ist R wie ein K (Cabrio)
oder wie ein Z (Cafe) ausgesprochen, wobei es
aber wie ein K ausgesprochen wird, wenn ein A folgt.

XV

Unter Berücksichtigung der Aussprache des C-Lautes lässt sich USOKAO als CHOKAO übersetzen.

Der CH-Laut wird insbesondere im Mexikanischen auch als SCH-Laut verwendet BSW. KIRCHE-KIRSCHE

Somit ist eine phonetische Ähnlichkeit zwischen SCHO-KAO als XOCAO durchaus gegeben.

Da eine mögliche Ähnlichkeit gegeben ist ist es dreimal so die Marke begriffsbildend und auch eine Ähnlichkeit nicht aus.

Vergleicht man die verschiedenen Arten der PL so ist bei Schokolade als Ware, Kakaobohne oder Schokoladenhaltige Getränke (XOCAO) gegeben, da alle Schokolade haltige Getränke auf fermentierte Kakaobohnen basieren. Daraus folgt sich in der Bezeichnung die Schokoladen getränke bei der Marke wieder

Lebensmittel sind die Getränkepulver ~~offiziell~~ wie Kaffee oder die Trockenlebensmittel/Backwaren wie Mehl, Zucker, Hafer/Cacao etc. Nicht jedoch ist es für den Verbraucher nicht immer leicht gleich ersichtlich in welche Einkaufsgruppe welche Waren eingeordnet werden.

Fraglich ist, ob die Einzelhandelsdienstleistung Lebensmittel und Getränkepulver ist.
In der Regel haben die Einzelhandelsunternehmen ein entsprechendes Portfolio in der Dienstleistung, sei es in der Herstellung oder Verkauf. Getränkepulver gehören zu den Lebensmitteln, somit sind die Getränkepulver auch zu den Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel.

Da die Einzelhandelsdienstleistungen das Anbieten und somit das Kaufen von Pulver mit Flüssigkeit zu Getränken beinhaltet, sind die Getränkepulver auch zu den Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Getränke.

Teil 1-2. Tenor

Den Widerspruch aus der
Marke Schokolade #2100564
gegen die Marke XOCAO #30732657
wird teilweise stattgegeben.
Die Waren „Schokoladeerzeugnisse"
und die Dl. Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Lebensmittel" werden
gelöscht.
Die Dl. „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Getränke" bleibt erhalten.

III – 1

Eingereichter Rat Einlegung wiedereinsetzung
Einspruch könnte fristgerecht eingelegt sein
Veröffentlichung der Entscheidung war am 29.10.
Einspruchsfrist gem § 59 I PatG
innerhalb von drei Monate nach VÖ
der Entscheidung. ⇒ Fristende 2.12.10.

Wiedereinsetzung vor
Ablauf am 3.12.10 (nach Ablauf der
Einspruchsfrist)
der Einspruch gelten nicht
bekannt wurde innerhalb der Frist gem
§ 6 II PatKostG gilt der Antrag als
zurückgenommen oder die Handlung
als nicht vorgenommen.

Auswirkung auf Beschluß?
gem. § 59 I PatG ist der Beschluß wurde
ohne einen Einspruch rechtskräftig.
Einspruch gilt als zurückgenommen.
Beschluß gem § 59 I PatG nicht
möglich.

Tenor:
Der Einspruch gilt als nicht erhoben, da
Einspruchsgebühr nicht entrichtet.
Beschluß bzgl. wiedereinsetzung Antrag
wird zurückgewiesen.

XIX

III - 2

~~Entscheide~~

Einspruch ist zulässig da fristgerecht H 31300
beschränkt wurde innerhalb der
Frist a 29.11.10 & war ab 2.12.10
eingelegt werden.

Begründetheit des Einspruchs!
Einspruch wird auf § 59 I S. 3 Pat G
iVm § 21 I N. 1 Pat G & § 4 Pat G
begründet.
Fraglich ob gebührenpflichtig erf. Tätigkeit
ausreicht.
Lt. § 59 I S. 4 sind die Tatsache
die Einspruch rechtfertigen in Einzelne
anzugeben.
Da Gegenstand der Technik angegeben
ist, ist Einspruch nicht begründet.

Beitritt des Dritte.
Von Dritter ab Einspruch liegt.
Einspruch war zulässig, jedoch nicht
begründet. Am 4.10.11 war Einspruch
noch anhängig, da Antrag erst am 6.10.11
Dritter ist gem § 59 II S. 2 PatG
Feststellungsklage beschränkt.

Frageb ist ob 2 rechtzeitig beschieden ist.
Die Widerspruchsfrist endete an nach
Eingang der Festsetzungsklage (1.2.11)
endete ges. § 59 II S. 1 PatG a 1.10.11.
Der 1.10.11 war jedoch ein Samstag
ges. § 193 BGB verlängert sich Frist auf
Montag 3.10.11, dies war Feiertag
⇒ somit Fristende 4.10.11.
Bericht Fristgesuch
Fristgesuch gelöscht? S.1
gelöscht wurde ges § 3 I PatKostG
iVm § 3 I S 2 Nr. 3 PatKostG
damit die Höhe der Gebühr
falls.
Fälligkeit ges § 6 I S. 2 PatKostG
innerhalb von 3 Monate nach
Höhe der gelöschten ges § 2 I PatKostG
iVm Anlage 200 € (Nr 313 600)
gelöschen ist Fristgesuch beantragt.
Merke: 100 € wurde gezahlt weil
diese noch zurückerstattet werden.

Widerspruch gegen Löschung erhoben?
⇒ Einspruchsgrund ges § 52 II S 4 PatG
iVm § 21 I S 3 Pat, § 11 I Nr 3 PatG (wiederrechtliche Entnahme)
⇒ Einspruch begründet.

Prüfungsabteilung ist zuständig sind erf. Tat.
Zuständig Pat ist nur wiederrechtl. Entn.

III-2: Teor:

Der Eingriff aufgrund eifrelwidriger Tätigkeit ist unzulässig, jedoch ausgeschlossen.

Der Beginn des Diebstahls ist zumindest nicht schlüssig begründet.
(die wesentlichen Einbauten)

Das Gericht ist aufgrund von §§ 111 Abs. 3 StPO verpflichtet, zu wiederholen.
Auf § 7 II Pol. wird hingewiesen.

III – KB3:

Verfahrt:

Kabel erhebt ggn. § 20 I W. gegen
wen Urheber auf das Kabel
verfährt.

Klag Verfahrt erfolgreich

Tenor:

Da auf Kabel verfahrt wurde,
ist Eigentum ad Besitz nicht mehr
vorhanden.

Eigentum ad Besitz sind durch Verfahren weg.

Da Wiederherstellung erneute Arbeit
selbst durch wenden d. das
Kabel ex tunc. Anh. v. Anfang
an in worden.

Per E-Mail:

Herr

Klausur 12/08 – Teil III

Sehr geehrter Herr

haben Sie vielen Dank für Ihre Mail vom 25.07.2013. Sie sehen daran, wo das Risiko Ihrer Arbeitsweise liegt. Hier habe ich offensichtlich prompt übersehen, dass Sie den Teil III doch gelöst hatten. Daher bleibt es bei meinem Tipp, ordnen Sie die Blätter ggf. hinterher mittels Seitennummerierung und machen Sie ganz deutlich, welchen Teil Sie bearbeiten. Auf Ihren Klausuren steht oben nur „III-1-2". Dies kann auch leicht übersehen werden, schreiben Sie ruhig deutlich hin „Teil III". Und darunter käme die Unter-Überschrift „Aufgabe I, Variante 2, Variante 3".

Inhaltlich ist zu bemerken, dass Sie vollkommen recht haben, dass mit der Nichtzahlung der Gebühr der Einspruch als nicht eingelegt gilt. Die Folge für den Beitritt ist, dass dieser nicht zulässig ist. Sie schreiben „nicht möglich", juristisch ausgedrückt wäre jedoch richtig „nicht

zulässig".

Hinsichtlich des Tenors bleibt zu bemerken, dass darin keine Begründungen enthalten sein dürfen. Es reicht vollkommen, wenn Sie tenorieren:

1. Der Einspruch gilt nicht als eingelegt.
2. Der Beitritt ist unzulässig.

Bei der Variante 2 schreiben Sie schlicht und einfach, es sei kein Stand der Technik angegeben, der Einspruch sei nicht begründet. Dies ist so nicht richtig formuliert. Im Grunde ist hier der Einspruch nicht mit Gründen versehen, denn es ist nicht ausgeführt, aufgrund welcher Argumente und welchen Standes der Technik die erfinderische Tätigkeit nicht gegeben sein soll. Damit ist der Einspruch nicht zulässig. Eine andere Frage wäre die Begründetheit. Aber im vorliegenden Fall sind keine nachvollziehbaren Argumente gegeben, so dass der Einspruch als nicht zulässig anzusehen ist.

Die Zulässigkeit bzw. Nichtzulässigkeit des Einspruchs hat aber keine Auswirkungen auf den Beitritt. Einem nicht zulässigen Einspruch kann durchaus beigetreten werden. Dies ist nämlich genau der Unterschied zum Grundfall.

Im Weiteren führen Sie aus, dass zunächst die erfinderische Tätigkeit behandelt würde. Im vorliegenden Falle ist jedoch kein Stand der Technik zitiert, der der Schutzfähigkeit entgegensteht. Damit würde sich die Frage stellen, ob im Rahmen des geltend gemachten Widerrufsgrundes des Beitretenden das Amt von Amts wegen auch andere Gründe recherchieren darf bzw. diese Gründe von Amts wegen in das Verfahren einführen darf. Dies war vorliegend abzuhandeln. Ich verweise hierzu auf die Rechtsprechung des BGH (Aluminiumtrihydroxid), wonach im Einspruchsverfahren das Amt von Amts wegen ermitteln darf und die Gründe wechseln darf, nicht jedoch das Bundespatentgericht. Fraglich ist aber (dies war zu erörtern), ob dies auch für den höchst persönlichen Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme gilt.

Hinsichtlich des Tenors ist zu bemerken, dass auch dieser zu lang ist. Wenn Sie den Einspruch für zulässig halten, aber unbegründet, reicht es aus, dass Sie tenorieren:
Der Einspruch wird zurückgewiesen.

Wenn er unzulässig wäre, hieße der Tenor:
Der Einspruch wird verworfen.

Hinsichtlich des Beitritts ist auch nicht gesondert festzustellen, ob dieser zulässig ist. In dem Tenor reicht es, wenn ausgeführt wird:
Das Patent wird widerrufen.

Da im vorliegenden Fall zu tenorieren war, dass der Einspruch unzulässig ist, wäre im vorliegenden Fall wie folgt zu tenorieren:

1. Der Einspruch wird verworfen.
2. Aufgrund des Beitritts wird das Patent widerrufen.

Aus meiner Sicht wäre sogar ein ganz kurzer Tenor vertretbar:
Das Patent wird widerrufen.
Aber dies ist im Wesentlichen Geschmackssache. Grundprinzip muss jedoch sein, dass der Tenor kurz zu sein hat und keine Begründung zu enthalten hat.

Hinsichtlich der Abwandlung machen Sie sich das Leben etwas zu einfach. Sie stellen ja richtigerweise fest, dass der Verzicht „ex nunc" wirkt. Damit bestehen aber möglicherweise noch Ansprüche aus der Vergangenheit. Das Patentamt wird nachfragen, ob ein rechtliches Interesse vorliegt, das Verfahren weiterzuverfolgen. Grundsätzlich ist das Verfahren also nicht automatisch mit dem Verzicht beendet.

Hinsichtlich des Tenors gilt das zuvor Gesagte. Dieser sollte keine Begründungen enthalten. Im Übrigen würde sich der Tenor in einen Feststellungsantrag umwandeln:

Es wird festgestellt, dass das Patent wirkungslos ist.

Mit freundlichen Grüßen

Klausurbeurteilung
Klausur 12/08, Teil I -

Teil I

Es ist unzweckmäßig (vgl. Seite IX) voranzustellen, was im Einzelnen theoretisch zu prüfen sei. Im Gutachten ist unmittelbar mit der Prüfung der einzelnen Fragen zu beginnen und zwar im juristischen Gutachtenstil, in dem Sie Abschnitt für Abschnitt die zu prüfenden Fragen voranstellen und dazu die entsprechende Bestimmung anfügen. Vorliegend ist gefordert, die Verwechselbarkeit zu prüfen. Daher ist zunächst auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen WD einzugehen. Ähnlichkeit ist im Allgemeinen anzunehmen, wenn in Berücksichtigung alle erheblichen Faktoren die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, den Verwendungszweck und ihre Nutzung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder andere für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentliche Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus dem selben und ggfs. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Umgekehrt kann von einer Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz Identität oder großer Ähnlichkeit der Marken und höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechselbarkeit im Sinne einer Verwirrung über die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen wegen des Abstands der Waren und Dienstleistung von Vornherein ausgeschlossen erscheint. Die Prüfung der Waren und Dienstleistungen wird hier erst auf Seite XV vorgenommen. Das ist ganz allgemein aufbaumäßig nicht richtig. Es wäre auch noch zu erörtern und anzumerken, dass es sich für die Waren und Dienstleistungen um allgemeine Verkehrsgüter im Lebensmittelbereich handelt. Die Feststellung ist wichtig für die Frage, wie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu beurteilen sein wird. Es dürfte hier von einer eher flüchtigen Wahrnehmung der Zeichen auszugehen sein. Die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen voranzustellen ist wichtig, weil bei der Feststellung von großer Ähnlichkeit oder gar Identität der Waren und Dienstleistungen die Zeichen schließlich

einen entsprechend großen Abstand aufweisen müssten.

Bei der Frage der Verwechslungsgefahr der Zeichen ist auch von dem Grundsatz auszugehen, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken. Insoweit kommt den abweichenden anderen Markenteilen, hier zum Beispiel der Anfangsbuchstabe X, sowohl nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs als auch bei objektiver Bewertung der Kennzeichnungskraft eine stärkere und insoweit die Verwechslungsgefahr ausschließende Bedeutung zu. Ganz allgemein vermischen Sie schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit zu sehr. Diese einzelnen Merkmale hätten Sie streng abgegrenzt im Einzelnen prüfen sollen. Dabei genügt es nicht, auf die Trennung des Zeichens und die Eigenschaft des nicht getrennten Wortes hinzuweisen ohne zu sagen, welche Schlussfolgerung daraus gezogen wird. Der Tenor, der hier gefordert wird, könnte zum Beispiel lauten: auf den Widerspruch aus der Marke Scho-Ko, Register-Nr. 2100564 gegen die Anmeldemarke XOCAO Reg.-Nr. 30732647 wird die Anmeldemarke gelöscht, oder der Widerspruch aus der Marke Scho-KAO Reg. Nr. 2100564 gegen die Marke XOCAO wird zurückgewiesen.

Die weitere Forderung wird von Ihnen richtig beantwortet.

Es ist ratsam, die Seiten durchgehend zu nummerieren. Das würde die Orientierung Ihrer Ausführungen wesentlich erleichtern.

70 II W

Klausurbeurteilung
Patentanwaltsprüfung 12/08

Teil I:

Die Kriterien einer Ähnlichkeit (s. Seite 1) greifen zu kurz und es läuft schließlich auf eine reine Behauptung aus, dass die Waren vom gleichen Hersteller aus der Sicht des Verbrauchers angeboten werden. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder andere für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus dem selben oder ggfs. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind. Auf der anderen Seite bildet die Kennzeichnungskraft ein Indiz für die Ähnlichkeit der Marken, wobei hier von der Verfasserin die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wohl verneint wird.

Bedenklich ist jedoch auf die Situation beim Einzelhändler abzustellen, um dann die Ähnlichkeit zu bejahen. Mit der Annahme, dass der Verbraucher die Waren die gleiche Ursprungsidentität zuzuordnen würde, bedürfte jedoch einer eingehenden Begründung. Im Ergebnis kann aber der Lösung zugestimmt werden, dass hier eine Verwechslungsgefahr verneint wird.

Viel entscheidender ist die Frage, ob die Zeichen ähnlich und verwechselbar sind. Dabei ist die Frage, ob innerhalb eines Worte einzelne Teile als prägend herausgehoben werden können, sehr umstritten. Vor allem, wenn diese eigentlich beschreibend sind und nicht schutzwürdig sind.

Was Verfasserin unter Verwechslungsgefahr „im weiteren Sinne" versteht, wird nicht erläutert.

Klausurbeurteilung
Patentanwaltsprüfung 12/08

Teil II:

Ihre Ausführungen zur Zulässigkeit und Statthaftigkeit der Wiedereinsetzung sind etwas lang geraten; denn hier ist überhaupt kein Problem in der ersten Fallvariante.

Am Ende schreiben Sie: „Somit scheint die Wiedereinsetzung begründet zu sein." Sie sollen ein eindeutiges Ergebnis liefern. D.h. entweder ist die Wiedereinsetzung begründet, oder nicht. Ansonsten stimme ich Ihren Ausführungen zu.

Bei der zweiten Fallvariante stimme ich Ihnen zu, dass die Asphalt AG wohl nicht berechtigt ist, Antrag zu stellen.

Im Weiteren untersuchen Sie den Fall hilfsweise. Dies ist schlicht und einfach überflüssig.

Teil III:

Ihren Ausführungen zum Teil 1 stimme ich zu. Allerdings muss ggf. auch festgestellt werden, dass der Beitritt unzulässig ist. D.h. hier ergeht ein Beschluss. Ebenso ist festzustellen, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt. Auch hier muss ein Beschluss ergehen.

Ich stimme Ihnen zu, dass der Beitritt in der zweiten Variante zulässig ist.

Hinsichtlich des Tenors sollten Sie noch kürzer sein. Eine Begründung gehört in diesen nicht hinein. D.h. es ist nur zu formulieren, dass das Patent widerrufen wird. Weshalb, warum ist Sache der Begründung des Beschlusses.

Bei der dritten Abwandlung ist zu berücksichtigen, dass § 7 Abs. 2, zweite Variante PatG der Verzicht die Möglichkeit eröffnet, dass der Einsprechende selbst mit der Entnahmepriorität neu anmelden kann. Damit bleibt zu prüfen, ob überhaupt ein Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens besteht.