



Patentanwaltsprüfung I / 2012

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I:

Die Firma Meier ist ein Hersteller von Pumpen für Metallschmelzen und hat eine Erfindung beim DPMA angemeldet. Gleichzeitig mit dem „Antrag auf Erteilung eines Patents“ hat sie Prüfungsantrag gestellt. Auf die Anmeldung erhielt sie einen vom DPMA formlos herausgegebenen Prüfungsbescheid mit vier Entgegnungen, in dem die Prüfungsstelle zum Ausdruck bringt, dass der im **Anspruch 1** beschriebene Gegenstand wegen einer unverständlichen Textstelle **unklar** sei. Schon aus diesem Grunde sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht patentfähig. Rein vorsorglich wird im Prüfungsbescheid zum Gegenstand des Anspruchs 1 noch darauf hingewiesen, dass auch eine Klarstellung der unverständlichen Textstelle entsprechend der Beschreibung in Zeile 3 der Seite 5 nicht zu einer Patenterteilung führen könne, da aus der Entgegnung 1 sämtliche Merkmale eines so klargestellten Anspruchs 1 bekannt wären. Die Merkmale der weiteren, auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche seien aus den Entgegnungen 2 bis 4 bekannt.

Weiterhin schreibt die Prüfungsstelle zum **Nebenanspruch 5**, dass auch dieser nicht gewährbar sei, weil es nicht verständlich sei, wie ein Linearmotor ohne zusätzliche Einrichtungen eine Antriebswelle rotieren lassen kann. Es läge daher eine **unklare Lehre** vor. Diese lasse sich auch nicht unter Zuhilfenahme des Fachwissens oder von Angaben der übrigen Anmeldeunterlagen ausräumen.

Schließlich offenbare der **Nebenanspruch 10** zwar eine **klare Lehre**, diese beinhalte jedoch genauso wie die dazugehörige Beschreibung und die dazugehörigen Figuren eindeutig eine elektrische Schaltung, die einen Kurzschluss verursacht. Ferner wird dargelegt, dass der Fachmann auch unter Berücksichtigung seines Fachwissens mit den vorgeschlagenen Mitteln das zugrunde liegende

technische Problem nicht lösen könne. Der Gegenstand des Nebenanspruchs 10 sei daher ebenfalls nicht patentfähig.

Der Prüfungsbescheid, in dem eine Frist zur Äußerung von 4 Monaten gewährt wird, schließt mit den Worten: Bei Aufrechterhaltung des geltenden Antrags auf Erteilung eines Patents müsste die Anmeldung zurückgewiesen werden.

Der Geschäftsführer der Fa. Meier kommt heute, fast 11 Monate nach dem Anmeldetag, zur Beratung in Ihre Kanzlei.

Er bringt zum Ausdruck: Der im Bescheid genannte Zurückweisungsgrund der Unklarheit sei doch rechtlich völlig unhaltbar und stelle eine abwegige Begründung der fehlenden Schutzfähigkeit dar. Nirgends im Patentgesetz habe er diesen Zurückweisungsgrund des „unklaren Anspruchs“ finden können. Im Übrigen habe er gehört, dass eine Anmeldung im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon sei. Hieraus ergäbe sich doch, dass es einer Klarstellung unklarer Ansprüche nicht bedarf. Allerdings räumt er ein, dass der im **Nebenanspruch 10** beschriebene Gegenstand tatsächlich einen elektrischen Kurzschluss beinhalte, was er korrigiert haben möchte. Hierzu wären lediglich noch Änderungen notwendig, die eindeutig in der Zusammenfassung offenbart seien.

Er stellt heute in Ihrer Kanzlei folgende Fragen und bittet Sie um Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme.

Fragen:

1. Da die im Bescheid gewährte Vier-Monatsfrist heute abgelaufen ist, befürchtet er in den nächsten Tagen bzw. schon morgen den Zurückweisungsbeschluss zu erhalten.

Befürchten Sie das auch? Gibt es Bestimmungen die den sofortigen Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses noch verhindern könnten? Welche grundsätzliche Voraussetzung muss vorliegen, damit ein Zurückweisungsbeschluss ergehen kann. Können Sie hierzu gesetzliche Bestimmungen nennen?

2. Wie ist es mit dem vom Geschäftsführer vorgebrachten Argument, dass eine Anmeldung im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon sei, und sich hieraus ergäbe, dass es einer Klarstellung unklarer Ansprüche im Erteilungsverfahren nicht bedarf? Stimmt das?
3. Der Geschäftsführer möchte außerdem wissen, auf welchen gesetzlichen Bestimmungen die im Bescheid angegebenen Argumentationen zu den Ansprüchen 1, 5 und 10 beruhen könnten. Er sehe jedenfalls, wie bereits dargelegt, keinen im Patentgesetz angegebenen Grund, der zu einer Zurückweisung wegen unklarer Ansprüche führen könnte. Sehen Sie das genauso?
(Bemerkung: Gehen Sie auf die Ansprüche 1, 5 und 10 gesondert ein und begründen Sie Ihre Auffassung.)
4. Zur Entgeghaltung 1 bringt er zum Ausdruck, dass die dort beschriebene Pumpe tatsächlich alle räumlich-körperlichen Merkmale eines wie vom Prüfer angesprochenen klargestellten **Anspruchs 1** aufweise. Bei dieser handle es sich jedoch um keine Pumpe für „heiße Flüssigkeiten“, wie z. B. geschmolzenes Metall, und schon gar nicht um eine Pumpe für „heiße und korrodierende Flüssigkeiten“, sondern um eine einfache Umwälzpumpe.
Sind die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale über die Eigenschaften der zu pumpenden Flüssigkeit bei der Neuheitsprüfung denn nicht zu berücksichtigen? Was ist konkret zu prüfen? Kommt es nicht darauf an, dass in der Entgeghaltung 1 heiße Flüssigkeiten genannt sind?
Bemerkung: Der Anspruch 1 beginnt mit den Worten:
„1. Pumpe für heiße Flüssigkeiten, insbesondere für heiße und korrodierende Flüssigkeiten, dadurch gekennzeichnet, dass...“.
5. Nach genauem Studium sämtlicher Entgeghaltungen bringt der Geschäftsführer zum Ausdruck, dass er die Erfindung lediglich gemäß dem Anspruch 10 unter Aufnahme eines Merkmals aus der Zusammenfassung geschützt haben will, um den Fehler hinsichtlich des Kurzschlusses zu beseitigen. Weitere Merkmale sollen in Unteransprüchen aufgenommen

werden. Die Merkmale der Anmeldung sollen weiterhin als am Anmeldetag offenbart gelten. Was schlagen Sie vor?

Teil II:

Am 02.09.2006 wurde von der *A-GmbH* die Bildmarke

Берёзка

für die Waren „**Fleisch; Fleischwaren; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren; Pasteten und Teigtaschen mit Fleischfüllung**“ zur Eintragung im Markenregister angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 30.03.2007 zunächst zugunsten dieses Unternehmens. Hiergegen hat die *L-GmbH* (österreichischen Rechts) mit Schreiben vom 08.06.2010 die Löschung wegen Bösgläubigkeit nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Löschantragstellerin betreibt seit 20 Jahren in Österreich eine Fleischfabrik. Die dort hergestellten Waren werden ganz überwiegend über Supermärkte vertrieben. Seit 2001 vertreibt die *L-GmbH* in Österreich unter der Bezeichnung **Берёзка** - es handelt sich hierbei um das russische, in lateinischer Schreibweise mit „Berjozka“ wiedergegebene Wort für „Birklein“ - eine nach traditionellem russischen Rezept hergestellte Salami.

Von 1999 bis 2005 war der Anfang der 1990-er Jahre aus Russland nach Deutschland übergesiedelte *A* einer der Außendienstmitarbeiter der *L-GmbH*. 2004 schlug *A* dem Vorstand der *L-GmbH* vor, ihre Geschäftsaktivitäten auch auf Deutschland auszudehnen, weil seiner Ansicht nach insbesondere die „Berjozka-Wurst“ in Lebensmittelgeschäften, die sich gezielt an russische Aussiedler wenden, gut zu vermarkten sei; dem Vorschlag wurde zu diesem Zeitpunkt aus wirtschaftlichen Erwägungen zunächst nicht näher getreten. Mittlerweile vertreibt die *L-GmbH* allerdings solche Wurstwaren auch im deutschen, sich insbesondere an russische Aussiedler richtenden Lebensmitteleinzelhandel, wobei der Schwerpunkt in Berlin und Sachsen liegt.

Die *A-GmbH*, welche die streitgegenständliche Marke angemeldet hatte, war Mitte 2006 von *A* nach seinem Ausscheiden aus der *L-GmbH* als Allein-Gesellschafter gegründet worden; *A* wurde auch als einziger Geschäftsführer der GmbH im Handelsregister eingetragen. Laut dem Handelsregistereintrag ist Unternehmensgegenstand der *A-GmbH* der Import von Wurst- und Fleischwaren aus Russland nach Deutschland; nach ihrer Gründung hat die *A-GmbH* in der Tat von Ende 2006 bis März 2010 vor allem sog. „Berjodka-Wurst“ aus Russland importiert.

Am 01.04.2010 beantragte die *A-GmbH* die Umschreibung der Marke auf eine russische Firma namens *B-000* („000“= russische GmbH). Der Umschreibungsantrag, bei dem es sich um ein vom Deutschen Patent- und Markenamt bereitgestelltes Formular handelt, war dabei für die *A-GmbH* von *A* unterzeichnet worden. Als Verfahrensbevollmächtigter und Inlandsvertreter der Übernehmerin wird hierin „Rechtsanwalt *R. A.*, Glitschiner Str. 2, Berlin-Kreuzberg“ angegeben, der zudem in der Unterschriftsleiste als derjenige genannt wird, der den Antrag für die Übernehmerin unterzeichnet; die Unterschrift selbst lässt allerdings die Person des Unterzeichnenden nicht erkennen, sondern ist unlesbar. Mit Schreiben vom 03.05.2010 teilte das Patentamt die vollzogene Umschreibung der *A-GmbH* sowie Rechtsanwalt *R. A.* schriftlich mit. Letzterer schrieb hierauf mit Schreiben vom 17.05.2010 zurück: „Ihr Schreiben vom 03.05.2010 ist mir unverständlich. Ich bin nahezu ausschließlich als Strafverteidiger tätig. Mit Markenangelegenheiten war ich noch nie befasst. Die von Ihnen im Betreff genannte Firma *B-000* ist mir zudem völlig unbekannt. Insbesondere bin ich von einer Firma gleichen oder ähnlichen Namens weder in Markenregistersachen noch anderweitig mandatiert.“ Hierauf wurde seitens des Patentamts allerdings nichts weiter veranlasst.

Auf die entsprechende Anmeldung wurde am 01.12.2009 für die *L-GmbH* die (gleichlautende) Bildmarke Берёзка für „*Fleisch; Fleischwaren; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren*“ im Markenregister eingetragen. Hiergegen hatte die *A-GmbH*, vertreten durch *A*, am 26.02.2010 Widerspruch eingelegt, über den bislang noch nicht entschieden worden ist. Als Reaktion hierauf hat die *L-GmbH* mit Schreiben vom 08.06.2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Streitmarke nach § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Sie hat den Antrag damit begründet, dass sie unter der angegriffenen Kennzeichnung seit

2001 in Österreich sog. „Berjodka-Salami“ vertrieben habe; seit 2002 beliefen sich die jährlichen Umsätze auf mindestens 50.000 €. Seit Juni 2006 vertreibe sie die Salami auch in Deutschland, und zwar schwerpunktmäßig in Berlin und Sachsen; 2006 sei zwar hierbei nur ein Umsatz von 1.000 € erzielt worden, seitdem sei er aber infolge starker Bewerbung „explosionsartig“ nach oben geschneilt; 2007 habe er sich bereits auf 8.000 € belaufen, seit 2008 würden Umsätze von jeweils mindestens 12.000 € jährlich erzielt. Zum Nachweis hierfür legt sie eine eidesstattliche Versicherung ihres Chefbuchhalters vom 07.06.2010 vor, welche die vorstehenden Angaben enthält und die auf eine ihr beigelegte Abbildung Bezug nimmt, welche die von der *L-GmbH* vertriebene Salami mit einem den Schriftzug *Берёзка* aufweisenden Etikett wiedergibt. In diesen von ihr im In- und Ausland erworbenen Besitzstand habe die Markenmelderin, der die Kenntnisse ihres Gesellschafter-Geschäftsführers zuzurechnen seien, durch die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke wettbewerbswidrig eingegriffen. Dass sie hierdurch allein die Ausweitung der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin nach Deutschland habe sperren wollen, ergebe sich daraus, dass sie gegen die Eintragung der Marke der Antragstellerin Widerspruch eingelegt habe.

Der Löschantrag wird Rechtsanwalt *R. A.* am 29.06.2010 mit Empfangsbekanntnis zugestellt. Dieser sendet das Schreiben am 02.07.2010 an das Patentamt mit den folgenden Worten zurück: „Wie ich Ihnen bereits am 17.05.2010 mitgeteilt hatte, bin ich von einer Firma *B-GmbH*, die mir völlig unbekannt ist, nicht mandatiert. Da ich daher zu irgendeiner Reaktion auf Ihr Schreiben unzuständig bin, sende ich dieses und das von mir nicht ausgefüllte Empfangsbekanntnis zu meiner Entlastung an Sie zurück. Ich bitte, künftig mich in dieser Sache nicht mehr zu behelligen.“ Hierauf stellt das Patentamt den Löschantrag der *B-OOO* mit Einschreiben, das bei der Post am 12.07.2010 aufgegeben wurde, und zusätzlich auch an die *A-GmbH* mit Zustellungsurkunde zu; auf der Zustellungsurkunde vermerkt der Postbedienstete: „Geschäftslokal geschlossen. Kein Briefkasten vorhanden, daher Schriftstück unter der Ladentür durchgeschoben. 03.08.2010. (Unterschrift)“. Nachdem in der Folgezeit keine weitere Erklärungen beim Patentamt eingegangen sind, ordnet die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 die Löschung der streitgegenständlichen Marke an, was der *B-OOO* mit am 17.01.2011 bei der Post aufgegebenem Einschreiben und der *A-GmbH* durch Einschreiben vom selben Tag

bekanntgegeben wird; beide Schreiben waren dabei jeweils mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen, mit der auf die Möglichkeit, binnen Monatsfrist beim Bundespatentgericht Beschwerde einlegen zu können, hingewiesen wird. Das an die *A-GmbH* gerichtete Einschreiben wird von der Post ungeöffnet am 15.03.2011 als unzustellbar zurückgesandt. Die Löschung wurde am 28.01.2011 auch im Markenblatt veröffentlicht.

Bereits am 01.08.2010 war über das Vermögen der *A-GmbH* das Insolvenzverfahren eröffnet worden und Insolvenzverwalter *I. V.* bestellt worden. Bei der Sichtung des Vermögens der Schuldnerin, die sich als schwierig und besonders zeitaufwändig herausstellte, weil die Unterlagen völlig ungeordnet waren und eine Nachfrage bei *A* daran scheiterte, dass sein Aufenthalt seit Mitte Juni 2010 unbekannt ist, fällt *I. V.* Anfang März 2011 die Eintragungsurkunde sowie eine Kopie der Umschreibung in die Hände. Nachdem er von Rechtsanwalt *R. A.* am 15.03.2011 telefonisch die Auskunft erhalten hat, dass diesem die angebliche Übernehmerin unbekannt ist, bietet er in der Annahme, dass die Schuldnerin weiterhin Inhaberin der Streitmarke ist, diese einem Investor an, der sich bereit erklärt, sie für einen beachtlichen Betrag zu erwerben. Als *I. V.* seine Mitarbeiterin bittet, sich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu erkundigen, welche Förmlichkeiten für eine Übertragung der Marke zu beachten sind, erfährt diese bei einem Telefonat mit dem Patentamt vom 15.04.2011 erstmals von der Löschung der Marke, wovon sie sofort *I. V.* unterrichtet.

I. V. trifft sich darauf am 02.05.2011 mit dem ihm bekannten Patentanwalt *P. A.*, den er fragt, was getan werden kann, um die Veräußerung an den Investor doch noch durchführen zu können, insbesondere ob und wie die Löschung rückgängig gemacht werden kann; dabei möchte er auch wissen, ob sich ein solches Verfahren, falls es durchführbar wäre, im Hinblick auf den Vortrag der *L-GmbH*, mit dem diese ihren Löschantrag begründet hatte, überhaupt lohnen würde.

Bitte nehmen Sie daher zu allen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem anhängigen Lösungsverfahren, die sich aufgrund des Sachverhalts für *P. A.* stellen könnten, Stellung. Auf evtl. kosten- und strafrechtliche Fragen braucht dabei nicht eingegangen zu werden.