



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung II / 2012
Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus den Teilen A und B; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil A:

I.

Die Eintragung der am 26. April 2011 für die Waren

Klasse 16: Papier, Druckereierzeugnisse aller Art

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) registrierten Wort-/Bildmarke

30 2010 063 663



ist am Freitag, den 20. Mai 2011 veröffentlicht worden. Inhaberin der Marke ist die Firma A GmbH.

Gegen diese Eintragung hat die Firma X Ltd., London (GB), aus der für die Waren

„Briefpapier und -umschläge“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke EM 000073932

CLASSIC

Curtis Fine Papers

mit am 18. August 2011 beim DPMA eingegangenen Schreiben unter Hinweis auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Widerspruch eingelegt und angekündigt, dass die Widerspruchsgebühr i.H.v. 120 Euro per Überweisung einbezahlt werde. Gleichzeitig hat sie mitgeteilt, dass sie die Widerspruchsmarke mit Markenübertragungsvertrag vom 27. April 2011 von der im Register des Harmonisierungsamtes in Alicante eingetragenen Inhaberin Firma Y GmbH, Hamburg, erworben habe. Mit am Montag, den 22. August 2011 per Fax beim DPMA eingegangenen Schreiben hat sie ferner mitgeteilt, dass sie mit Fax vom gleichen Tag einen Umschreibungsantrag unter Einreichung aller erforderlichen Unterlagen gestellt habe. Die angekündigte Widerspruchsgebühr ist auf dem Konto der zuständigen Bundeskasse für das DPMA am 22. August 2011 gutgeschrieben worden.

Im Laufe des Widerspruchsverfahrens hat sich ein Inlandsvertreter für die Widersprechende gemeldet und mitgeteilt, dass die Umschreibung der Widerspruchsmarke auf die Firma X Ltd. im September 2011 erfolgt sei. Ferner führt der Vertreter aus, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken Verwechslungsgefahr bestehe, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um ein bekanntes Zeichen bzw. bei den Classic-Waren um eine sehr nachgefragte Produktlinie handle. Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die Firma A GmbH, ist demgegenüber der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei. Gleichwohl legt sie ein neugefasstes Warenverzeichnis vor, das wie folgt lautet:

Klasse 16: Papier, ausgenommen Briefpapier und -umschläge; Druckereier
zeugnisse aller Art, ausgenommen Briefpapier und -umschläge

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhe, Kopfbedeckungen

Sie bittet die Markenstelle, dieses hilfsweise bei ihrer Entscheidung zugrunde zu legen.

Aufgabenstellung:

Prüfen Sie gutachtlich - ggf. hilfsgutachtlich - die Erfolgsaussichten des Widerspruchs.

II. 1)

Die Wortmarke

lilas

ist am 14. Februar 2011 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 3: Parfümeriewaren; ätherische Öle; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Schleifgeräte in Form von Bimssteinen; Puder und Lotionen für Fußbäder, dekorative Kosmetikprodukte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Abdeck-, Lippen-, Lippenkonturen-, Eye-liner-Stifte; Lidschatten; Haarpflegemittel, Haarsprays; Haarfärbemittel und Haarfarben; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für Männer; Zahnpasta

Klasse 25: Stirnbänder, Unterwäsche, Strümpfe

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen

zur Eintragung in das beim DPMA geführte Register angemeldet worden; die Anmeldung hat das Aktenzeichen 30 2011 011 586.2/03 erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat die Anmeldung wegen des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG teilweise, nämlich im Umfang der Waren „dekorative Kosmetikprodukte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Abdeck-, Lippen-, Lippenkonturen-, Eye-

liner-Stifte; Lidschatten; Haarpflegemittel, Haarsprays; Haarfärbemittel und Haarfarben; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für Männer; Stirnbänder, Unterwäsche, Strümpfe“ mit Bescheid vom 15. Juni 2011 beanstandet und mit Beschluss vom 16. August 2011 für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Abdeck-, Lippen-, Lippenkonturen-, Eyeliner-Stifte; Lidschatten; Haarpflegemittel, Haarsprays; Haarfärbemittel und Haarfarben; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für Männer; Stirnbänder, Unterwäsche, Strümpfe“

gem. § 37 Abs.1 und Abs. 5 MarkenG zurückgewiesen. Das Anmeldezeichen weise als französisches Wort für „lila“ insoweit lediglich beschreibend darauf hin, dass die Waren die Farbe Lila haben bzw. lila färbende Wirkung aufweisen. Mit beim DPMA am 10. September 2011 eingegangenem Schreiben hat die Anmelderin hinsichtlich der nicht zurückgewiesenen Waren, unter denen sich auch die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ befanden, unter Einreichung einer Einzugsermächtigung i.H.v. 300 Euro sowie unter Einreichung der erforderlichen Unterlagen die Teilung erklärt. Daraufhin hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung 30 2011 011 586.2/03 mit Beschluss vom 4. Oktober 2011 zusätzlich für die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ zurückgewiesen. Die Markenstelle hat hierbei die Auffassung vertreten, dass dem Wort „lilas“ auch in Bezug auf diese - zuvor auch beanstandeten - Waren jegliche Unterscheidungskraft fehle; es liege durch die weitere Zurückweisung auch kein Verstoß gegen das Verbot der Schlechterstellung vor, da eine weiterreichende Zurückweisung selbst nach Abschluss eines Erinnerungsverfahrens ausgesprochen werden könne. Im Zusammenhang mit diesem weiteren Beschluss vom 4. Oktober 2011 hat die Markenstelle der Anmelderin mit Bescheid gleichen Datums mitgeteilt, dass der Beschluss vom 16. August 2011 insoweit fehlerhaft gewesen sei, als dieser versehentlich keinen Zurückweisungsausspruch und keinerlei Ausführungen zu den Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ enthalten habe, und dass durch den vorliegenden Beschluss vom 4. Oktober 2011 dieser Fehler nunmehr behoben worden sei. Dem in dem Bescheid weiter geäußerten Vorschlag der Markenstelle, die Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ als in der Stammanmeldung verblieben anzusehen, damit eine komplette Verteilung der Waren und Dienstleistungen ermöglicht werden, die beantragte

Teilung dann durchgeführt werden und die Eintragung der Trennanmeldung erfolgen könne, hat die Anmelderin mit Eingabe vom 12. Dezember 2011 zugestimmt. Auf die entstandene Trennanmeldung ist am 18. Dezember 2011 die parallele Wortmarke 30 2011 009 432 „lilas“ mit den aus der vorliegenden Anmeldung ausgeschiedenen Waren und Dienstleistungen - mit Ausnahme jedoch der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ - in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden.

Die Anmelderin hat sowohl gegen den Beschluss der Markenstelle vom 16. August 2011 als auch gegen den Beschluss vom 4. Oktober 2011 in zulässiger Weise jeweils unter Zahlung der erforderlichen Gebühr Beschwerde eingelegt. In der vor dem zuständigen Senat durchgeführten Verhandlung hat die Anmelderin ihre gegen den Beschluss vom 16. August 2011 erhobene Beschwerde zurückgenommen. Im Übrigen beantragt sie die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 4. Oktober 2011 sowie Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Aufgabenstellung:

Prüfen Sie gutachtlich, ob die Anträge Erfolg haben werden. Sie brauchen dabei nicht auf die Frage einzugehen, wie das DPMA die BPatG-Entscheidung umzusetzen hat.

II. 2) Sachverhaltsvariante:

Nach Beanstandung der unter II. 1) genannten Anmeldung mit Bescheid vom 15. Juni 2011 hat die Anmelderin mit am 20. Juni 2011 beim DPMA eingegangenem Schreiben die Teilung der Anmeldung unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen erklärt. Das Verzeichnis, das als abgetrennte Anmeldung weiter behandelt werden soll, soll danach wie folgt lauten:

„Parfümeriewaren; ätherische Öle; Deodorants für den persönlichen Gebrauch und zu medizinischen Zwecken; Schleifgeräte in Form von Bimssteinen; Puder und Lotionen für Fußbäder, Zahnpasta; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen“

Am 30. September 2011 stellt die Markenstelle fest, dass weder eine Stellungnahme zum Beanstandungsbescheid vom 15. Juni 2011 eingegangen noch eine Zahlung der Teilungsgebühr erfolgt ist.

Aufgabenstellung:

Geben Sie gutachtlich eine Bewertung der Rechtslage ab. Wie hat die Markenstelle zu entscheiden, wenn sie weiterhin der Auffassung ist, dass im beanstandeten Umfang eine Schutzfähigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht vorliegt.

Teil B:

Sachverhalt:

Professor Genetikus ist anerkannter Wissenschaftler und Forscher auf dem Gebiet der gentechnischen Arzneimittelforschung. Am 7. August 2001 erschien in einer internationalen Fachzeitschrift ein Artikel, in dem Professor Genetikus mitteilt, er habe ein Medikament gegen die Alzheimer-Erkrankung gefunden. Der Wirkstoff, ein bestimmter Antikörper aus Stammzellen, sei eine Sensation. Die Veröffentlichung fand erhebliche Aufmerksamkeit in der Fachwelt.

Am 4. Januar 2002 ist von Herrn Professor Genetikus eine Patentanmeldung betreffend ein „Medikament zur Behandlung von Alzheimer“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden. Gleichzeitig mit der Anmeldung stellte der Anmelder den Prüfungsantrag und zahlte alle Gebühren rechtzeitig bei der Bundeskasse ein. Dies blieb der einzige Antrag des Professors Genetikus auf Erteilung eines Patents beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Die Anmeldung umfasste 98 Ansprüche, wobei der Hauptanspruch einen bestimmten Antikörper als Wirkstoff des Medikaments betraf. Der nebengeordnete Anspruch 37 richtete sich darauf, dass der Wirkstoff aus Stammzellen gewonnen wird. Der Anspruch 43 betraf menschliche embryonale Stammzellen als Quelle des Wirkstoffes. Die Anmeldung erhielt das Aktenzeichen 102 60 533.82 und wurde nach A 61 K 39/44 klassifiziert.

Gemäß der Geschäftsverteilung des Deutschen Patent- und Markenamts war Herr Dr. K. P. Aufleben als Prüfer zuständig. Am 15. Mai 2002 ging beim Patentamt ein Schreiben von Professor Genetikus ein, in dem er um beschleunigte Durchführung der Patentprüfung bat, weil ein großes Pharmaunternehmen Interesse an der wirtschaftlichen Verwertung des Medikaments bekundet habe. Unter Berücksichtigung des glaubhaft gemachten wirtschaftlichen Interesses des Anmelders hat der Prüfer am 5. September 2002 einen Erstbescheid erlassen, in dem er begründet ausführt,

er halte den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht für patentfähig. Insbesondere habe er im Prüfungsverfahren eine Veröffentlichung von Professor Genetikus vom 7. August 2001 ermittelt, in der ein Medikament zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung mit einem bestimmten Antikörper aus Stammzellen als Wirkstoff beschrieben sei. Der Anspruchsgegenstand sei insoweit nicht neu. Im Übrigen sei auch der auf den Anspruch 37 rückbezogene Anspruch 43 nicht gewährbar. Insgesamt kam der Prüfer Dr. Aufleben zu dem Ergebnis, auf der Grundlage der vorliegenden Ansprüche müsse die Anmeldung voraussichtlich zurückgewiesen werden. Er setzte im Bescheid eine Erwiderungsfrist von einem Monat.

Eine Erwiderung auf den Prüfungsbescheid ist ausgeblieben. Am 28. Februar 2003 wurde der Zurückweisungsbeschluss zugestellt. Der Zurückweisungsbeschluss ist am 29. März 2003 rechtskräftig geworden.

Herr Professor Genetikus hat mit einem am 9. Januar 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen und an den damaligen Präsidenten gerichteten Schreiben gegen die Zurückweisung seiner Anmeldung vom 4. Januar 2002 protestiert. Die Zurückweisung sei nicht rechtens, weil man ihm eine eigene Vorveröffentlichung schließlich nicht vorhalten könne. Außerdem sei der Prüfer Dr. K. P. Aufleben befangen. Dessen Name könne wohl als Programm „Kein Patent auf Leben“ gelesen werden. Professor Genetikus führt in seinem Schreiben aus, der Prüfer habe seine Anmeldung vorsätzlich zurückgewiesen. Er beantragt, seine Patentanmeldung in den vorherigen Stand einzusetzen bzw. weiter zu behandeln und fordert eine Überprüfung der Aussagen des Prüfers zur Patentfähigkeit seiner Erfindung. Allerdings lehne er hierbei den Prüfer Aufleben aus besagten Gründen ab.

In einer dienstlichen Äußerung führte der Prüfer aus, er habe korrekt gehandelt. Die Zurückweisung sei aus den im Prüfungsbescheid angegebenen Gründen nach ergebnislosem Ablauf der Äußerungsfrist erfolgt. Es fehle allein schon deshalb die Patentfähigkeit, weil die eigene Vorveröffentlichung des Anmelders neuheitsschädlich sei. Im Übrigen verwahre er sich gegen eine Verunglimpfung seines Namens.

Aufgabenstellung:

1. Ist die Zurückweisung hinsichtlich fehlender Neuheit ausreichend begründet und zutreffend?
2. Welcher Rechtsgrund könnte die Zurückweisung des Anspruchs 43 rechtfertigen?
3. Wer entscheidet über das Ablehnungsgesuch? Wer ist für die Entscheidung in Sachen Wiedereinsetzung zuständig? Wer entscheidet über den Antrag auf Weiterbehandlung?
4. Nehmen Sie Stellung zu den Aussichten des Ablehnungsgesuches von Professor Genetikus.
5. Wie schätzen Sie den Erfolg des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ein?
6. Wie sehen Sie die Möglichkeit der Weiterbehandlung?
7. Was hätte Professor Genetikus tun müssen, um der rechtskräftigen Zurückweisung seiner Anmeldung durch die Prüfungsstelle – zunächst – zu entgehen?