



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltprüfung I / 2015

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Gegen die am 28. November 2009 angemeldete, am 10. Mai 2010 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Fahrzeuge;

Klasse 39: Transportwesen;

in das Register eingetragene und am 11. Juni 2010 veröffentlichte Wort-Bildmarke Nr. 30 2009 068 034

FOXy.HUNTER

(Farbe: rot, grau, schwarz)

ist am 8. August 2010 formgerecht und unter rechtzeitiger Einzahlung der Widerspruchsgebühr Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 13. März 2003 eingetragenen Wortmarke Nr. 302 60 910

FOX

die Schutz genießt für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 12: Fahrzeuge zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft und/oder auf dem Wasser sowie deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten, einschließlich Kraftfahrzeuge und deren Teile, Motoren für Landfahrzeuge;

Klasse 37: Umbau, Reparatur, Instandhaltung, Demontage, Wartung, Pflege, Reinigung und Lackierarbeiten von Fahrzeugen, Motoren und deren Teilen, einschließlich Reparatur von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe, sämtliche zuvor genannten Dienstleistungen nur solche, welche für oder im Zusammenhang mit Fahrzeugen der Marke "FOX" angeboten werden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in zwei Beschlüssen vom 15. Februar 2012 und 11. April 2013 den Widerspruch zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende form- und fristgerecht sowie unter rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende beruft sich auf eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „FOX“. Sowohl bei identischen Waren der Klasse 12 wie auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 39, die in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 37 der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich seien, halte die angegriffene Marke nicht den gebotenen Abstand ein. Die Widerspruchsmarke „FOX“ sei in der jüngeren Marke identisch übernommen, das „y“ in der angegriffenen Marke fasse der Verkehr lediglich als Verzierung auf. Dem Wortbestandteil „HUNTER“ der jüngeren Marke komme nur untergeordnete Bedeutung zu. Insgesamt wirke der Bestandteil „FOX“ in der angegriffenen Marke prägend.

Der Inhaber der angegriffenen Marke meint, dass selbst bei identischen oder sehr ähnlichen Vergleichsprodukten keine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken bestehe. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wiesen die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede auf. Der Wortbestandteil „FOX“ sei in der jüngeren Marke nicht prägend und nehme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein.

Aufgabe:

1. Nehmen Sie zur Vorbereitung der Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Beschwerde zu allen rechtlichen Fragen Stellung, insbesondere zur Frage der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Gehen Sie dabei – gegebenenfalls hilfsweise – auf alle von den Beteiligten vorgebrachten Argumente ein.

2. Unterstellt, das Bundespatentgericht hat auf den Hilfsantrag der Widersprechenden Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt und die Widersprechende ist nach mehrmaliger auf ihren Antrag erfolgter Terminverlegung ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen nicht zum Verhandlungstermin erschienen, wie lautet die Entscheidung über den Kostenantrag des (zur Verhandlung mit seinem Verfahrensbevollmächtigten erschienenen) Markeninhabers? Begründen Sie die Kostenentscheidung nach § 71 Abs. 1 MarkenG.

Teil II

Sachverhalt:

Frau Dr. A. Kluge
Patentanwältin
Musterstadt

2. Februar 2015

Sehr geehrte Frau Patentanwältin,

wir, die K GmbH, haben kürzlich die Firma Albert Muster e.K. erworben und sind dabei in sämtliche Rechte und Pflichten dieses eingetragenen Kaufmanns eingetreten. Wir haben nach dem Erwerb feststellen müssen, dass verschiedene Vorgänge zu Patent- und Designrechten zu klären sind. Zum Teil benötigen wir einfach Informationen von Ihnen, um einen Sachverhalt richtig einschätzen zu können, in anderen Vorgängen hätten wir gern eine Handlungsempfehlung:

1. Design

Im Mai 2014 hat damals noch die Firma Albert Muster eK eine neue Serie von drei Instrumententaschen herausgebracht und zwar durch Präsentation der Serie auf der Leitmesse in Frankfurt/Main. Es handelt sich um Instrumententaschen, bei denen ein elastisches Band auf der Innenseite so vernäht ist, dass Laschen entstehen, die medizinische Instrumente aufnehmen. Die Anordnung des Bandes bzw. der Laschen ist speziell von Herrn Albert Muster entwickelt worden. Leider wurde versäumt, das Design zu registrieren. Wir haben gestern feststellen müssen, dass die Plagiatrix GmbH nun ebenfalls drei Instrumententaschen anbietet. Die Gestaltung, aber auch die Verpackung ist zwar nicht exakt identisch, stimmt aber nach unserer Einschätzung in fast allen Details überein. Über die Entwicklung der Plagiatrix-Instrumententaschen ist uns nichts bekannt. Abbildungen der Instrumententaschen (Original und die von uns als Plagiat angesehene Ausführung) fügen wir zu Ihrer Information bei. Können wir, die K GmbH, in dieser Sache auch ohne eingetragenes Design gegen die Plagiatrix GmbH vorgehen? Wenn ja, wie bzw. mit welchen Schritten? Mit welchen Argumenten können wir unsere Ansprüche durchsetzen?

2. Patent

Die Albert Muster eK stellt seit 2010 besonders leichte Werkzeuge für Sanitäter her, wobei das geringe Gewicht durch eine spezielle Kombination von Werkstoffen für die Werkzeugträger erreicht wird, die dennoch den hohen Anforderungen genügt, die an medizinische Werkzeuge gestellt werden. Die eigentlichen Werkzeuge sind aus Metall und sind in die Werkzeugträger eingesetzt. Albert Muster hat auf die Werkstoffkombination der Werkzeugträger ein Patent angemeldet und erteilt bekommen (vgl. Anlage). Unser technischer Leiter hat letzte Woche auf einer Ausstellung gesehen, dass die Leichtbau GmbH, ebenso wie wir ein kleiner mittelständischer Betrieb in einem großen Markt, besonders leichte medizinische Einmal-Werkzeuge anbietet, und zwar an Kunden, die traditionell nicht bei uns einkaufen. Die Optik der Werkzeuge der Leichtbau GmbH ist unterschiedlich von unserem Design. Probekäufe und Tests haben zweifelsfrei ergeben, dass eine patentgemäße Kombination von Werkstoffen zur Herstellung der Werkzeugträger eingesetzt wird. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass nach unseren Standards die Qualität der Werkzeugträger minderwertig ist. Es ist unser Ziel, das Patent mit möglichst großem wirtschaftlichem Erfolg für die K GmbH einzusetzen. Wir möchten dabei aber auf jeden Fall erreichen, dass solche minderwertigen Werkzeugträger bzw. Werkzeuge nicht mehr hergestellt werden, weil wir fürchten, dass auch der Ruf unserer Produkte betroffen wird. Wir könnten hier mit unserem Know-how sicherlich schnell helfen, dass akzeptable Ware verfügbar ist. Bitte empfehlen Sie uns die aus Ihrer Sicht beste Lösung, um unser Ziel zu erreichen und skizzieren Sie, welche Schritte wir zur Umsetzung unserer Ziele ergreifen sollten. Bitte legen Sie uns die besonders wesentlichen Aspekte Ihrer Lösung dar.

Wir sehen Ihrer Nachricht gern entgegen und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Knobel

Geschäftsführer K GmbH

Anlage:

DE 10 2010 111001



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 10 2010 111 001**

(12)

Patentschrift

(21) Aktenzeichen: **10 2010 111 001.1**

(22) Anmeldetag: **01.01.2010**

(43) Offenlegungstag: **01.06.2011**

(45) Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: **12.12.2012**

(51) Int Cl.⁸: **B27M 3/04 (2006.01)**
B27D 1/00 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Albert Muster, Musterdorf, DE

(72) Erfinder:
Albert Muster, Musterdorf, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

(54) Bezeichnung: **Werkstoff für einen Werkzeugträger**

Aufgabe:

Nehmen Sie Stellung zu den von der K GmbH aufgeworfenen Fragen bzw. geben Sie die gewünschten Handlungsempfehlungen.

Hinweis: Gehen Sie davon aus, dass die Ausführungen der K GmbH zur Übereinstimmung der Instrumententaschen zutreffen.