



Deutsches
Patent- und Markenamt

Patentanwaltsprüfung II / 2016

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

A.

Sachverhalt:

Die Firma Galileo Deutschland GmbH ist im Bereich elektronisches Informations- und Vertriebssystem tätig und bietet Reisebüros Reisesoftware an. Sie ist Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „Galileo-Viewtrip“, die am 07.12.2005 angemeldet und am 04.12.2012 eingetragen worden ist. Das Warenverzeichnis umfasst folgende Dienstleistungen:

„Telekommunikation in der Art von Datenübertragung, elektronischer Datentransfer, Netzdienste, alle im Zusammenhang mit computergestützten Informationsabrufsystemen; Kommunikationsdienste im Bezug auf die Bereitstellung elektronischer Online-Datenübertragungseinrichtungen für Kommunikation und Verteilung von Informationen, Bildern und elektronischen Nachrichten durch computergestützte Datenbanken“

Ferner ist sie Inhaberin der deutschen Marke „Galileo“, angemeldet am 01.04.1996 und am 02.01.2012 eingetragen für

Klasse 9: „Datenverarbeitungsgeräte; elektrische und optische Datenverarbeitungsanlagen; Computer-Kommunikationsgeräte“.

Eine öffentliche finanzierte Forschungseinrichtung hat verschiedene Marken angemeldet. Die Einrichtung ist ein eingetragener Verein. Der Verein führt im Wesentlichen Forschungstätigkeiten im Auftrag der EU-Kommission durch. U.a. hat er die Marke „GCC Galileo Control Center“ angemeldet.

Die Marke wurde am 24.07.2014 angemeldet und am 22.10.2014 eingetragen. Der Tag der Veröffentlichung war der 02.01.2015. Das Dienstleistungs- und Warenverzeichnis lautet wie folgt:

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten, alle vorgenannten Dienstleistungen bestimmt für den Betrieb eines Informations- und Kommunikationszentrums für die Nutzung von Satellitendaten und -anwendungen.

Klasse 38:

Telekommunikation, insbesondere für den Betrieb eines Informationszentrums für die Nutzung von Satellitendaten- und -anwendungen.

Klasse 41:

Erziehung und Ausbildung, insbesondere Weiterbildung, Durchführung von wissenschaftlichen Vortragsveranstaltungen zu Informationszwecken, Ausstellungen zu Informationszwecken; alle vorgenannten Dienstleistungen bestimmt für den Betrieb eines Informations- und Kommunikationszentrums für die Nutzung von Satellitendaten und -anwendungen.

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware- und -software, alle vorgenannten Dienstleistungen bestimmt für den Betrieb eines Informations- und Kommunikationszentrums für die Nutzung von Satellitendaten und -anwendungen.

Aus den Marken „Galileo Viewtrip“, und „Galileo“ sowie ihrer Firmenkennzeichnung hat die Galileo Deutschland GmbH & Co. KG Widersprüche gegen die Marke „GCC Galileo Control Center“ erhoben. Diese gingen innerhalb der Widerspruchsfrist beim

Deutschen Patent- und Markenamt ein. Es wurden zwei Widerspruchsgebühren entrichtet. Am 15.04.2015 wies das Deutsche Patent- und Markenamt darauf hin, dass die Zahlung der Gebühren unklar sei. Daraufhin erklärte die Widersprechende am 29.04.2015, sie erhebe nur aus den Marken Widerspruch.

Die Widersprechende hat im Übrigen ausgeführt, dass zwischen den gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Der Bestandteil „Galileo“ sei in allen sich gegenüberstehenden Zeichen der allein kennzeichnungskräftige Bestandteil. Sowohl die Widerspruchsmarke „Galileo Viewtrip“ als auch die angegriffene Marke würden allein durch den Bestandteil „Galileo“ geprägt werden. Es bestehe teilweise Identität, teilweise hochgradige Ähnlichkeit bezüglich der geschützten Waren- und Dienstleistungen.

Die Markeninhaberin macht geltend, der Begriff „Galileo“ sei ein Hinweis auf den berühmten Wissenschaftler und daher für die Dienstleistungen und Waren beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig. Ferner betont sie, die gegenüberstehenden Zeichen wiesen einen ausreichenden Zeichenabstand auf. Darüber hinaus fehle es auch an der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren- und Dienstleistungen. Es lägen völlig unterschiedliche Verkehrskreise vor. Denn die Widersprechende spreche ein Spezialpublikum für Reisebüros an, dagegen beschränke die Markeninhaberin sich auf den Bereich der „Nutzung von Satellitendaten und –anwendungen“. Das Warenverzeichnis der Widersprechenden gehe von vorhandener Computersoftware aus, während das Zeichen der Markeninhaberin auf den zeitlich vorgeschalteten Bereich des Entwurfs und der Entwicklung solcher Komponenten beschränkt sei.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Widersprüche zurückgewiesen. Der Zurückweisungsbeschluss wurde am 29.04.2016 zugestellt. Am 30.05.2016 legte die „Galileo Deutschland GmbH“ gegen die Beschlüsse Beschwerden ein.

Frage:

Wie wird das Bundespatentgericht entscheiden?

B.

Sachverhalt:

Die „Galileo Deutschland GmbH“ hat außerdem Klage erhoben. Hierbei hat sie von dem Verein u.a. verlangt, es zu unterlassen, in der Europäischen Union im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Galileo“ und/oder „Galileo Control Center“ für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Satellitenkontrollzentrums zu benutzen oder benutzen zu lassen. Darüber hinaus verlangt sie die Löschung der Marke des Vereins. Die Klage stützt sie auf ihre beiden Marken „Galileo Viewtrip“ und „Galileo“ sowie ihre Firma „Galileo Deutschland GmbH“. Zur Begründung führt die Klägerin aus, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Zeichen. Durch die Anmeldung bestehe auch Wiederholungsgefahr und zumindest eine Erstbegehungsgefahr.

Der Verein macht geltend, dass er keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübe und nicht am Wettbewerb teilnehme. Satzungsmäßig sei er nämlich hierzu nicht befugt. Der Betrieb des Satellitenkontrollzentrums falle in den Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge im Auftrag der Europäischen Union. Das System befinde sich derzeit noch in der Aufbauphase und eine sinnvolle Nutzung der Navigationssignale sei derzeit noch nicht möglich. Auch wenn es fertiggestellt und vollständig in Betrieb genommen werden könne, werde das System Verbrauchern und Unternehmen als ein Akt der Daseinsvorsorge, also gerade außerhalb des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt. Eine markenmäßige Benutzung der Zeichen erfolge nicht und sei auch nicht beabsichtigt.

Abgesehen davon beruft sich der Verein auch darauf, dass ein ausreichender Zeichenabstand bestehe. Es lägen völlig unterschiedliche Verkehrskreise vor, nämlich einerseits ein gewerbliches Spezialpublikum der Reisebüros, und andererseits die staatlichen Organisationen, die Satelliten-Navigationen betrieben. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Klägerin gehe von vorhandener Computersoftware aus, während der Verein auf den zeitlich vorgeschalteten Bereich des Entwurfs und der Entwicklung von Komponenten für die Satellitennavigation beschränkt sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Urteil wurde am 15.04.2016 den Parteien zugestellt. Zur Begründung hat das Gericht u.a. darauf hingewiesen, dass der Verein sein Zeichen nicht markenmäßig im geschäftlichen Verkehr benutze. Die Klägerin hat hiergegen am 17.05.2016 Berufung eingelegt.

Frage:

Wie wird das Oberlandesgericht entscheiden?

Teil II

Sachverhalt:

Eine Erfinderin A und ein Erfinder B mit Wohnsitz in Ulm arbeiten bei der Entwicklung eines Thermoklebeverfahrens zur Herstellung einer bildhaften Darstellung einer Trägeroberfläche aus Stein oder gebranntem Tonerdenmaterial zusammen. Dabei entsteht eine Erfindung, an der A und B gleichermaßen beteiligt sind.

A und B reichen am 14. Februar 2014 auf ihre Namen auf die Erfindung eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein. A wird als erster Anmeldername ins Register beim DPMA eingetragen und gilt damit nach § 14 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) als Zustellungs- und Empfangsbevollmächtigte, da A und B diesbezüglich nichts erklärt haben. Nach gemeinsamer Übereinkunft wollen sich A und B patentanwaltlich nicht vertreten lassen. Mit selbem Datum stellen A und B auch nach § 44 PatG einen Prüfungsantrag und zahlen die Anmelde- und Prüfungsgebühr rechtzeitig und vollständig beim DPMA ein.

Am 1. September 2014 erhält A per Post einen ausführlichen Prüfungsbescheid nebst zwei zum Stand der Technik recherchierten Druckschriften von der zuständigen Prüfungsstelle des DPMA mit beigefügter Kopie an den Mitanmelder B mit der Bitte um Weiterleitung an B. In dem Bescheid werden formale Mängel in den derzeit angemeldeten Ansprüchen gerügt und auch materielle Gründe angegeben, die einer Patenterteilung entgegenstehen. Zur Beseitigung der Mängel und Äußerung in der Sache wird den Anmeldern eine Frist von vier Monaten gewährt.

A schickt B den Prüfungsbescheid mit den Druckschriften kommentarlos zu, löst dann ihre Wohnung auf und verschwindet aus privaten Gründen, ohne Rücksprache mit B zu halten. A meldet sich bei keiner neuen Adresse an.

B erarbeitet unter Berücksichtigung der im Prüfungsbescheid aufgeführten Anmerkungen einen neuen Anspruchssatz. Als B feststellt, dass A für eine Abstimmung und Mitunterzeichnung nicht mehr zu kontaktieren ist, sendet er am 2. Januar 2015 per Fax eine geänderte Anspruchsfassung an das DPMA mit einem Anschreiben, in welchem B sich zur Sache äußert und zudem die Nichterreichbarkeit von A darlegt, weil diese unbekannt verzogen sei.

Ein paar Tage später vereinbart B einen Termin bei Patentanwalt C von der Kanzlei D zur Beratung in der Sache. Nachdem Erfinder B Patentanwalt C den obigen Sachverhalt geschildert hat, berät Patentanwalt C den Erfinder so, dass das Prüfungsverfahren erfolgreich fortgesetzt wird und sogar zur Patenterteilung führt.

Aufgabe:

Wie könnte Patentanwalt C den Erfinder B beraten haben? Nehmen Sie zu den angesprochenen Fakten in Form eines Gutachtens Stellung.