



Patentanwaltsprüfung II / 2025

Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 PatAnwAPrV

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!

Am 22. Januar 2024 ist das Zeichen

Gold-Bärger

von der „Die Bäckerei UG (haftungsbeschränkt)“ angemeldet und am 22. Februar 2024 als Wortmarke für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 30: Backwaren;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Backwaren.

Die Eintragung wurde am 26. Februar 2024 veröffentlicht.

Mit Schreiben vom 23. Mai 2024, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. Mai 2024, ist aus dem Unternehmenskennzeichen

Stadtbackerei Goldenberger GmbH

Widerspruch erhoben worden. Ausweislich des dem Schreiben vom 23. Mai 2024 beigefügten Handelsregistrauszugs vom 9. Januar 2015 bildet den Gegenstand des Unternehmens die Herstellung, der Vertrieb und Verkauf von sowie der Handel mit Lebensmitteln, insbesondere Backwaren. Die Widersprechende führt aus, dass sie über mehr als 12 Filialen in Solingen, Remscheid und im Umland dieser Städte verfüge sowie im Bergischen Land mit mehreren Lieferfahrzeugen Waren an Kunden liefere. Zudem verfüge sie über einen deutschlandweiten (genaugenommen weltweiten) Internetauftritt, in dem sie stets auf Angebote und neue Backkreationen verweist. Dazu gehören auch ihre berühmten „Goldbären-Brote“, nämlich goldgelbe Hefebrote in Bärenform. Diese seien ein Verkaufsschlager in ihren Filialen in Solingen und Remscheid und im bergischen Land weithin bekannt. Damit genießen sie Markenschutz gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG. Weiterhin führt die Widersprechende noch an, dass die jüngere Marke missbräuchlich angemeldet worden sei und damit das Schutzhindernis bzw. der Löschungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gegeben sei. Die Marke sei angemeldet worden, um den guten Ruf der Widersprechenden und die Bekanntheit ihrer „Goldbären-Brote“ auszunutzen und die Widersprechende aus dem Markt zu drängen.

Die Widersprechende beantragte, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Formblatt vom 22. Juli 2024, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 26. Juli 2024, wurde die Eintragung des Rechtsübergangs der angegriffenen Marke auf die GoldenBär GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach beantragt, die von der Gesellschafterin der „Die Bäckerei UG (haftungsbeschränkt)“ zwischenzeitlich gegründet wurde. Die Umschreibung im Markenregister erfolgte am 10. September 2024.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragte, den Widerspruch zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens aufzuerlegen. Die Widersprechende habe gegen die ihr aufzuerlegenden Sorgfaltspflichten verstoßen, da sie trotz ersichtlich fehlender Verwechslungsgefahr Widerspruch eingelegt habe und dieser zudem auch nicht statthaft sei.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. November 2024 wurden der Widerspruch und die jeweiligen Kostenanträge der Beteiligten zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer am 14. Januar 2025 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingelegten Beschwerde. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sie berechtigt sei, aus ihrem Unternehmenskennzeichen gegen die Widerspruchsmarke vorzugehen und eine Verwechslungsgefahr gegeben sei. Zudem seien offensichtlich böswillig angemeldete Marken nicht einzutragen und müssten im Falle ihrer Registrierung von Amts wegen gelöscht werden. Dies gelte auch im vorliegenden Fall, in dem die rechtsmissbräuchlichen Handlungen der Anmelderin bzw. der Inhaberin der angegriffenen Marke eindeutig dargelegt worden seien. Vorliegend habe die Widersprechende bewusst das kostengünstigere Widerspruchsverfahren und nicht das Lösungsverfahren gewählt. Ausführungen zur Böswilligkeit seien auch im Widerspruchsverfahren maßgeblich, da aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes die Markenstelle rechtsmissbräuchlich angemeldete Marken nicht im Register verbleiben lassen könne. Gemäß § 50 Abs. 3 MarkenG könne die Eintragung einer Marke von Amts wegen für nichtig erklärt werden. Nach § 50 Abs.

3 Nr. 1 MarkenG werde zwar auf das Nichtigkeitsverfahren abgestellt, jedoch heiße dies nicht zwingend, dass es sich ausschließlich um ein Lösungsverfahren handeln müsse.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Widersprechende vorliegend die Nichtigkeit der Eintragung der Marke zum Ziel gehabt habe und es sich somit auch um ein Nichtigkeitsverfahren handele, müsse § 50 Abs. 3 MarkenG analog angewendet werden. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei angezeigt, da die Markenstelle ihrer amtlichen Handlungspflicht nicht nachgekommen sei und damit Anlass zur Erhebung der Beschwerde gegeben habe.

Die Widersprechende beantragt, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit der Widerspruch und ihr Antrag auf Kostenauflegung zurückgewiesen worden sind, die Eintragung der Marke aufgrund des Widerspruchs zu löschen, der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Weiterhin weist sie darauf hin, dass sie vorsorglich gegen die jüngere Marke einen Antrag auf Löschung nach § 50 Abs. 1 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestellt hat und beantragt weiterhin hilfsweise, das Beschwerdeverfahren auszusetzen, bis im parallelen Lösungsverfahren eine Entscheidung über die Löschung der jüngeren Marke getroffen wurde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Sie nimmt dabei im Wesentlichen auf die Ausführungen in dem Beschluss der Markenstelle Bezug und macht sich die Begründung sowie das Ergebnis zu eigen.

Wie wird das Bundespatentgericht entscheiden? Nehmen Sie zu allen Fragen, ggf. mittels eines Hilfgutachtens, Stellung.

Anlage

Anlage

Kalender 2024 als Hilfsmittel:

Januar 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
01	1	2	3	4	5	6	7
02	8	9	10	11	12	13	14
03	15	16	17	18	19	20	21
04	22	23	24	25	26	27	28
05	29	30	31	1	2	3	4

Februar 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
05	29	30	31	1	2	3	4
06	5	6	7	8	9	10	11
07	12	13	14	15	16	17	18
08	19	20	21	22	23	24	25
09	26	27	28	29	1	2	3

März 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
09	26	27	28	29	1	2	3
10	4	5	6	7	8	9	10
11	11	12	13	14	15	16	17
12	18	19	20	21	22	23	24
13	25	26	27	28	29	30	31
14	1	2	3	4	5	6	7

April 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
14	1	2	3	4	5	6	7
15	8	9	10	11	12	13	14
16	15	16	17	18	19	20	21
17	22	23	24	25	26	27	28
18	29	30	1	2	3	4	5

Mai 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
18	29	30	1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31	1	2

Juni 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
22	27	28	29	30	31	1	2
23	3	4	5	6	7	8	9
24	10	11	12	13	14	15	16
25	17	18	19	20	21	22	23
26	24	25	26	27	28	29	30
27	1	2	3	4	5	6	7

Juli 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
27	1	2	3	4	5	6	7
28	8	9	10	11	12	13	14
29	15	16	17	18	19	20	21
30	22	23	24	25	26	27	28
31	29	30	31	1	2	3	4

August 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
31	29	30	31	1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
35	26	27	28	29	30	31	1

September 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
35	26	27	28	29	30	31	1
36	2	3	4	5	6	7	8
37	9	10	11	12	13	14	15
38	16	17	18	19	20	21	22
39	23	24	25	26	27	28	29
40	30	1	2	3	4	5	6

Oktober 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
40	30	1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31	1	2	3

November 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
44	28	29	30	31	1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	1

Dezember 2024

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
48	25	26	27	28	29	30	1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
01	30	31	1	2	3	4	5