Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2018

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Sachverhalt:

Gegen die am 8. März 2013 angemeldete, am 22. April 2013 für die Waren

> Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; tiefgefrorenes, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und –fette;
>
> Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate einschließlich Cerealienriegel; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Pralinen mit und ohne Füllung, Schokoladewaren (soweit in dieser Klasse enthalten), Bonbons, Fruchtgummi, Kaugummi (ausgenommen für medizinische Zwecke) und andere Zuckerwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Saucen (Würzmittel), Gewürze, Kühleis;

in das Register eingetragene und am 24. Mai 2013 veröffentlichte Wortmarke

Piraten-Mix

ist am 21. August 2013 formgerecht und unter rechtzeitiger Einzahlung der Widerspruchsgebühr Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 18. Juli 2011 eingetragenen Wortmarke der Ludwig GmbH

Piratenspass

die für die Waren

> Klasse 29: Konfitüren, Kompotte; Milch und Milchprodukte; Soja und Sojaprodukte, Sojatrinkprodukte; Knabberartikel, soweit in Klasse 29 enthalten; Fruchtsnacks;
> Klasse 30: Süßwaren; Schokolade und Schokoladengetränke; Tee und Getränke auf der Basis von Tee; Kakao, Kakaoerzeugnisse und Kakaogetränke; Getreidepräparate; Getreidesnacks; Zerealien; feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis; Honig; Saucen (Würzmittel); Ketchup; Pasta-Saucen; Kräcker [Gebäck]; Petit Fours [Gebäck]; Kekse; Kaugummi; Lakritze; Reissnacks;

Schutz genießt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 20. November 2014 den Widerspruch zurückgewiesen. Hiergegen hat die Widersprechende form- und fristgerecht sowie unter rechtzeitiger Einzahlung der Beschwerdegebühr Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende beruft sich auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, weil es sich um einen kreativen, phantasievollen Gesamtbegriff handele, der in keinem Wörterbuch nachweisbar sei. Angesichts des geringen Aufmerksamkeitsgrads der angesprochenen Verkehrskreise bei preisgünstigen Produkten des täglichen Verbrauchs seien die Vergleichsmarken bei sich gegenüberstehenden identischen bis hochgradig ähnlichen Waren verwechselbar ähnlich. Die Wortanfänge, die regelmäßig mehr Beachtung fänden als die weiteren Wortbestandteile, seien identisch und würden die beiden zu vergleichenden Marken prägen. Begrifflich seien die Vergleichsmarken in dem Bestandteil „Piraten“

identisch und die weiteren Wortbestandteile „Mix“ und „Spass“ hätten einen ähnlichen Begriffsinhalt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke meint, dass selbst bei identischen oder sehr ähnlichen Vergleichsprodukten keine Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken bestehe. Ausgehend allenfalls von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, eher aber unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft, wiesen die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit hinreichend deutliche Unterschiede auf. Im Schriftbild sei die ältere Marke ein auffallend langes Wort, wohingegen die jüngere Marke aus zwei Worten bestehe. Zudem sei auch zwischen den beiden Worten „Spass“ und „Mix“ schriftbildlich keine Ähnlichkeit festzustellen. Gleiches gelte in klanglicher Hinsicht. Mit dem Bestandteil „Mix“ erhalte die angegriffene Marke einen gänzlich anderen Klang als die Widerspruchsmarke. Schließlich sei auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben. Insbesondere könnten die Begriffe „Mix“ und „Spass“ nicht synonym verwendet werden.

Auf den rechtlichen Hinweis des Senats vom 15. Januar 2017 hat die Widersprechende ergänzend vorgetragen und an Eides Statt versichert, dass die Widerspruchsmarke seit 2011 benutzt werde. Die Widersprechende habe mit entsprechend gekennzeichneten Waren, insbesondere Milchspeiseprodukten, jährliche Umsätze in Höhe von mehr als 94.000 EUR (2011) bzw. zwischen 154.000 und 189.000 EUR (2012 bis 2016) erzielt. Zudem seien die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren regelmäßig in Werbebroschüren verteilt in 32 deutschen und zwei europäischen Märkten beworben worden. Mit dem Hinweis übersandte der Senat den Verfahrensbeteiligten Rechercheunterlagen, nach denen der Begriff „Pirat“ häufig werblich im Zusammenhang mit Lebensmitteln, insbesondere bei Süßwaren, verwendet wird.

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.

Fallvariante A

Die Ludwig GmbH beschließt Anfang Dezember 2015, die Widerspruchsmarke an die Meier GmbH zu veräußern. Die rechtsgeschäftliche Übertragung erfolgt Mitte Dezember 2016. Die Umschreibung im Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts wird am 4. Januar 2016 beantragt. Die Ludwig GmbH stellt mit Schriftsatz vom 29. Januar 2016 einen Antrag auf mündliche Verhandlung. Zu diesem Zeitpunkt ist die Umschreibung noch nicht erfolgt, d. h. die Ludwig GmbH ist weiterhin als Inhaberin der Widerspruchsmarke eingetragen.

Aufgabe 2:

Bitte prüfen Sie, ob die LudwigGmbH eine wirksame Verfahrenserklärung abgegeben hat, und begründen Sie ihr Prüfungsergebnis.

Fallvariante B:

Unterstellt, das Bundespatentgericht hat auf den Hilfsantrag der Widersprechenden Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt und die Widersprechende ist nach mehrmaliger auf ihren Antrag erfolgter Terminsverlegung ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen nicht zum Verhandlungstermin erschienen.

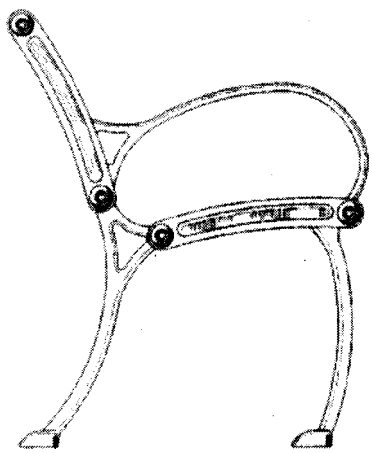
Aufgabe 3:

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

Teilaufgabe Designrecht

Die Klägerin, die Sitzgut GmbH, ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen deutschen Designs (im Folgenden Klagedesign), das einen Seitenrahmen für eine Gartenbank betrifft:



Das Klagedesign ist am 15. Januar 2014 angemeldet und am 25. Juli 2014 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden.

Seit dem 01. März 2015 bietet die Beklagte, die dänische Aktiengesellschaft Siddebank A/S, in Deutschland die nachfolgend abgebildeten Gartenbanken an und führt diese auch nach Deutschland ein:

Gartenbank Design D1:



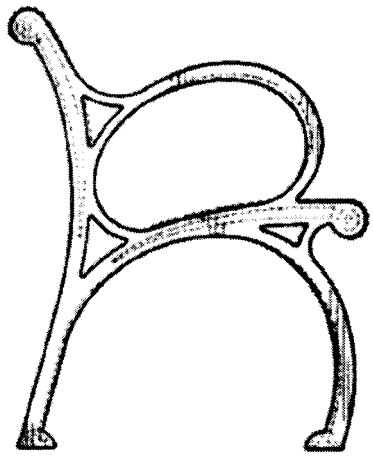
Gartenbank Design D2:



Die Klägerin sieht in den Designs D1 und D2 eine Verletzung ihres Klagedesigns. Sie hat die Beklagte mit Schreiben vom 25. April 2015 erfolglos abgemahnt. Mit der Klage nimmt sie die Beklagte auf Unterlassung, Feststellung der Schadensersatzpflicht sowie Auskunftserteilung und Rechnungslegung in Anspruch.

Die Beklagte ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht:

a) Die Designs D1 und D2 würden unter Berücksichtigung des nachfolgend abgebildeten US Designs D5, das am 17. 07. 2006 veröffentlicht wurde, nicht in den Schutzbereich des Klagepatents fallen:



b) Das Klagedesign sei in Anbetracht des US Designs D5 nichtig.

c) Die Beklagte habe bereits im November 2013 wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen, Gartenbänke gemäß den Designs D1 und D2 in Deutschland zu benutzen. So habe sie die beiden Designs im November 2013 durch eigene Desig-

ner bereits entworfen gehabt und mit einem dänischen Unternehmen einen Vertrag zur Herstellung der den Designs D1 und D2 entsprechenden Gartenbänke geschlossen. Eine Nutzung in Deutschland sei geplant und vorbereitet worden, indem man eine Liste möglicher Kooperationspartner in Deutschland erstellt habe, die man habe ansprechen wollen. Der Beklagten stehe daher ein Vorbenutzungsrecht zu. Entsprechende Beweise hat die Beklagte dem Gericht vorgelegt.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

1. Greifen die angegriffenen Designs D1 und D2 in den Schutzbereich des Klagedesigns ein?

2. Ist das Klagedesign neu und besitzt es Eigenart?

3. Welche Möglichkeiten hat die Beklagte, das Klagedesign anzugreifen? Erläutern Sie kurz den Verfahrensverlauf.

4. Steht der Beklagten ein Vorbenutzungsrecht zu?