Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2019

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

A. Sachverhalt

Am 4. November 2016 ist die (in rot/blau ausgestaltete) Wort-/Bildmarke



von der Nordic Sky GmbH angemeldet und am 13. Februar 2017 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für nachfolgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 25: Bekleidungsstücke für den Sport
Klasse 28: Sportartikel und -ausrüstungen

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 24. März 2017 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende, die Firma NordSport GmbH, einen ersten Widerspruch aus ihrer am 22. Juni 2006 angemeldeten und am 5. Dezember 2006 eingetragenen Wortmarke

NordSport

die für nachfolgende Waren und Dienstleistungen der

Klasse 25: Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhwaren
Klasse 27: Turnmatten
Klasse 28: Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten

geschützt ist, eingelegt. Zudem hat sie aus ihrem Unternehmenskennzeichen

einen weiteren Widerspruch gegen die oben genannte Wort-/Bildmarke sportnord eingelegt.

Die beiden Widersprüche gingen innerhalb der Widerspruchsfrist beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Es wurden zwei Widerspruchsgebühren entrichtet.

Die Widersprechende hat im Übrigen ausgeführt, dass zwischen den gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Es bestehe teilweise Identität, teilweise hochgradige Ähnlichkeit bezüglich der geschützten Waren. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der aus diesen Gründen erforderliche deutliche Abstand der Marken zueinander werde nicht eingehalten. Die vom Wortbestandteil „sport nord“ geprägte angegriffene Wort-/Bildmarke unterscheide sich von der Widerspruchsmarke „NordSport“ einzig durch die vertauschten Silbenbestandteile. Somit seien Vokalfolge, Silbenzahl sowie Sprech- und Betonungsrhythmus identisch.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke macht geltend, die Widerspruchsmarke sei entgegen § 8 Abs. 2 MarkenG eingetragen worden. Der Widerspruch aus einer schutzunfähigen Wortmarke könne nicht zur Löschung einer Wort-/Bildmarke führen. Darüber hinaus sei die Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG (*Hinweis: a.F. vor MaMoG*) nicht rechtserhaltend benutzt worden und ein älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung NordSport GmbH nicht entstanden.

Die Widersprechende legte noch im Widerspruchsverfahren als Nachweis für die Benutzung der Widerspruchsmarke vor:

- Eidesstattliche Versicherung mit Angaben, dass die Widerspruchsmarke durch den Markeninhaber in der eingetragenen Form im Inland in Benutzung ist. Eidesstattliche Versicherung umfasst eine Tabelle mit Umsatz- und Stückzahlen für relevanten Benutzungszeitraum. In den ersten drei Jahren des Benutzungszeitraums wurden insgesamt 10.000 Stück Turnmatten, 20.000 Stück Turn- und Sportartikel verkauft.

Es wurden zudem 8.000 Stück Fußballtrikots verkauft.

- Fotos von Turnmatten, Turn- und Sportartikeln werden vorgelegt. Alle zeigen die eingetragene Marke.
- Fotos von Fußballtrikots mit Widerspruchsmarke, wie eingetragen, auf Trikot gedruckt
- Rechnungen über Umsätze mit o.g. Produkten

und führte aus, dass sie am 01. Februar 2017 interne Vorbereitungshandlungen zur geschäftlichen Tätigkeit unter dem Unternehmenszeichen NordSport im Inland aufgenommen habe. Am 01. Juni 2017 war der Gesellschaftsvertrag ausgearbeitet, unterzeichnet und die Firma am 5. Juni 2017 ins Handelsregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke erkennt die Benutzung für die Waren in der eidesstattlichen Versicherung an.

B. Fragen

1. Die Novellierung des Markengesetzes zur Umsetzung der MRL hat viele Änderungen im Widerspruchsverfahren herbeigeführt. Wie viele Widersprüche wären bei Anwendung des neuen MarkenG erforderlich und wie berechnet sich die amtliche Widerspruchsgebühr? Führen Sie hierzu soweit möglich aus.
2. Für welchen Zeitraum ist die Benutzung darzulegen? Wie berechnet sich der darzulegende Benutzungszeitraum nach dem MarkenG n.F. (nach MaMoG)?
3. Angenommen der Widerspruch wurde rechtzeitig eingelegt, nehmen Sie bitte zur Vorbereitung der Beschwerdeentscheidung des Bundespatentgerichts gutachterlich zur Frage der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke Stellung und führen Sie zur Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus.
4. Welche Möglichkeit bestünde bei nicht rechtzeitiger Einlegung des Widerspruchs?