Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

EIGNUNGSPRÜFUNG

Patentanwaltsprüfung III / 2020

Prüfungsaufgabe Nichttechnische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

Die Wortmarke

gelbfunk

ist am 2. Februar 2019 von Herrn L. angemeldet und am 23. April 2019 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klasse

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 38: Telekommunikation.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. Mai 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Gelbe Seiten GmbH aus der Wortmarke

Gelbe Seiten

die am 10. Juli 1970 im Wege der Verkehrsdurchsetzung in das Register eingetragen worden ist für die Waren

Druckereierzeugnisse, nämlich Branchenfernsprechbücher

am 19. Juli 2019 formgerecht Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die jüngere Marke mit Beschluss vom 16. August 2020 vollständig gelöscht. Gegen diesen Beschluss legt Herr L. sofort form- und fristgerecht Beschwerde ein. In der Folge kommt Herr L. zu dem Schluss, dass er in der Sache doch rechtlicher Beratung bedarf, und geht zu RA Dr. Emsig. Dieser schreibt noch am selben Tag unter Beifügung einer Vertretungsvollmacht des Herrn L. an das DPMA. In der Sache weist er darauf hin, dass zwischen den beiden Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Markenstelle habe die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen nicht hinreichend gewürdigt. Die Widerspruchsmarke sei unmittelbar beschreibend für die von der Widersprechenden vertriebenen Branchen-Telefonbücher, die über einen gelben Einband und in Gelb gehaltene Buchseiten verfügten.

Die Widersprechende verteidigt den angefochtenen Beschluss des DPMA. Nach zwei Verkehrsbefragungen (sind in Kopie dem Schriftsatz beigefügt) weise die Widerspruchsmarke im Jahr 2017 einen Durchsetzungsgrad von 78 % und für Juni/Juli 2020 einen Durchsetzungsgrad von 67,5 % auf. Die Widersprechende besitze zudem Dutzende Marken mit dem Bestandteil „Gelb“, so die Wortmarken „Gelb“, „Gelbe Seiten Regional“, „Gelbe Seiten Lokal“, „Yellow Pages“ usw., so dass von den angesprochenen Verkehrskreisen jede weitere Marke der Widersprechenden zugeordnet werde, die das Wort „Gelb“ enthalte.

Aufgabenstellung:

Sie sind als Patentanwaltskandidat/in dem Berichterstatter des zuständigen Senats zur Ausbildung zugewiesen. Ihr Ausbilder beauftragt Sie, in einem Gutachten zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich **aller** aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung zu nehmen. Insbesondere interessiert ihn zunächst, wer Verfahrensbeteiligter hinsichtlich der Widerspruchsmarke ist.

Es ist zu unterstellen, dass der Tatsachenvortrag der Parteien wahr und eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht möglich ist. Die jeweiligen Gebühren sind fristgerecht und vollständig einbezahlt worden.