Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2020

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bearbeitungszeit insgesamt: 4 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. Der Beschluss ist Herrn L. am 27. August 2020 mitsamt einer Rechtsmittelbelehrung zugestellt worden. Er vergisst die Sache zunächst und fertigt dann am Donnerstag, 24. September 2020, ein mit „Beschwerde“ überschriebenes Schreiben, das er unterschreibt, einscannt und per Mail noch am selben Tag an die zentrale E-Mail-Adresse des Bundespatentgerichts schickt. Dort wird es am Freitag, 25. September 2020, ausgedruckt und per Dienstpost an das DPMA weitergeleitet, wo es am Dienstag, 29. September 2020 eingeht. In der Zwischenzeit kommt Herr L. zu dem Schluss, dass er in der Sache doch rechtlicher Beratung bedarf, und geht am 29. September 2020 zu RA Dr. Emsig. Dieser schreibt noch am selben Tag unter Beifügung einer Vertretungsvollmacht des Herrn L. an das DPMA und beantragt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 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.

Im weiteren Verlauf des Verfahrens zeigt PA Schneider die Vertretung der Gelbe Blätter AG an. Auf diese sei am 2. Oktober 2020 die Widerspruchsmarke im Rahmen einer Konzernumstrukturierung per Rechtsgeschäft übertragen worden. Entsprechende Formalia würden in Bälde erledigt. Daher wolle die Gelbe Blätter AG nun in das Verfahren eintreten. Diese 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.