Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung II / 2021

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Das von der Black Pictures GmbH am 18. Januar 2018 angemeldete Wortzeichen

Black Panther

ist am 08. Februar 2018 für folgende Waren und Dienstleistungen

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Mützen; Sportbekleidung;

Klasse 28: Turn- und Sportartikel;

Klasse 35: Bereitstellung von Werbeflächen.

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 16. März 2018 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende, die Panther GmbH, Widerspruch eingelegt.

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die seit dem 12. März 2009 eingetragene deutsche Wortmarke

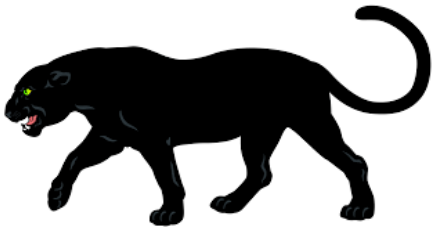
PANTHER

eingetragen für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 25: Bedruckte T-Shirts; Kapuzensweatshirts; Kopfbedeckungen;

Klasse 41: Dienstleistungen im Bereich Sport und Fitness; Durchführung und Organisation von Sportveranstaltungen;

sowie auf die seit dem 20. März 2013 eingetragene Unions-Bildmarke



eingetragen für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 16: Broschüren;

Klasse 25: Bedruckte T-Shirts; Kapuzensweatshirts; Kopfbedeckungen.

Außerdem stützt sie den Widerspruch auf das Unternehmenskennzeichen

Panther.

Die Widersprechende hat ausgeführt, dass zwischen den gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Es bestehe auch teilweise Identität, teilweise hochgradige Ähnlichkeit bezüglich der geschützten Waren und Dienstleistungen. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte verfügten die Widerspruchsmarken über eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der aus diesen Gründen erforderliche deutliche Abstand der Marken zueinander werde nicht eingehalten.
Die Inhaberin der angegriffenen Marke führt aus, dass die Widerspruchszeichen nicht schutzfähig seien, da es Ihnen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle und ein älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung der Panther GmbH nicht entstanden sei.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die jüngere Marke mit Beschluss vom 01. November 2018 vollständig gelöscht. Der Beschluss geht der Black Pictures GmbH am 26. November 2018 zu.

Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2019, eingegangen am 24. Januar 2019, beantragt die Black Pictures GmbH Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hinsichtlich der Frist zur Einlegung der Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss und zur Zahlung der Beschwerdegebühr. Zugleich legt sie Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss ein; dem Schriftsatz ist eine Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Beschwerdegebühr in ausreichender Höhe beigefügt.
Zur Begründung des Antrags auf Wiedereinsetzung trägt die Black Pictures GmbH Folgendes vor:
Die Bevollmächtigte der Black Pictures GmbH habe am 20. Dezember 2018 die Beschwerdeschrift und die Einzugsermächtigung unterzeichnet und an eine stets zuverlässige, gut ausgebildete und langjährig erfahrene Kanzleiangestellte zur Aufgabe zur Post weitergegeben.
Die weiteren Abläufe seien in der Kanzlei der Bevollmächtigten der Anmelderin wie folgt organisiert: Sämtliche an das DPMA gerichteten Eingaben würden in einer fortlaufend nummerierten Liste („Amtsliste“) erfasst und zusammen mit der Liste an das DPMA gesandt. Wenn die Post herausgegangen sei, werde die jeweilige Frist im Fristenkalender erst nur abgehakt, aber noch nicht gestrichen. Die Rücksendung der vom DPMA abgestempelten Amtsliste werde von den Bürokräften der Bevollmächtigten ständig überwacht.

Die im kanzleiinternen Fristenkalender notierten Fristen würden erst dann gestrichen, wenn bei auf dem Postweg übersandten Eingaben die abgestempelte Amtsliste, in der die jeweilige Eingabe vermerkt sei, wieder vorliege. Der Postversand werde vom Sekretariat der Kanzlei selbstständig durchgeführt. Die Fristenkontrolle sei auf eine Kanzleiangestellte, und zwar eine ausgebildete Patentanwalts-Fachangestellte delegiert, wobei die Anwältinnen der Kanzlei die Fristenkontrolle laufend stichprobenartig überprüften, insbesondere bei den Fristen für Widersprüche und Rechtsmittel; dabei habe sich bisher noch kein Fehler seitens dieser Kanzleiangestellten ergeben.

Zwar sei die Frist für die Einlegung der Beschwerde im vorliegenden Fall korrekt im Fristenkalender vermerkt worden. Jedoch sei aus nicht nachvollziehbaren Gründen zum einen die Beschwerdeschrift in der „Amtsliste“ vom 20. Dezember 2018 und der folgenden Tage nicht erfasst worden und zum anderen die vorgemerkte Frist im Fristenkalender von der vorgenannten Kanzleiangestellten gestrichen worden. Nachdem die Akte am 21. Januar 2019 routinemäßig wieder vorgelegt worden sei, sei festgestellt worden, dass das Aktenzeichen der Beschwerde noch nicht vorgelegen habe und die Beschwerdegebühr noch nicht abgebucht worden sei. Die daraufhin am 22. Januar 2019 durchgeführte Nachfrage beim DPMA habe ergeben, dass die Beschwerde dort noch nicht eingegangen war. Der Verbleib des Originals der Beschwerdeschrift und der zugehörigen Einzugsermächtigung sei nicht erklärbar.

Zur Glaubhaftmachung legte die Black Pictures GmbH eidesstattliche Versicherungen ihrer Bevollmächtigten und der vorgenannten Kanzleiangestellten, Kopien einer Beschwerdeschrift mit Datum 20. Dezember 2018 und der entsprechenden Einzugsermächtigung, einen Auszug aus dem Fristenkalender, Kopien sog. „Amtslisten“ und einen Ausdruck aus dem kanzleiinternen IT-System vor.

In der Beschwerdeschrift führt die Inhaberin der angegriffenen Marke aus, dass die Widerspruchsmarken nicht rechtserhaltend benutzt worden sei.

In der Erwiderung auf die Beschwerdeschrift trägt die Widersprechende vor, die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede sei verspätetet vorgebracht und daher nicht zu berücksichtigen. Im Laufe des schriftlichen Beschwerdeverfahrens reicht sie folgende Unterlagen als Nachweis für die Benutzung der Widerspruchsmarke ein:

- Eidesstattliche Versicherung mit Angaben, dass das Zeichen „PANTHER“ durch den Markeninhaber in Deutschland, Österreich und Frankreich in Benutzung ist.

Die eidesstattliche Versicherung umfasst eine Tabelle mit Umsatz- und Stückzahlen für den relevanten Benutzungszeitraum:

In den ersten drei Jahren des Benutzungszeitraums wurden insgesamt 10.000 Stück Kapuzensweatshirts, 40.000 Stück T-Shirts verkauft, beide unter der Bezeichnung:

PANTHER

Außerdem wurden in den ersten zwei Jahren des Benutzungszeitraums insgesamt 15.000 Stück Sweatshirts und 20.000 Stück Baseball-Caps mit folgendem Aufdruck verkauft:



Darüber hinaus wurde dieses Zeichen im Rahmen von Sponsoring bei insgesamt 10 Sportveranstaltungen im relevanten Benutzungszeitraum auf Werbebannern platziert

- Fotos von Produkten und Werbebannern der Sportveranstaltungen
- Rechnungen (aus Deutschland, Österreich und Frankreich) über Umsätze mit o.g. Produkten

Außerdem führt die Widersprechende aus, dass Ihr Unternehmen, die Panther GmbH, bereits seit dem 01. Februar 2009 ins Handelsregister eingetragen ist und erläutert, dass sie Ihre Waren über ihren Internet-Auftritt deutschlandweit zum Verkauf anbietet und verkauft und darüber hinaus unter der abgekürzten Form „Panther“ im geschäftlichen Verkehr auftritt.

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

B. Aufgabenstellung

Wie wird das Bundespatentgericht über die Beschwerde entscheiden? Bitte nehmen Sie gutachterlich Stellung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich aller aufgeworfenen Rechtsfragen. Wie würde der Tenor der Entscheidung lauten?