Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung I / 2022

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten!

Die Wort-/Bildmarke



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

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, nämlich Limonaden; Biere;

Klasse 33: Liköre.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. Mai 2019 veröffentlicht worden ist, hat die Starke Pferde GmbH aus der international registrierten Wort-/Bildmarke 1 037 284



am 19. Juli 2019 formgerecht Widerspruch erhoben. Nachdem das Internationale Büro am 21. Dezember 2012 dem DPMA die internationale Registrierung mitgeteilt hat, ist dieser am 13. Oktober 2014 Schutz für das Bundesgebiet bewilligt worden für die Waren der

Klasse 32: non-alcoholic drinks.

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die jüngere Marke mit Beschluss vom 5. Januar 2020 für die Waren der Klasse 32 gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss, der beiden Beteiligten am 18. Februar 2020 zugestellt worden ist, hat die Widersprechende am Montag, 16. März 2020 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr wurde der Bundeskasse per Überweisung erst am 19. März 2020 gutgeschrieben. Mit Schreiben vom 18. Juni 2020 hat die Widersprechende Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt, nachdem sie mit Telefax einer Rechtspflegerin am Bundespatentgericht vom 2. Juni 2020 auf die versäumte Frist hingewiesen worden ist. Sie trägt vor, das Fristversäumnis beruhe allein auf dem Verschulden der seit dem 1. Juli 2017 bei den Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden tätigen Rechtsanwaltsfachangestellten Frau Corinna Bär, die über mehr als 18 Jahre Berufserfahrung verfüge und stets sorgfältig gearbeitet habe. Diese habe den Fristablauf am 18. März 2020 korrekt im Fristenkalender vermerkt und entsprechend dem vorgesehenen Ablauf in der Kanzlei am 16. März 2020 in deren Buchhaltung unter Hinweis auf den drohenden Fristablauf gebeten, die Zahlung der Beschwerdegebühr vorzubereiten. Von dort sei die Überweisung am 17. März 2020 um 16.08 Uhr in der Banking-Software der Verfahrensbevollmächtigten bereitgestellt worden. Frau Bär habe dann versäumt, die für die Freigabe der Überweisungen zuständigen Rechtsanwältin F. von der Bereitstellung und Dringlichkeit der Überweisung zu informieren, so dass diese die Zahlung erst routinemäßig am Vormittag des 18. März 2020 freigab. Dabei habe sie in Unkenntnis des Fristablaufs keine Blitzüberweisung oder ein ähnlich schnelles Zahlungsmittel, sondern nur eine einfache Überweisung gewählt. Hinzu komme, dass sich Frau Bär seit dem 16. März 2020 wie die meisten Mitarbeiter der Kanzlei wegen des pandemiebedingten Lockdowns im Homeoffice befunden habe, was die Kommunikationsabläufe äußerst erschwert habe. Zwar sei dem sachbearbeitenden Patentanwalt R. der Verfahrensbevollmächtigten eine Kontrolle der Einhaltung der Zahlungsfrist grundsätzlich möglich gewesen, jedoch sei zu berücksichtigen, dass er über 300 eingetragene Marken zu betreuen habe.

Eine eidesstattliche Versicherung der Rechtsanwaltsfachangestellten Bär, die den Sachverhalt wie vorgetragen wiedergibt, liegt dem Wiedereinsetzungsantrag bei.

Der Marketingchef der Silberpferd AG, Wilfried Wilder, der für die Silberpferd AG als Prokurist ins Handelsregister eingetragen ist, wittert wegen der möglicherweise nicht wirksam eingelegten Beschwerde der Widersprechenden eine gute Chance, mit dieser eine Abgrenzungsvereinbarung zu treffen. Als die Verhandlungen scheitern, schickt er verärgert am 16. August 2020 in der Sache ein Schreiben an das Bundespatentgericht, das er mit „Beschwerde“ überschreibt und darin die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhebt. Er trägt vor, die Widersprechende kennzeichne in Deutschland all ihre Produkte nur in folgender Weise, wobei wegen der Abschlussfunktion des „®-Symbols“ nur der Schriftzug „POWER HORSE“ vom Verkehr als Marke wahrgenommen werde:



Daraufhin reicht die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres CFO Horst Senatorum ein, in der dieser u. a. angibt, „*...dass von den Energy Drinks der Starke Pferde GmbH seit ihrer Markteinführung in Deutschland 2012 bis einschließlich des Jahres 2017 jährlich mindestens 5 Mio. Dosen verkauft worden sind, die insbesondere mit der POWER HORSE-Marke in der Aufmachung silberne Dose, schwarzes Pferd, rote Dreiecke gekennzeichnet gewesen sind*“. Die Widersprechende weist weiter darauf hin, dass ihr Widerspruch aus der Basisanmeldung der Widerspruchsmarke gegen eine Marke, die mit der hier angegriffenen Marke identisch

gewesen sei, vor dem EUIPO Erfolg gehabt habe. Wegen des in der Europäischen Union harmonisierten Markenrechts müsse das Bundespatentgericht in gleicher Weise entscheiden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke rügt die eidesstattliche Versicherung als äußerst dürftig. Die Widerspruchsmarke sei von Haus aus gering kennzeichnungskräftig, da der Wortbestandteil „POWER HORSE“ einen beschreibenden Hinweis auf die stimulierende Wirkung von Energy Drinks darstelle. Die Kennzeichnungskraft werde weiter durch zahlreiche Drittmarken geschwächt, die sich der in der Werbung beliebten Darstellung eines Pferdes bedienten, um Stärke zu symbolisieren. Man denke nur an das „Ferrari-Pferd“. Die Marken seien einander nicht ähnlich, insbesondere sei eine etwaige klangliche Ähnlichkeit nicht zu berücksichtigen, da Energy Drinks ganz überwiegend nur im Handel und demzufolge nur auf Sicht gekauft würden.

Aufgabenstellung:

Bitte nehmen Sie in einem Gutachten zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich **aller** aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung.