Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2022

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!

Sachverhalt

Die Wortmarke 30 2020 784 211 „Dunes Berlin“ (DE ‘211) wurde am 12.06.2020 vom DPMA für die

> Klasse 4 (Duftkerzen) und
> Klasse 43 (Catering; Lieferdienste von Speisen für den sofortigen Verzehr; Verpflegung von Gästen in Restaurants)

eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung fand am 15.07.2020 statt. Inhaber der Marke ist Sebastian Hof.

Die DUNES GmbH betreibt seit 2012 die Restaurantkette DUNES mit über 40 Standorten in Deutschland. Die DUNES GmbH ist Inhaberin der Internetseite www.dunes.de über die seit 2015 Reservierungen in den einzelnen Restaurants der DUNES-Kette vorgenommen und die Speisekarten abgerufen werden können. Darüber hinaus können über die Internetseite Gutscheine erworben werden.

Am 10.07.2020 erhob die DUNES GmbH Widerspruch (= Widerspruch 1) gegen die Eintragung der Marke DE ‘211. Gestützt wurde der Widerspruch auf das Unternehmenskennzeichen DUNES. Außerdem überreichte die DUNES GmbH Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Nutzung des Unternehmenskennzeichens DUNES. Die Widerspruchsgebühr ging am 15.7.2020 per Überweisung ein.

Die DUNES GmbH beantragte, die Marke DE ‘211 „Dunes Berlin“ vollständig zu löschen. Das Zeichen „Dunes Berlin“ könne mit der Kette DUNES verwechselt werden. Außerdem würde es sich bei Herrn Hof um einen ehemaligen Angestellten der DUNES GmbH handeln, der nun in unerlaubter Weise den Namen kopieren würde.

Am 18.08.2020 wurde ein weiterer Widerspruch (= Widerspruch 2) gegen die Eintragung der DE ‘211 erhoben. Dieser wurde eingereicht von Herr Briese und gestützt auf die Unions-Wortbildmarke UM 018321345 (UM ‘345):



eingetragen am 28.06.2019 für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen, darunter auch Klasse 4 (Kerzen) und Klasse 43 (Verpflegung von Gästen).

Herr Briese lebt seit 20 Jahren in London und hat seine Londoner Anschrift im Widerspruchsformular angegeben. Die Widerspruchsgebühr wurde rechtzeitig per Überweisung gezahlt. Herr Briese beantragt die vollständige Löschung der Marke DE ‘211 „Dunes Berlin“ aufgrund von Verwechslungsgefahr.

Herr Hof beantragt die Zurückweisung beider Widersprüche und den Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 15.03.2021 hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar wegen des Widerspruchs (1) teilweise, nämlich für Klasse 43, und wegen des Widerspruchs (2) für sämtliche Waren und Dienstleistungen. Der Beschluss ist Herrn Hof am 19.03.2021 zugestellt worden. Herr Hof beauftragt Patentanwalt Koch, ihn im weiteren Verfahren in dieser Angelegenheit zu vertreten. Am 16.04.2021 legt Patentanwalt Koch Beschwerde gegen den Beschluss beim DPMA ein, soweit die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs (1) aus dem Unternehmenskennzeichen teilweise gelöscht wurde. Die Beschwerdegebühr wurde rechtzeitig entrichtet.

Herr Briese hat inzwischen die Patentanwältin Meer der Hamburger Kanzlei Meer und Partner beauftragt, ihn in dieser Angelegenheit zu vertreten und nach dem Stand zu fragen. Frau Meer fragt am 27.09.2021 beim erkennenden Senat an, ob der Beschluss der Markenstelle vom 15.03.2021 in Bezug auf den Widerspruch (2) aus der Unionsmarke UM ‘345 rechtskräftig geworden sei. Der Berichterstatter teilte daraufhin mit, dass sich die Beschwerde des Markeninhabers nur gegen die Teillöschung wegen des Widerspruchs (1) aus dem Unternehmenskennzeichen richte. Im übrigen sei der Beschluss der Markenstelle nicht angegriffen worden und insoweit rechtskräftig. Eine Abschrift des Berichterstatter-Schreibens wurde Patentanwalt Koch am 04.10.2021 übermittelt, eingegangen am 05.10.2021.

Patentanwalt Koch führt in einem Schreiben an das BPatG vom 26.10.2021 aus, dass seiner Meinung nach eine Teilrechtskraft des Beschlusses nicht eingetreten sei. Da über zwei Widersprüche entschieden worden sei, hätte der Beschluss auch zweimal zugestellt werden müssen. Mangels zweiter Zustellung, sei die Beschwerdefrist für die Entscheidung über Widerspruch (2) nicht in Lauf gesetzt worden. Mit einem weiteren an das BPatG gerichteten Schriftsatz vom 06.12.2021, eingegangen am selben Tag, hat Patentanwalt Koch eine weitere Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, den Beschluss der Markenstelle auch insoweit aufzuheben, als die Löschung der Marke wegen des Widerspruchs (2) aus der Unionsmarke angeordnet worden ist und den Widerspruch zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt er die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

Die DUNES GmbH beantragt die Beschwerde zurückzuweisen.

Patentanwältin Meer beantragt als Vertreterin von Herrn Briese die Beschwerde zurückzuweisen und zusätzlich den Wiedereinsetzungsantrag als unzulässig zu verwerfen.

Wie wird das BPatG entscheiden?

Bitte nehmen Sie gutachterlich Stellung und prüfen Sie auch ggf. hilfsweise die Zulässigkeit und Begründetheit der Widersprüche 1 und 2.

(Anmerkung: Zur Fristberechnung ist ein Kalender beigefügt.)

Anlage

2020:

Mai 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
18					1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

Juni 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30					

Juli 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
27			1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12
29	13	14	15	16	17	18	19
30	20	21	22	23	24	25	26
31	27	28	29	30	31		

August 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
31						1	2
32	3	4	5	6	7	8	9
33	10	11	12	13	14	15	16
34	17	18	19	20	21	22	23
35	24	25	26	27	28	29	30
36	31						

September 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
36		1	2	3	4	5	6
37	7	8	9	10	11	12	13
38	14	15	16	17	18	19	20
39	21	22	23	24	25	26	27
40	28	29	30				

Oktober 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
40				1	2	3	4
41	5	6	7	8	9	10	11
42	12	13	14	15	16	17	18
43	19	20	21	22	23	24	25
44	26	27	28	29	30	31	

November 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
44							1
45	2	3	4	5	6	7	8
46	9	10	11	12	13	14	15
47	16	17	18	19	20	21	22
48	23	24	25	26	27	28	29
49	30						

Dezember 2020

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
49		1	2	3	4	5	6
50	7	8	9	10	11	12	13
51	14	15	16	17	18	19	20
52	21	22	23	24	25	26	27
53	28	29	30	31			

2021:

Januar 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
53					1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10
2	11	12	13	14	15	16	17
3	18	19	20	21	22	23	24
4	25	26	27	28	29	30	31

Februar 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
5	1	2	3	4	5	6	7
6	8	9	10	11	12	13	14
7	15	16	17	18	19	20	21
8	22	23	24	25	26	27	28

März 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
9	1	2	3	4	5	6	7
10	8	9	10	11	12	13	14
11	15	16	17	18	19	20	21
12	22	23	24	25	26	27	28
13	29	30	31				

April 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
13				1	2	3	4
14	5	6	7	8	9	10	11
15	12	13	14	15	16	17	18
16	19	20	21	22	23	24	25
17	26	27	28	29	30		

Mai 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
17						1	2
18	3	4	5	6	7	8	9
19	10	11	12	13	14	15	16
20	17	18	19	20	21	22	23
21	24	25	26	27	28	29	30
22	31						

Juni 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
22		1	2	3	4	5	6
23	7	8	9	10	11	12	13
24	14	15	16	17	18	19	20
25	21	22	23	24	25	26	27
26	28	29	30				

Juli 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
26				1	2	3	4
27	5	6	7	8	9	10	11
28	12	13	14	15	16	17	18
29	19	20	21	22	23	24	25
30	26	27	28	29	30	31	

August 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
30							1
31	2	3	4	5	6	7	8
32	9	10	11	12	13	14	15
33	16	17	18	19	20	21	22
34	23	24	25	26	27	28	29
35	30	31					

September 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
35			1	2	3	4	5
36	6	7	8	9	10	11	12
37	13	14	15	16	17	18	19
38	20	21	22	23	24	25	26
39	27	28	29	30			

Oktober 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
39					1	2	3
40	4	5	6	7	8	9	10
41	11	12	13	14	15	16	17
42	18	19	20	21	22	23	24
43	25	26	27	28	29	30	31

November 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
44	1	2	3	4	5	6	7
45	8	9	10	11	12	13	14
46	15	16	17	18	19	20	21
47	22	23	24	25	26	27	28
48	29	30					

Dezember 2021

KW	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO
48			1	2	3	4	5
49	6	7	8	9	10	11	12
50	13	14	15	16	17	18	19
51	20	21	22	23	24	25	26
52	27	28	29	30	31		