Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2024

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:

Sie erhalten in Ihrer Kanzlei einen Besuch von Frau M, die Sie um Ihre Einschätzung zu folgendem Sachverhalt bittet:

„Ich bin Geschäftsführerin der Dream A Job UG (haftungsbeschränkt). Die Dream A Job UG ist Inhaberin der eingetragenen deutschen Marke



Unsere Marke ist eingetragen für die Dienstleistungen

Klasse 35: Personaldienstleistungen [Personal-, Stellenvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung auf Zeit]; Personal- und Stellenvermittlung; Personalanwerbung; Personalauswahl; Personalrekrutierung.

Klasse 41: Berufsberatung und -coaching [Aus- und Weiterbildungsberatung]; Personalberatung im Hinblick auf Aus- und Fortbildung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren.

Klasse 42: Erstellen von Computerprogrammen auf dem Gebiet der Arbeitsvermittlung; Zurverfügungstellung von elektronischen Speicherplätzen [Webspace] im Internet für persönliche Informationen und Daten.

Für unsere Konkurrentin, die Dream Catch & Sale GmbH, ist eine ältere Unionsmarke eingetragen worden, die unten wiedergegeben ist:



Diese Marke ist eingetragen für die Dienstleistungen

Klasse 35: Beratung der Geschäftsführung in Fragen des Personaleinsatzes; Beratung der Geschäftsführung in Bezug auf Personalanwerbung.

Klasse 41: Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen und Symposien.

Klasse 42: Entwurf, Entwicklung und Programmierung von Computersoftware und Cloud-Computing.

Die Dream Catch & Sale GmbH hatte aus dieser Marke gegen unsere Marke Widerspruch erhoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte daraufhin mit Beschluss die vollständige Löschung der Eintragung unserer angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet.

Gegen diesen Beschluss haben wir fristgerecht am 20. Juli 2024 Beschwerde eingelegt und argumentiert, dass keine Verwechslungsgefahr vorliegt. Wir haben sinngemäß beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, den Widerspruch gegen die Eintragung unserer Marke zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerde habe ich selbst verfasst auf dem Briefpapier unserer Firma. Ich habe geschrieben, dass wir uns gegen die im Beschluss angeordnete Löschung unserer Marke wenden. Ich habe als Geschäftsführerin der Dream A Job UG unterschrieben.

Vielleicht wünschen Sie noch mehr Informationen zu unserer Firma. Wir sind seit ca. 15 Jahren tätig. Seit einiger Zeit haben wir aber leider keine nennenswerten Umsätze mehr erzielt, da der Markt sehr hart umkämpft ist. Das führte dazu, dass unsere Dream A Job UG am 4. Juli 2022 im Handelsregister des zuständigen Amtsgerichts wegen Vermögenslosigkeit gelöscht wurde. Sicherheitshalber habe ich daher dann auch noch persönlich in meinem Namen mit den gleichen Argumenten innerhalb der Frist Beschwerde gegen den oben genannten Beschluss eingelegt.

Uns ist übrigens erst nach Einlegung der Beschwerde aufgefallen, dass die Dream Catch & Sale GmbH in der Vergangenheit ihre Marke gar nicht für die eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 41 verwendet hat. Kann uns dies im Verfahren ggf. noch helfen? Können Sie uns dazu kurz Auskunft geben?

Jedenfalls dachte ich, es ist jetzt einmal Zeit, eine Expertenmeinung einzuholen, und möchte von Ihnen gerne Folgendes erfahren:

A) Wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten der Beschwerden ein?

B) Wir haben den Eindruck, dass die Gegenseite ihren Widerspruch im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurücknehmen könnte. Wir gehen davon aus, dass sie dann die gesamten Verfahrenskosten tragen muss, sehen Sie das auch so?

C) Wir haben festgestellt, dass ein weiterer Konkurrent von uns vor Kurzem eine Marke angemeldet hat, die mit einer anderen Marke von uns fast identisch ist. Wir haben auch noch eine weitere Marke, die der Marke des Konkurrenten sogar ggf. noch ähnlicher ist. Die Widerspruchsfrist läuft wohl noch, müssen wir dazu zwei separate Widersprüche erheben?

D) Sofern die Widerspruchsfrist dafür doch verstrichen ist, haben wir dann noch andere Möglichkeiten, gegen die Marke des Konkurrenten vorzugehen? Können wir das ggf. auch wieder selbst machen?

Aufgabe:

Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Rechtsfragen im Rahmen der Beschwerde ausführlich gutachtlich Stellung.

Hinweis**:** Prüfen Sie inhaltlich die Beschwerden und rechtlichen Fragestellungen, auch wenn Sie zu dem Schluss kommen sollten, dass die Beschwerden unzulässig sind.