

PAP II/2006, praktische Aufgabe

(Aufgabe vom 2. Juni 2006)

Versuch einer Lösungsskizze am 30.08.2010, Dr. Peter Pfalzer

Teil I

obsolet wg. Wegfall des § 60 PatG

Teil II

Frage a)

1) Zulässigkeit der Beschwerde

1.i) Erinnerungsverfahren

Nach heutiger Rechtslage ist kein vorausgehendes Erinnerungsverfahren erforderlich, § 66 I MarkenG.

1.ii) Verfristung

Maßgeblich für die Beschwerdefrist der ALPHA ist die Zustellung an diese, und nicht an BETA. Beschwerde-Einlegung erfolgte damit fristgerecht.

2) nachträgliche Unzulässigkeit des Widerspruchs (Umwandlung der GM)

Laut Ströbele/Hacker, RN 9 zu § 42 ist strittig, ob ein aus einer GM erhobener Widerspruch bei Umwandlung in eine DE-Marke unzulässig wird.

Nach Art. 112 VII GMV erlischt die Wirkung nach Art. 32, wonach eine GM-Anmeldung als nationale Hinterlegung gilt, (nur) wenn innerhalb der vorgeschriebenen Zeit kein Antrag auf Umwandlung eingereicht wird. Im Umkehrschluss bleibt die Wirkung als nationale Hinterlegung bei Stellung des Umwandlungsantrags erhalten, so dass hinsichtlich des deutschen „Teils“ Rechtsidentität zwischen der GM-Anmeldung und der daraus hervorgegangenen DE-Markenmeldung besteht.

3) Entscheidungsreife

siehe Frage b)

4) Verwechslungsgefahr

Warenähnlichkeit

Bonbons ./ Traubenzucker: hohe Ähnlichkeit

Speiseeis ./ Konditorwaren: hohe Ähnlichkeit

Kennzeichnungskraft

Club = Gaststättenbetrieb, Angabe der Bestimmung → kennzeichnungsschwach

Ausgangslage

hohe Warenähnlichkeit für alle Waren, aber geringe Kennzeichnungskraft der WiM → durchschnittlicher Zeichenabstand genügt, um VG auszuschließen

Zeichenähnlichkeit

nur geringe Ähnlichkeit in der Gesamtheit wegen des Bestandteils „Net.“, der klanglich, schriftbildlich und begrifflich unterscheidet.

Keine Prägung des Gesamteindrucks durch „club“: „net“ tritt neben dem kennzeichnungsschwachen „club“ nicht in den Hintergrund.

Folglich keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

Mittelbare Verwechslungsgefahr?

Keine selbstständig kennzeichnende Stellung von „club“: net.club ist Gesamtbegriff, Ausnahme von „net“ aus dem Begriff ist nicht möglich, ohne dessen Sinn zu zerstören. Außerdem ist „club“ kennzeichnungsschwach und schließlich auch kein Unternehmenskennzeichen.

Folglich keine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Frage b):

Eine Zurückstellung der Entscheidung wäre sachdienlich, wenn der Ausgang des Widerspruchsverfahrens vom Ausgang des Umwandlungsverfahrens abhängig wäre.

Der Umwandlungsantrag wird wie eine nationale Markenmeldung behandelt, wenn die GM noch nicht eingetragen war, § 125d II MarkenG. Solange besteht die Wirkung als nationale Hinterlegung gemäß Art. 32 GMV in jedem Fall fort und steht einer Entscheidung über den Widerspruch nicht entgegen.

Die Behandlung als nationale Markenmeldung umfasst auch die Prüfung auf absolute Schutzhindernisse, § 37 I MarkenG. Eine Bindung des DPMA an diesbezügliche Prüfungsergebnis des HABM besteht nicht. Die Einschätzung des HABM zum Vorliegen absoluter Schutzhindernisse ist damit zum einen nicht bindend. Zum anderen geht daraus auch keine Information über das Maß der Kennzeichnungskraft hervor, das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist.

Schließlich würde auch eine Eintragung oder deren Versagung in DE nichts am Ausgang des Widerspruchsverfahrens ändern, da der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen ist.

Demnach sollte eine Sachentscheidung erfolgen.

Im Fall fehlender Entscheidungsreife kann das DPMA das Widerspruchsverfahren gemäß § 43 III MarkenG iVm 32 MarkenV bis zur Entscheidung über die Eintragung der WiM aussetzen.