



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2017

Praktische Prüfungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I

Gegen die am 28. November 2012 angemeldete, am 04. Juli 2013 eingetragene und am 09. August 2013 als Marke für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 16: Druckereierzeugnisse

Klasse 29: Fleisch; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Konfitüren, Kompotte; Eier

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao; Reis; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Zucker; Honig; Salz; Kühleis

Klasse 31: Samenkörner; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: Drogeriewaren, Brennstoffe, Lebensmittel und Getränke

veröffentlichte Wort-/Bildmarke (schwarz, grün) 30 2012 061 345



hat die Inhaberin der am 22. Juli 2011 für die Waren

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker; Mehle und Getreidepräparate; Brot, feine Backwaren; Speiseeis; Kühleis

Klasse 32: Biere; Mineralwässer, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte

Klasse 33: alkoholische Getränke

eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 20111 031 639

Rotkäppchen

mit Schreiben vom 08. November 2013, eingegangen im DPMA am 11. November 2013 Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 35 erhoben. Auf dem Widerspruchsformular war im Zusammenhang mit den Widerspruchszeichen auch das Feld „Geschäftliche Bezeichnung/Werktitel“ angekreuzt. Mit am 12. November 2013 im DPMA eingegangenen Fax führte die Widersprechende aus, dass sie ihren Widerspruch auf alle Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausdehnt. Bis Ablauf der Widerspruchsfrist waren im DPMA 120 € eingegangen. Auf Nachfrage des DPMA äußerte die Widersprechende, dass die Gebühr sich auf den Widerspruch aus der Marke beziehe. Die Inhaberin der angegriffenen Marke äußerte nach Übersendung des entsprechenden Schriftverkehrs mit Schreiben vom 02. Januar 2014, ihr sei nicht zuzumuten, sich infolge dieser Erklärung mit einem Widerspruch aus einer Registermarke statt aus einem Werktitel auseinanderzusetzen.

Die Widersprechende führt in ihrem umfangreichen Schriftsatz mit zahlreichen Belegen wie demoskopischen Gutachten, dem Nachweis ihrer Markführerschaft und jahrzehntelanger umfangreicher Benutzung unter massiver Fernsehwerbung insbesondere aus, dass ihre Marke für Schaumwein überragend bekannt sei und daher über gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge, die auch auf die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausstrahle. Die Marken seien zweifelsfrei verwechselbar, jedenfalls in Form assoziativer Verwechslungsgefahr insofern, als die Wortbestandteile beider Marken auf einem gleichen Zeichenbildungsprinzip beruhen. Dies habe zur Folge, dass mit „Grün-“ auf eine parallele Biomarke der Widersprechenden hingewiesen werden solle. Die Inhaberin der angegriffenen Marke weist nach Beantragung und Gewährung mehrerer Fristverlängerungen in einem kurzen Schriftsatz auf die völlig verschiedenen Aussagegehalte beider Marken hin, die einerseits auf ökologische Lebensmittel aus ökologischen Landbau und andererseits auf die „Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien“ hinweisen.

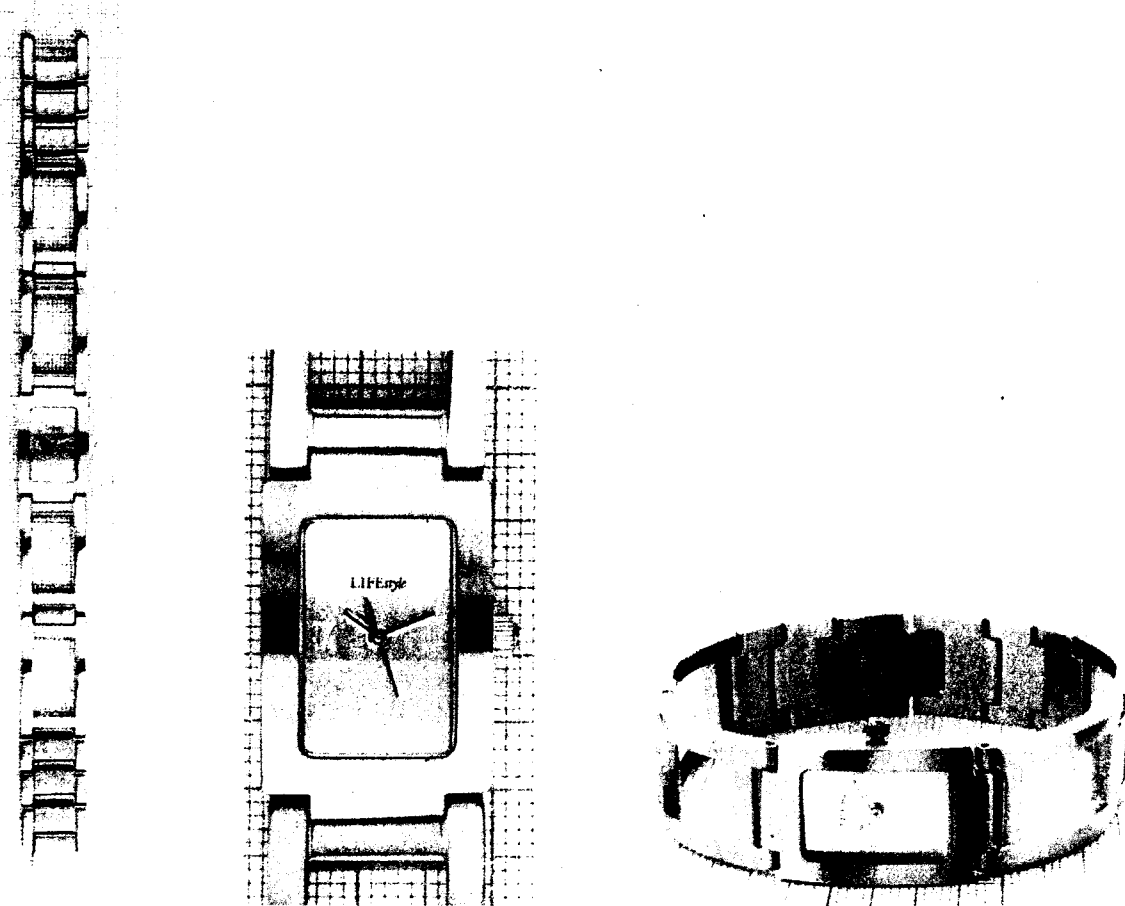
Weiter beantragt sie, die Kosten des Widerspruchsverfahrens der Widersprechenden aufzuerlegen, die sie zunächst mit der Prüfung der Erfolgsaussichten der Widersprüche aus zwei älteren Zeichen belastet habe, um sich dann nach Ablauf der Widerspruchsfrist für den aussichtsreicheren zu entscheiden. Auch solle dann gleich der Gegenstandswert festgesetzt werden.

Nachdem das Verfahren dem zuständigen Prüfer bereits seit 01. Januar 2015 beschlussreif vorliegt, bittet Ihr Ausbilder Sie um

- 1. eine rechtliche Einschätzung zu den Erfolgsaussichten des Widerspruches**
- 2. eine rechtliche Einschätzung zur Frage der Aussichten des Kostenantrages sowie zur Zuständigkeit für die Festsetzung und zur Höhe des Gegenstandswertes**

Teil II

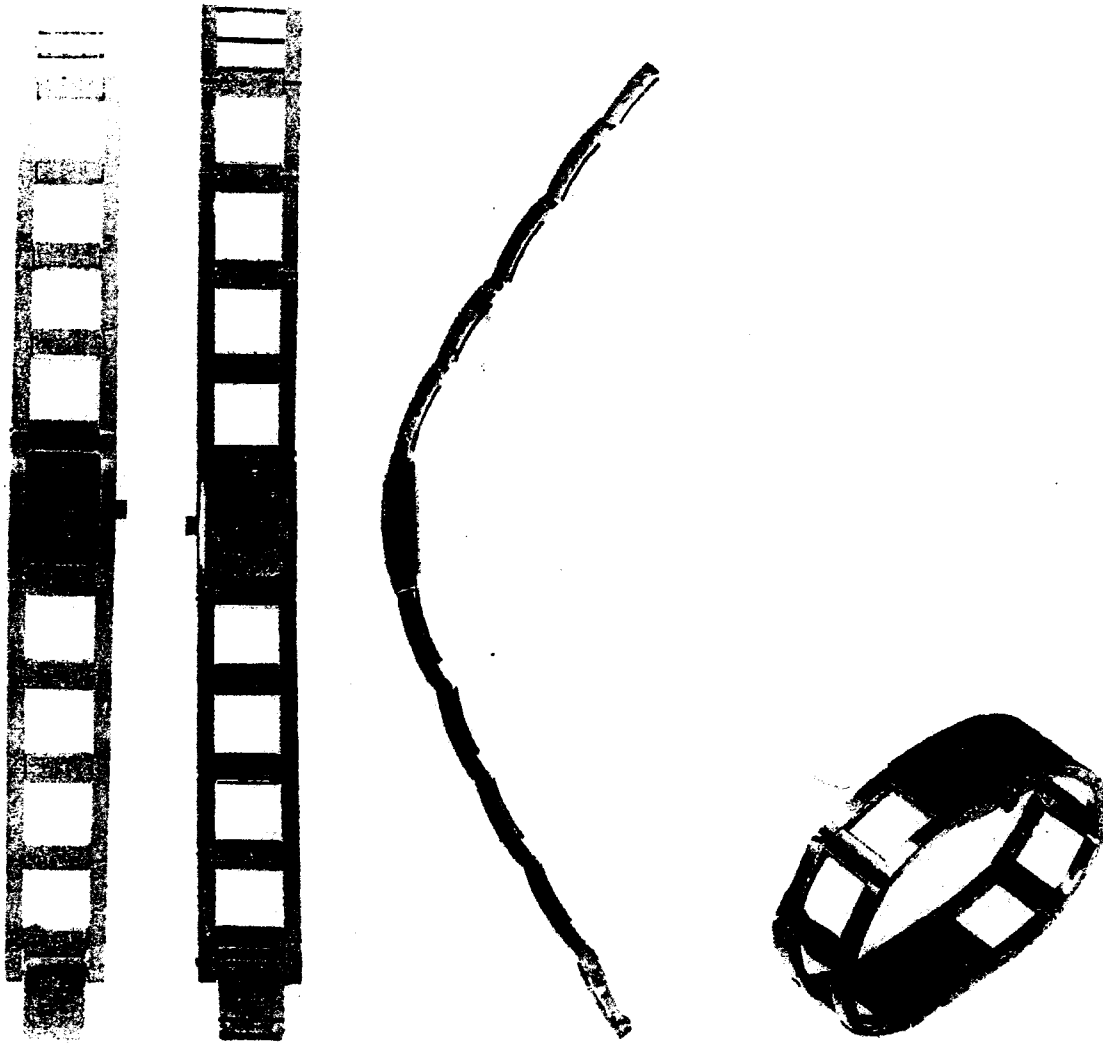
Uhrmachermeister A fertigt am 29. Mai 2014 die nachfolgend abgebildete Damenarmbanduhr („Uhr 1“):



Uhr 1

A zeigt die Uhr 1 einzig am 18. Juni 2017 seinem Freund B, einem Betreiber von Einzelhandelsfachgeschäften für Uhren und Schmuck in Hessen. B ist von der Uhr 1 begeistert und vereinbart einen Lizenzvertrag mit A. Gemäß dem Lizenzvertrag darf B Uhren mit dem Design der Uhr 1 herstellen und in seinen Geschäften vertreiben. B beginnt daraufhin mit der Herstellung und dem Vertrieb von Uhren („Uhren 3“), deren Design identisch mit dem Design der Uhr 1 sind.

C ist Inhaber des internationalen Sammelgeschmacksmusters DM/041591, das mit Zeitrang vom 10. Juni 2015 für Armbanduhren registriert und in Deutschland geschützt ist. Unter Nummer 4 des Sammelgeschmacksmusters ist das nachfolgend abgebildete Muster („Uhr 2“) hinterlegt:



Uhr 2

Es gibt nur wenige vorbekannte Armbanduhren mit einem leiterförmigen Armband. Die Uhr 2 weist einen Gesamteindruck auf, dem die vorbekannten Uhrenmodelle nicht einmal nahekommen.

C fordert B auf, den Vertrieb der Uhren 3 zu unterlassen. C verweist dabei darauf, dass eine große Ähnlichkeit der Uhr 2 mit den Uhren 3 im Bereich des Uhrengehäuses vorliege, auf welches Käufer besonders achten würden.

B entgegnet, die Rechtecke der Armbänder seien unterschiedlich gestaltet. Weiterhin würden sich die Uhren 3 im Bereich der Schließe von der Uhr 2 unterscheiden. Dieser Bereich sei auch bei der Präsentation der Uhren 3 in Prospekten sichtbar. Darüber hinaus habe B durch seinen Lizenzvertrag mit A ein älteres Recht an dem in Rede stehenden Design.

Fragen:

- I) Hat C gegen B einen Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs der Uhren 3? Bitte lassen Sie dabei urheberrechtliche Fragestellungen außer Betracht.
- II) Benennen Sie bitte ein zuständiges Gericht, vor dem C seinen angeblichen Unterlassungsanspruch gegen B geltend machen kann.
- III) Welche Möglichkeiten hat B, eine fehlende Rechtsgültigkeit des Musters „Uhr 2“ geltend zu machen?