



Patentanwaltsprüfung II / 2026

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 6 Seiten (mit Deckblatt)!

A. Sachverhalt

Die Wortmarke

RADIO ROTKÄPPCHEN

ist am 23. März 2018 angemeldet und am 12. Oktober 2018 für folgende Waren und Dienstleistungen

Klasse 30: Merchandising-Artikel und Werbegeschenke in Form von Süßigkeiten, nämlich Bonbons, Zuckerwaren, Schokolade, Gummibärchen und andere Fruchtgummis, Nougat, Marzipan, Gebäck und Kekse, Konfekt;

Klasse 35: Werbung, insbesondere Rundfunk- und Fernseh-Werbung; Geschäftsführung;

Klasse 38: Telekommunikation; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung der am 13. November 2018 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 11. Januar 2019 unter gleichzeitiger Entrichtung der erforderlichen Gebühren und unter Einhaltung der notwendigen Formerfordernisse folgende Widersprüche erhoben:

1.) aus ihrer am 7. Juni 2011 angemeldeten und am 25. Juli 2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt ohne Widerspruch eingetragenen Wort-/Bildmarke

Rotkäppchen

die für die folgenden Waren Schutz genießt:

Klasse 30: Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren (soweit in Klasse 30 enthalten);

Klasse 32: alkoholfreie Getränke, ausgenommen Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; entalkoholisierte Getränke;

Klasse 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

2.) sowie aus ihrer Unionswortmarke

ROTKÄPPCHEN

die am 30. September 2014 angemeldet und am 21. Januar 2015 für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde:

Klasse 30: Pralinen mit und ohne Füllung; Schokoladewaren (soweit in Klasse 30 enthalten);

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Radio- und Fernsehunterhaltung.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 16. August 2019 als Antwort auf die Widersprüche die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1.) bestritten. Die Widersprechende hat Benutzungsunterlagen eingereicht, gestützt durch eine eidesstattliche Versicherung ihres Direktors Sales & Marketing vom 6. November 2019 für den Zeitraum von 2014 bis 2017 über die Benutzung des Zeichens für Schaumweine in ausreichendem Maße.

Mit Beschluss vom 24. Juli 2023 hat die Markenstelle des DPMA die Widersprüche zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss, den die Widersprechende laut Empfangsbekenntnis am Mittwoch, 2. August 2023 erhalten hat, wurde am Montag, 4. September 2023 über die elektronische Dokumentenannahme des DPMA, DPMADirekt, Beschwerde eingelegt. Dabei hat eine für die Beschwerdeführerin tätige Rechtsanwältin im Datenfeld „Beschwerdeführer: (...) Name:“ von DPMADirekt den Namen, „C LLP“, und die Adresse sowie die weiteren Kontaktdaten einer Berliner Niederlassung dieser Partnerschaft eingegeben. Im Datenfeld „Vertreter“ wurde ebenfalls „C LLP“ eingegeben, mit der Adresse und den weiteren Kontaktdaten einer Niederlassung in München. In das am 4. September 2023 über DPMADirekt mit eingereichte SEPA-

Basislastschriftmandat einschließlich des Verwendungszwecks wurde nicht nur als Mandatsgeberin, sondern auch im Formularfeld „Name des Einsprechenden/Beschwerdeführers“ die „C LLP“ eingetragen. Neben den in der Datenmaske von DPMADirekt eingegeben Daten und dem SEPA-Basislastschriftmandat sind innerhalb der Beschwerdefrist keine weiteren Informationen über die Beschwerdeführerin zur Akte gelangt.

In der nach Ablauf der Beschwerdefrist von der Beschwerdeführerin eingereichten Beschwerdebegründung vom 2. Oktober 2023 heißt es einleitend: „Im Folgenden begründen wir unsere am 4. September 2023 gegen den Beschluss vom 24. Juli 2023 in der Widerspruchssache eingereichte Beschwerde.“

Der zuständige Rechtspfleger hat am 20. Oktober 2023 die Beschwerdeführerin telefonisch darauf hingewiesen, dass in der Beschwerde vom 4. September 2023 die Kanzlei C LLP als Beschwerdeführerin eingetragen ist. Daraufhin hat die Kanzlei C LLP am 21. Oktober 2023 einen Schriftsatz eingereicht, in dem „klargestellt“ wird, dass die Widersprechende die Beschwerdeführerin sei.

In der Beschwerdebegründung führt die Widersprechende zudem aus, dass es zwar zutreffen möge, dass es der Parteibezeichnung zunächst an Eindeutigkeit fehlte. Allerdings sei offenkundig, dass vorliegend die Markeninhaberin, Widersprechende und durch den Beschluss Beschwerde die Beschwerdeführerin in diesem Beschwerdeverfahren sei. Da die Sozietät der Unterzeichnerin sowohl als Vertreterin der Widerspruchsmarke zu 2.) vor dem EUIPO bestellt und zudem auch bereits in dem Widerspruchsverfahren als Vertreterin der Widersprechenden aufgetreten sei, sei klar, jedenfalls erkennbar, dass sie im Beschwerdeverfahren ebenfalls in der Rolle als Vertreterin und nicht etwa als Beschwerdeführerin auftrete.

Darüber hinaus trägt die Widersprechende vor, dass zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Außerdem liege der Löschungsgrund des Sonderschutzes der bekannten Marke vor. Die angegriffenen Waren „Merchandising-Artikel und Werbegeschenke in Form von Süßigkeiten“ wiesen mit den für die Widerspruchsmarken eingetragenen alkoholischen Getränken erhebliche Berührungspunkte auf. Zahlreiche Süßigkeiten würden unter Verwendung von alkoholischen Produkten hergestellt. Auch die Widerspruchsmarke werde für Pralinen mit alkoholischer und alkoholfreier Füllung benutzt. Süßigkeiten und Wein bzw. Sekt seien einander ergänzende Produkte.

Angesichts der Bekanntheit und Marktführerschaft von „ROTKÄPPCHEN“ im Bereich alkoholischer Getränke begeben sich die Markeninhaberin in die Sogwirkung der Widerspruchsmarke, um ohne finanzielle Gegenleistung von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und so deren Unterscheidungskraft auszunutzen. Die „Rotkäppchen“-Marke weise vielfältige Berührungspunkte zu Unterhaltungsdienstleistungen auf. Sie werde in Rundfunk- und Fernsehsendungen als Sponsor genannt und sogar selbst für Unterhaltungsdienstleistungen benutzt. Daher liege ein Imagetransfer vor. Zudem sei die Widerspruchsmarke zu 2.) für Unterhaltungsdienstleistungen eingetragen.

In einer Stellungnahme auf die Beschwerdebegründung führt die Inhaberin der angegriffenen Marke aus, dass beide Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) nicht rechtserhaltend benutzt worden seien. Darüber hinaus sei weder eine Ähnlichkeit zwischen den gegenüberstehenden Zeichen zu bejahen, noch seien die zu vergleichenden Waren ähnlich.

In einer weiteren Stellungnahme trägt die Widersprechende vor, die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede sei verspätet vorgebracht und daher nicht zu berücksichtigen. Im Laufe des schriftlichen Beschwerdeverfahrens reicht sie folgende Unterlagen als Nachweis für die Benutzung der Widerspruchsmarken ein:

- Eidesstattliche Versicherung des Direktors Sales & Marketing mit Angaben, dass das Zeichen *Rotkäppchen* durch die Widersprechende in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Benutzung ist. Die eidesstattliche Versicherung umfasst eine Tabelle mit Umsatz- und Stückzahlen für die Jahre 2019 bis 2023:

Im Benutzungszeitraum wurden insgesamt 10.000 Stück Sektflaschen in Deutschland, 2.000 Sektflaschen in Österreich und 3.000 Sektflaschen in der Schweiz verkauft.

Im selben Zeitraum wurden zudem weinhaltige Pralinen verkauft, insgesamt 1.000 Packungen in Deutschland.

- Rechnungen (aus Deutschland, Österreich und der Schweiz) über die oben genannten Umsätze mit den entsprechenden Produkten.

Die Widersprechende beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2023 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

B. Aufgabenstellung

Wie wird das Bundespatentgericht über die Beschwerde in der heutigen mündlichen Verhandlung entscheiden? Bitte nehmen Sie gutachtlich Stellung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich aller aufgeworfenen Rechtsfragen, ggf. einschließlich eines Hilfsgutachtens.

Anmerkung: Der Senat geht davon aus, dass die Widerspruchsmarke zu 1.) eine offenkundig i.S.d. § 291 ZPO im Inland bekannte Marke für alkoholische und entalkoholisierte Schaumweine im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG a.F. ist.