



**Kennziffer:**

**EIGNUNGSPRÜFUNG**  
**Patentanwaltsprüfung III / 2023**

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

**Nichttechnische Schutzrechte**

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 3 Stunden

**Diese Prüfungsaufgabe umfasst 5 Seiten (mit Deckblatt)!**

## A. Sachverhalt

Die am 12. Februar 1999 international registrierte und auf der französischen Basisanmeldung vom 12. November 1998 beruhende Wortmarke

MEGACAPS

ist in der Bundesrepublik Deutschland geschützt für folgende Waren in

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 26: Haarspangen; Haarbänder und -reife.

Am 27. Oktober 2021 hat die Antragstellerin A beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung und Schutzentziehung für die Bundesrepublik Deutschland gestellt.

Das DPMA informierte die (in Frankreich ansässige) Markeninhaberin M mit Schreiben vom 28. Oktober 2021 über den Eingang eines Antrags auf Schutzentziehung wegen Verfalls sowie darüber, dass sie gemäß §§ 107, 96 MarkenG nur am Verfahren teilnehmen könne, wenn sie einen inländischen Patent- oder Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauftrage. Die Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin kontaktiert das DPMA am 17. November 2021 telefonisch und erkundigt sich nach dem geltend gemachten Verfallsgrund, auf den sich der Verfallsantrag stützt und wird über einen Mitarbeiter des DPMA über den konkreten Verfallsgrund informiert.

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2021, eingegangen beim DPMA am 9. Dezember 2021, zeigte die Verfahrensbevollmächtigte der Markeninhaberin M an, dass sie diese vertrete. In diesem Schreiben erklärte die Verfahrensbevollmächtigte weiter, dass sie namens und im Auftrag der Markeninhaberin „dem Verfallsantrag fristgemäß innerhalb von zwei Monaten nach dessen Zustellung“ widerspreche.

Die Markenabteilung übermittelte der Verfahrensbevollmächtigten der M ein weiteres Schreiben vom 13. Dezember 2021, das in seinem maßgeblichen Teil wie folgt lautet:

*„die Inhaberin der oben genannten international registrierten Marke (IR-Marke) wird über den in der Anlage beigefügten Antrag auf Erklärung des Verfalls und Schutzentziehung gemäß § 53 Abs. 4 MarkenG, Art. 5 Abs. 6 PMMA unterrichtet und aufgefordert mitzuteilen, ob sie der beantragten Erklärung des Verfalls und Schutzentziehung widerspricht.*

*Bitte beachten Sie, dass diese Frist eine gesetzliche Ausschlussfrist ist, die nicht verlängert werden kann.“*

Eine konkrete Frist wurde in dem vorgenannten Schreiben nicht gesetzt. Das Schreiben des DPMA wurde der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin gegen Empfangsbekanntnis am 17. Dezember 2021 zugestellt.

Mit Beschluss vom 11. März 2022 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den deutschen Schutzrechtsanteil an der international registrierten Marke für verfallen erklärt und der Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland entzogen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, der deutsche Schutzrechtsanteil der streitgegenständlichen IR-Marke sei ohne Sacherörterung für verfallen zu erklären und der Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu entziehen, da die Markeninhaberin dem Schutzentziehungsantrag nicht innerhalb der Frist von zwei Monaten nach dessen Zustellung widersprochen habe. In der am 9. Dezember 2021 beim DPMA eingegangenen Erklärung der Verfahrensbevollmächtigten der Markeninhaberin liege kein wirksamer Widerspruch gegen den Schutzentziehungsantrag. Mit dem vorangegangenen Schreiben der Markenabteilung vom 28. Oktober 2021 sei die auswärtige Markeninhaberin lediglich aufgefordert worden, einen Inlandsvertreter zu bestellen, um überhaupt am Schutzentziehungsverfahren teilnehmen zu können. Schon aufgrund des Wortlauts des Schreibens vom 28. Oktober 2021, darüber hinaus aber auch aufgrund des Umstandes, dass ihm der Schutzentziehungsantrag nicht beigefügt war, könne darin noch keine Mitteilung i. S. v. § 53 Abs. 4 MarkenG gesehen werden.

Eine solche sei vielmehr erst durch das weitere Schreiben der Markenabteilung vom 13. Dezember 2021 erfolgt. Mit Zustellung dieses Schreibens habe die Zweimonatsfrist des § 53 Abs. 4 MarkenG zu laufen begonnen, innerhalb derer die Markeninhaberin dem Schutzentziehungsantrag hätte wirksam widersprechen können, was jedoch nicht erfolgt sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin vom 30. März 2022, die vorab per Telefax eingereicht wird. Der Schriftsatz im Original geht am 03. April 2023 ein und ist wie folgt unterzeichnet:

i V   
(PAin Mittermeier)

In ihrer Begründung führt die Markeninhaberin (und Beschwerdeführerin) M aus, dass unabhängig von der Frage, ob der Widerspruch vom 8. Dezember 2021 wirksam ist, der Beschluss der Markenabteilung vom 11. März 2022 schon deshalb aufzuheben sei, weil der Markeninhaberin bisher keine Frist nach § 53 Abs. 4 MarkenG gesetzt worden sei, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag zu erklären. Sowohl in dem Schreiben vom 28. Oktober 2021 als auch im DPMA-Schreiben vom 13. Dezember 2021 fehle diese Fristsetzung. Vor diesem Hintergrund hat die Markeninhaberin in ihrer Beschwerdebegründung hilfsweise erneut dem Antrag auf Erklärung des Verfalls und Löschung des deutschen Teils der Marke widersprochen.

Die Markeninhaberin M ist ferner der Auffassung, dass der mit Schreiben vom 8. Dezember 2021 erklärte Widerspruch wirksam ist. Trotz des Wortlauts „innerhalb“ der Frist in § 53 Abs. 5 Satz 1 MarkenG könne ein Widerspruch bereits vor Fristbeginn wirksam eingelegt werden; diese Vorschrift sei so auszulegen, dass der Widerspruch bis zum Ablauf der Frist erfolgen müsse – so wie dies auch beim Widerspruch gegen eine Markeneintragung anerkannt sei. Sofern dem nicht gefolgt werden könne, sei davon auszugehen, dass die Frist von zwei Monaten vor dem 8. Dezember 2021 in Gang gesetzt worden sei und damit der Widerspruch vom 8. Dezember 2021 innerhalb der Frist eingelegt wurde. Dabei komme es nicht auf die Kenntnis des konkreten Verfallsgrundes an, da bereits die Information ausreiche, dass ein Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt worden sei. Auch eine Übermittlung des Antrags auf Erklärung des Verfalls sei nach § 53 Abs. 4 MarkenG nicht erforderlich.

Schließlich sei der Beschluss der Markenabteilung 3.4 auch deshalb aufzuheben, weil ein Verstoß gegen die Gewährung rechtlichen Gehörs vorliege. Die Markenabteilung hätte den Widerspruch vom 8. Dezember 2021 nicht ignorieren dürfen, sondern sei gehalten gewesen, die Markeninhaberin darüber zu unterrichten, dass der Widerspruch aus ihrer Sicht als „zu früh“ und als nicht eingelegt angesehen werde.

Die Markeninhaberin M und Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des DPMA vom 11. März 2022 aufzuheben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das DPMA zurückzuverweisen;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen;

Die Antragstellerin A Beschwerdegegnerin beantragt,

- die Beschwerde zurückzuweisen.
- Sie führt aus, die Markenabteilung 3.4 habe zutreffend entschieden, weil der Widerspruch nicht fristgerecht eingegangen sei.

Mit Schreiben vom 20. April 2022 hat der Senat der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass Bedenken hinsichtlich der wirksamen Unterzeichnung der Beschwerdebegründung bestehen. Die Beschwerdeführerin hat dazu keine Stellungnahme abgegeben.

## **B. Aufgabenstellung**

Wie wird das Bundespatentgericht über die Beschwerde entscheiden? Bitte nehmen Sie gutachtlich Stellung zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich aller aufgeworfenen Rechtsfragen.