



Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanzwaltsprüfung II/2023

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Diese Prüfungsaufgabe umfasst 4 Seiten (mit Deckblatt)!

Die Wortmarke

LOUIS HOTEL

ist von A am 25. März 2022 angemeldet und am 11. April 2022 unter der Nummer 30 2022 123 456 in das beim DPMA geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, nämlich Papierservietten, Schreibpapier und Umschläge, Speisekarten, Bierdeckel, Broschüren, Postkarten; Poster und Plakate; Füllfederhalter; Kugelschreiber; Bleistifte;

Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Catering; Dienstleistungen von Hotels; Vermietung von Versammlungsräumen.

Die Veröffentlichung der Eintragung ist am 25. April 2022 erfolgt.

Hiergegen erhebt Frau B am 1. Juli 2022 formgerecht und unter Zahlung der Widerspruchsgebühr Widerspruch ein aus ihrer Wort-/Bildmarke



die am 20. November 2016 eingetragen und deren Eintragung am 15. Dezember 2016 veröffentlicht worden ist – und gegen die kein Widerspruch erhoben worden ist – für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 8: Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel auch aus Edelmetallen; Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke); Tafelaufsätze; Aschenbecher;

Klasse 16: Schreibwaren;

Klasse 43: Beherbergung und Verpflegung von Gästen; Partyservice.

Im patentamtlichen Verfahren beruft sich die Widersprechende auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Widerspruchsmarke. Mit Schreiben vom 5. August 2022 weist der A darauf hin, dass die Widerspruchsmarke „gar nicht groß“ benutzt werde. Frau B legt daraufhin eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers Alfred Fußböck vom 29. September 2022 mit folgendem Wortlaut vor:

„Mein Name ist Alfred Fußböck und ich bin seit 2010 von Frau B als Geschäftsführer des Hotels „Louis C. Jacob“ in Hamburg eingestellt. In Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung erkläre ich an Eides statt: Seit ich für die B arbeite, zählt das Hotel jährlich mindestens 5.000 Übernachtungsgäste. Auf Speisekarten sowie Schreibblöcken, Kugelschreibern und Bleistiften, die in den Hotelzimmern zur Verfügung der Gäste ausgelegt sind, ist die Marke „Louis C. Jacob“ angebracht. Unser Besteck, Servietten und Tischtücher sind mit der Jakobsmuschel der Marke und den verschlungenen Initialen „LCJ“ versehen (siehe anliegende Fotos). Ein Hotelshop, in dem diese genannten Waren erworben werden können, befindet sich gerade im Aufbau.“

[die Fotos sind, wie erwähnt, der eidesstattlichen Versicherung beigelegt, aber nicht Teil der Aufgabe!]

Das DPMA weist den Widerspruch mangels rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke mit Beschluss vom 14. Oktober 2022 zurück. Da Frau B im Laufe des Verfahrens nach London verzogen ist und ihre neue Adresse dem DPMA noch unbekannt ist, stellt dieses der B den Beschluss kurzerhand öffentlich zu. Am 25. November 2022 gilt die Zustellung als bewirkt. Die B erreicht der Beschluss am 24. Dezember 2022 und sie beauftragt Patentanwalt P in München, dagegen vorzugehen. Dieser richtet am 23. Januar 2023 folgendes Schreiben an das DPMA, das dort am selben Tag eingeht:

„Ich zeige an, dass mich Frau B mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt hat. Namens und im Auftrag meiner Mandantin lege ich gegen den Beschluss vom 14. Oktober 2022 Beschwerde ein. Die Beschwerdegebühr wird mittels des beiliegenden SEPA-Lastschriftmandats entrichtet.“

A erwidert hierauf am 15. Februar 2023 (Eingang beim BPatG am gleichen Tag) wie folgt:

„Nochmals erhebe ich ausdrücklich die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke.

Im Übrigen möge das Bundespatengericht der Widersprechenden und Beschwerdeführerin zunächst einmal aufgeben, Verfahrenskostensicherheit zu leisten.“

P repliziert für Frau B Folgendes:

„... Zwischen den beiderseitigen Marken besteht Verwechslungsgefahr, da sie im stets stärker beachteten Markenbeginn „Louis“ übereinstimmen. Bei dem Hotel der Widersprechenden handelt es sich zudem um einen äußerst traditionsreichen Betrieb, der sich seit vielen Generationen in Familienbesitz befindet. Bisher war es üblich, Dependancen und Restaurants im Hotel bzw. auch externe Restaurants nach Vornamen der männlichen Familienmitglieder zu benennen, so das „Henri Hotel“, das Restaurant „CARLS an der Elbphilharmonie“ und das Hotelrestaurant „Jacob“. Der angesprochene Verkehr wird in der angegriffenen Marke „LOUIS HOTEL“ daher nur einen weiteren Betrieb der Widersprechenden sehen. Zudem besteht in der Hotelbranche die Gewohnheit, Hotels mit einem mehrteiligen Namen stets nur mit dem ersten Namensteil zu benennen. So wird das Hotel „Adlon Kempinski“ am Brandenburger Tor in Berlin immer nur „Adlon“ genannt.“

Bearbeitervermerk:

Bitte nehmen Sie in einem Gutachten zu den Erfolgsaussichten der Beschwerde bezüglich aller aufgeworfenen Rechtsfragen Stellung.