Deutsches
Patent- und Markenamt

PATENTANWALTSPRÜFUNG 2013/III

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Bearbeitungszeit: 5 Stunden

Sachverhalt:

Sie erhalten folgendes Schreiben mit der Bitte um gutachterliche Stellungnahme:

Wir sind ein deutscher Verlag mit einer 150-jährigen Tradition und weltweiten Aktivitäten.
Wir hatten am 13. Dezember 1999 die abstrakte Farbmarke „Gelb" mit dem standardisierten Farbton HKS 5 (enthält neben 80% Gelb 20 % Magenta) für die Waren und Dienstleistungen

„ Software einschließlich Software mit Spracherkennung sowie Übersetzungssoftware; elektronische Wörterbücher und Lexika; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher; Erziehung und Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Sprachkursen"

angemeldet.

Die Anmeldung wurde vom DPMA mit Beschluss vom 17.06.2008 zurückgewiesen, da der als Marke angemeldeten Farbe aus Sicht der Markenstelle jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die Verbraucher seien es nicht gewöhnt, aus der Farbe von Waren oder ihrer Verpackung auf die Herkunft der Waren zu schließen, zumal der Verkehr an den intensiven Einsatz von Einzelfarben in fast allen Wirtschaftsbereichen gewöhnt sei.

www.kandidatentreff.de

Gegen diesen Beschluss hatten wir fristgerecht Erinnerung eingelegt und mitgeteilt, dass die Erinnerung nicht begründet werden wird. Mit Beschluss vom 16.09.2008 wurde die Erinnerung zurückgewiesen.

Nach fristgerechter Einlegung einer Beschwerde wurde das Warenverzeichnis auf „Zweisprachige gedruckte Wörterbücher" beschränkt und die Schutzfähigkeit der angemeldeten Farbmarke „Gelb" mit Verkehrsdurchsetzung begründet.
Die Verkehrsdurchsetzung wurde mit der ununterbrochenen Dauer der Benutzung der Farbe Gelb für Wörterbücher seit 1956, mit dem hohen Werbeaufwand der letzten acht Jahre von jährlich rund 1,4 Mio. Euro, mit ca. 21,4 Mio. verkauften zweisprachigen Wörterbüchern in den vergangenen 11 Jahren und mit einem Marktanteil von 60 % begründet.
Auf Anregung des erkennenden Senats des Bundespatentgerichts wurde trotz der vorgelegten Zahlen ein demoskopisches Gutachten im Juli 2009 zu folgender Frage eingeholt: Besteht bei Verbrauchern eine Assoziation zwischen der Farbe HKS 5 Gelb und zweisprachigen gedruckten Wörterbüchern?
Es wurden 1.231 Personen befragt. Davon antworteten 300 auf die Frage, ob sie zweisprachige Wörterbücher nutzen bzw. verwenden würden, mit „Nein, nie". Damit ergab sich ein beteiligter Verkehrskreis von 76 %. 645 der Befragten (69 % des beteiligten Verkehrskreises, 52 % aller Befragten) sahen in der Farbe „Gelb" im Zusammenhang mit zweisprachigen gedruckten Wörterbüchern einen Hinweis auf einen bestimmten Verlag und benannten unseren Verlag. Dieser Zuordnungsgrad reichte dem Gericht für den Nachweis der Durchsetzung unserer Farbmarke im Verkehr für die beanspruchten Waren aus. Die Marke

wurde mit dem Anmeldetag vom 13. Dezember 1999 am 4. Januar 2010 in das Register des DPMA eingetragen.

Schon bald nach Eintragung unserer Marke mussten wir feststellen, dass die im Oktober 2009 gegründete deutsche Tochtergesellschaft eines weltweit tätigen US-amerikanischen Verlages ihre elektronische Sprachlernsoftware in gelber Aufmachung auf der Frankfurter Buchmesse in unmittelbarer Nähe unseres Messestandes und auf ihrer Homepage anbot.

Auf unsere Abmahnung reagierte der angegriffene Verlag mit einem Antrag auf Löschung unserer Marke beim DPMA.

Auf der unveränderten Grundlage der Erteilungsakte, das heißt ohne neuen Tatsachenvortrag stützte die Antragstellerin ihren Antrag auf zwei Begründungen:

1. Eine Verkehrsdurchsetzung habe die Markeninhaberin im Eintragungsverfahren nicht nachweisen können.
   Die Richtigkeit der vorgelegten Zahlen würde bestritten, ohnehin würden sie nicht ausreichen, eine Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen. Selbst wenn man die Richtigkeit der vorgelegten Zahlen unterstelle, wäre damit kein Nachweis erbracht, dass die Umsätze gerade der Farbe Gelb zu verdanken waren und dass mit den angegebenen Werbeaufwendungen gezielt die Farbe Gelb und nicht allgemein die zweisprachigen gedruckten Wörterbücher beworben wurden.
   Auch das vorgelegte demoskopische Gutachten sei nicht geeignet, die fehlende Unterscheidungskraft der Farbmarke „Gelb“ zu überwinden.

2. Das Bundespatentgericht hatte nach Meinung der Antragstellerin weiter fehlerhaft keine Verschiebung des Anmeldetages nach § 37 Abs. 2 MarkenG festgesetzt, obwohl zwischen Anmeldetag und demoskopischem Gutachten eine Zeitspanne von rund 10 Jahren lag.

www.kanzleidarenteff.de

Keineswegs konnte das demoskopische Gutachten aus dem Jahre 2009 eine etwaige Verkehrsdurchsetzung für den Anmeldezeitpunkt im Jahre 1999 nachweisen.
Da das MarkenG keine Möglichkeit kenne, den Anmeldetag im Löschungsverfahren anzupassen, müsse die Marke in ihrer Gesamtheit gelöscht werden.

Da die Vergleichsverhandlungen mit der Antragstellerin keinen Erfolg hatten, haben wir beim Landgericht Köln eine Verletzungsklage erhoben.

Wir vertreten im Verletzungsstreit die Ansicht, dass unsere Farbmarke „Gelb" (Steitmarke) kraft Verkehrsdurchsetzung nicht nur über eine durchschnittliche sondern wegen des hohen Zuordnungsgrades sogar über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt, dass die gegenüberstehenden Waren „Zweisprachige gedruckte Wörterbücher" und „elektronische Sprachlernsoftware" hochgradig ähnlich sind und dass der Verkehr die unterschiedlichen Gelbtöne nicht unterscheiden wird und damit die beiden Marken verwechslungsfähig sind, d. h. dass die hiesige Beklagte unsere Marke verletzt.

Neben dem Antrag auf Klageabweisung verteidigt sich die Beklagte unter Hinweis auf das anhängige Löschungsverfahren mit einem Antrag auf Aussetzung des Verletzungsrechtsstreits. Sie ist der Meinung, dass ihr Löschungsantrag mit Sicherheit zur Löschung der Streitmarke führen wird. In diesem Zusammenhang wiederholt sie ihren Vortrag aus dem Löschungsverfahren.

Den Antrag auf Klageabweisung begründet die Beklagte mit einer fehlenden Verwechslungsgefahr.

Die Beklagte geht von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Farbmarke „Gelb" aus, da es sich bei der Farbe Gelb um eine Grundfarbe handeln würde, an der ein hohes Freihaltebedürfnis bestehen würde.

Der von ihr benutzte Gelbton sei heller als derjenige der Klägerin. Die Farbe der Klägerin beschreibt sie als Melonengelb, die der Beklagten als helleres Sonnengelb.

Die gegenüberstehenden Waren seien nicht ähnlich. Die Streitmarke sei nur für „zweisprachige gedruckte Wörterbücher“ eingetragen. Ein erweiterter Schutzumfang durch Ausdehnung des Schutzes in den Ähnlichkeitsbereich würde sich im vorliegenden Falle verbieten, da es sich um eine kraft Verkehrsdurchsetzung für „zweisprachige gedruckte Wörterbücher“ eingetragene Marke handele und die Klägerin im Laufe des Eintragungsverfahrens durch Streichung der Waren „Software einschließlich Software mit Spracherkennung sowie Übersetzungssoftware; elektronische Wörterbücher und Lexika“ auf diese Waren verzichtet habe. Durch diese Beschränkung des Warenverzeichnisses sei sie nun gehindert, den Schutzumfang der Streitmarke im Ähnlichkeitsbereich auf diese Waren zu erstrecken. Ansonsten könne die Klägerin ihre Marke in Bereichen durchsetzen, in denen sie keine Verkehrsdurchsetzung erworben habe.

Unter Berücksichtigung der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Streitmarke würden die Farbunterschiede und die Warenferne ausreichen, eine Verwechslungsgefahr der gegenüberstehenden Farbmarken zu verneinen.

Schließlich beruft sich die Beklagte auf Verwirkung. Bereits 2005 habe es in den USA zwischen der Muttergesellschaft der Beklagten und einer US-Tochter der Klägerin Gespräche über eine mögliche Kooperation in den USA gegeben. Dabei sei die beiderseitige gelbe Aufmachung in den USA bekannt gewesen.

Aufgabe:

1. Wie und mit welcher Begründung werden das DPMA im Löschungsverfahren und das LG im Verletzungsverfahren entscheiden?

2. Wie könnte sich die Auseinandersetzung in weiteren Instanzen entwickeln?