Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2018

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Am 14. März 2009 ist die Wortmarke

villa rocca

von der Mayer Naturstein GmbH angemeldet und am 3. November 2009 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 11: Waren aus Kunst- und/oder Naturstein, nämlich Badewannen, Whirlpool (Becken);

Klasse 20: Möbel, insbesondere Möbel aus Kunst- und/oder Naturstein; Waren aus Kunst- und/oder Naturstein, nämlich Waschtische (Möbel);

Klasse 24: Textilien für Badezimmer;

Klasse 37: Neuverlegung und Reparatur von Natur- und Kunststeinböden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 14. Dezember 2009 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin in vollem Umfang aus der Unionswortmarke

ROCA

am 4. März 2010 Widerspruch erhoben, die für die Waren der

Klasse 11: Geräte im Allgemeinen für die Kühlung, Belüftung, Beleuchtung und Sanitäranlagen; Wärmekraftwerke, Heizkörper und Rippenrohre für die Wärmeerzeugung; Kohle- und Gasherde; Ventilatoren und Turbolader; Apparate für Klimaanlagen, Filter und dergleichen; Beleuchtungskörper, Lampenschirme und Zubehör; Sanitäranlagen, Waschbecken, Bäder; alle Arten von Geräten und Zubehör für sanitäre Anlagen;

Klasse 24: Handtücher, Duschtücher; Waschlappen;

Klasse 27: Duschvorleger

am 2. Mai 2002 in das beim EUIPO geführte Register eingetragen worden ist.

Mit Beschluss vom 9. Juni 2014 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Dieser ist am 10. Juni 2014 in das Abholfach der anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden beim DPMA niedergelegt worden. Das Datum ist auf dem Schriftstück vermerkt und eine entsprechende Mitteilung zu den Akten gegeben worden. Gegen den Beschluss hat die Widersprechende am Montag, 14. Juli 2014 formgerecht Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist rechtzeitig eingezahlt worden. Mit Schriftsatz vom 23. Januar 2015 hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Widersprechende rügt die Erhebung der Einrede als verspätet. Indem nun erstmals das Bundespatentgericht die Einrede prüfen könne, werde ihr eine Tatsacheninstanz genommen. Allein aus Gründen der prozessualen Sorgfaltspflicht legt sie Werbematerial, Rechnungen sowie Zeitungsartikel über die Widersprechende sowie folgende Erklärung vor:
„In Kenntnis der Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und der rechtlichen Folgen einer falschen eidesstattlichen Versicherung erkläre ich Folgendes an Eides statt:
Ich bin José Salvador Carreras, geboren am 23. Juni 1953 in Barcelona, geschäftsansässig in Av. Diagonal 145, E-08029 Barcelona, und bin Innovation and Corporate Operations Senior Managing Director bei der Widersprechenden.

Die Wortmarke „ROCA“ wird auf folgenden Waren der Widersprechenden benutzt:

– Armaturen (Sanitär),
– Waschbecken, Bidets, Toilettenschüsseln, Duschbecken, Badewannen,
– Handtücher, Duschtücher.

In Deutschland hat die Widersprechende mit dem Vertrieb der vorgenannten Waren, auf denen die Marke „ROCA“ wiedergegeben ist, folgende Mindestumsätze erzielt:
2005: 10.000
2006: 12.500
2007: 13.000

2008: 4.000
2009: 6.000
2010: 10.500
2011: 12.000
2012: 13.000
2013: 9.000
2014: 8.000
2015: 5.000
2016: 3.500 (1. Halbjahr)

Barcelona, den 1. Oktober 2015
[Originalunterschrift]“

Zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bestehe hochgradige Ähnlichkeit bis Identität. Das Wort „ROCA“, das aus der spanischen Sprache stamme und „Fels, Gestein“ bedeute, weise für die angesprochenen Verkehrskreise in Deutschland im Hinblick auf die geschützten Waren keine Bedeutung auf und habe daher per se eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei der Widerspruchsmarke „ROCA“ handele es sich um eine Weltmarke mit einer erhöhten Kennzeichnungskraft im Bereich der Badezimmerlösungen. Die Widersprechende sei in 135 Ländern auf der Welt präsent und beschäftige insgesamt über 20.000 Mitarbeiter. Allein in ihrem Herkunftsland Spanien besitze sie einen Marktanteil für Badezimmereinrichtungen und -ausstattungen von über 60%. Der Zeichenbestandteil „rocca“ in der angegriffenen Marke sei prägend, habe aber jedenfalls eine selbständig kennzeichnende Funktion. Im Gegensatz dazu sei das Zeichenelement „villa“ in der angegriffenen Marke als beschreibende Angabe zu verstehen und enthalte nur den Hinweis, dass die betreffenden Waren in ihrer Qualität den Standards eines geräumigen, komfortablen und feinen Hauses entsprächen. Außerdem reihe sich die angegriffene Marke in die Zeichenserie „LAURA ROCA“, „TOUCH ROCA“, „ROCA ELEMENT“ und „ROCA ZERO WASTE“ der Widersprechenden ein. Falls dem Senat die eingereichten Unterlagen oder die eidesstattliche Versicherung für eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht genügten, werde um entsprechenden Hinweis gebeten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Ansicht, dass die Beschwerde unzulässig sei, da der anwaltliche Vertreter der Widersprechenden den Beschluss der Markenstelle bereits am 11. Juni 2014 aus dem Abholfach entnommen und gelesen habe. Sie führt weiter aus, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft machen können, da auf den vorgelegten Unterlagen lediglich Toilettenschüsseln und Waschbecken abgebildet seien. Diese seien mit einem Wort-/ Bildzeichen gekennzeichnet, das neben dem Wort „Roca“ eine Wellenlinie enthalte 

. Dies stelle keine ordnungsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke dar. Ebenso wenig sei eine Zeichenserie der Widersprechenden glaubhaft gemacht. Im Übrigen unterschieden sich die beiden Marken hinreichend, wie das DPMA in seinem Beschluss vom 12. Juni 2014 zutreffend ausgeführt habe.

Bearbeitervermerk:
Bitte erstellen Sie ein Gutachten zu allen aufgeworfenen Rechtsfragen. Ferner ist auf der Grundlage Ihres Gutachtens ein Vorschlag für den Tenor zu erstellen, mit dem Ihr Mandant rechnen muss. Es ist zu unterstellen, dass der Tatsachenvortrag der Beteiligten wahr und eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht möglich ist.