Deutsches
Patent- und Markenamt

Kennziffer:

Patentanwaltsprüfung III / 2021

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

Nichttechnische Schutzrechte

Bestehend aus einem Teil; Bearbeitungszeit insgesamt: 4 Stunden

Sachverhalt

Die von der Kraft GmbH am 08.12.2018 angemeldete Wortmarke

vita+lebenskraft

ist am 26.01.2019 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden:

> *Klasse 3: Ätherische Öle für die Aromatisierung von Lebensmitteln; Ätherische Öle für die Hautpflege; Ätherische Öle für Haushaltszwecke.*
>
> *Klasse 5: Abdruckmassen aus Chromalginat für zahnärztliche Zwecke; Abdruckmaterial für zahnärztliche Zwecke; Dentalkeramik; Desinfektionsmittel für zahnärztliche Apparate und Instrumente*.

Die Eintragung wurde am 26.02.2019 veröffentlicht.

Am 19.05.2019 erhebt die Vita Zahnfabrik, Inhaberin der am 10.01.2015 angemeldeten und seit dem 10.04.2015 für die Waren

> *Klasse 5: Dentalkeramik zur Herstellung von Zahnersatz; Desinfektionsmittel für zahnärztliche Zwecke und zur Reinigung von ärztlichen Instrumenten; Abdruckmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke*

als Unionsmarke registrierten Wortmarke

VITA

gegen die Eintragung der Marke für sämtliche in Klasse 5 geschützten Waren per Telefax beim DPMA Widerspruch. Dem Widerspruchsformular fügt sie unter Angabe des Verwendungszwecks ein SEPA-Basis Lastschriftmandat über 250,- Euro sowie eine Widerspruchsbegründung bei. Sämtliche Unterlagen gehen am 21.05.2019 im Original beim DPMA ein. Der Betrag von 250,- Euro wird der zuständigen Bundeskasse am 21.05.2019 zugunsten des DPMA gutgeschrieben.

Zur Begründung ihres Widerspruchs trägt die Widersprechende vor, die Vita Zahnfabrik stelle seit dem Jahr 1924 Produkte im Bereich der Zahntechnik her und sei seitdem mit dem Firmenschlagwort „Vita“ auf dem Dentalmarkt tätig. Das Zeichen „VITA“ sei als Marke

aufgrund einer jahrzehntelangen intensiven Benutzung für Dentalprodukte bei Zahnärzten und Zahntechnikern sowie bei den Handelsunternehmen für Dentalprodukte in Deutschland bekannt und die Kennzeichnungskraft daher deutlich erhöht.

Zum Beleg legt sie einen aktuellen Handelsregisterauszug vor, der neben dem entsprechenden Geschäftsbetrieb das Jahr 1924 als Gründungsjahr der Vita Zahnfabrik ausweist sowie Unterlagen, die einen Marktanteil der Widersprechenden in den Jahren 2006 bis 2018 in Höhe von jeweils zwischen 72% und 93% nach Umsatzzahlen belegen. Ferner reicht sie ein demoskopisches Gutachten vom April 2019 über die „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung „VITA“ in Fachkreisen in Deutschland“ ein. Grundlage dafür war die Befragung von insgesamt 300 niedergelassenen Zahnärzten, 200 Zahntechnikern und 10 Händlern für Dentalprodukte. Daraus ergibt sich eine Bekanntheit der Widerspruchsbezeichnung in Fachkreisen von 99,2%, ein Kennzeichnungsgrad, also die Bekanntheit für nur ein Unternehmen, von 96,3% und ein Zuordnungsgrad von 93,7%.

In ihrer Widerspruchsbegründung weist die Widersprechende auch darauf hin, dass eine Bekanntheit der unionsweit geschützten Widerspruchsmarke in Deutschland ausreiche und sie sich ausdrücklich nicht auf den Sonderschutz der bekannten Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG berufe.

Weiter argumentiert sie, dass die hohe Bekanntheit von „VITA“ als Marke die Kennzeichnungskraft des entsprechenden Bestandteils der angegriffenen Marke erhöhe, wohingegen der weitere zweite Wortbestandteil der angegriffenen Marke „lebenskraft“ demgegenüber eher kennzeichnungsschwach bzw. ohne jede Kennzeichnungskraft sei und daher vernachlässigt werde. Die angegriffene Marke werde von dem Markenbestandteil „vita“ geprägt, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen bestehe.

Den angesprochenen Fachkreisen sei der Einsatz von „VITA“ zudem als Serienzeichen und damit auch die Verwendung in unterschiedlichen Variationen bekannt. Dazu legt die Widersprechende nachfolgende für sie eingetragene und auch von ihr benutzte Marken mit dem Bestandteil „Vita“ vor:

VITAFOL, VITACOLL, VITAPAN, VITA Physiodens, VITA AKZENT, VITA Enamic, VITA Lingoform, VITA In-Ceram

Sie sei mit diesen Marken seit langem auf dem überschaubaren Dentalmarkt präsent und führe die Markenfamilie laufend weiter und zwar mit ganz unterschiedlichen Bezeichnungen, die dem Stammbestandteil VITA unmittelbar oder mit Leerzeichen nachgestellt würden.

Die Widersprechende meint, dass deshalb zumindest die Gefahr bestünde, dass die angesprochenen Verkehrskreise ein Dentalprodukt, das unter der Bezeichnung „vita+lebenskraft“ vermarktet werde, der Widersprechenden zuordneten.

Aber auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung sei gegeben. Denn das bekannte Firmenschlagwort der Widersprechenden „VITA“ sei in die angegriffene Marke übernommen worden. Dem ganz überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise sei „VITA“ in der Dentalbranche als Kennzeichen der Widersprechenden sehr gut bekannt. Dies belege insbesondere das vorgelegte demoskopische Gutachten „Bekanntheit und Kennzeichnungskraft der Bezeichnung VITA bei Fachkreisen in Deutschland“.

Am 15.01.2020 erkundigt sich die Widersprechende beim DPMA telefonisch nach dem Stand des Verfahrens. Daraufhin wird ihr von dem zuständigen Bearbeiter mitgeteilt, der Widerspruch sei der Markeninhaberin nachweislich wirksam am 19.06.2019 per Übergabeeinschreiben mit zweimonatiger Frist zur Stellungnahme zugestellt worden. Diese habe sich jedoch bislang nicht geäußert.

Daraufhin bittet die Widersprechende mit Schreiben vom 01.02.2020, eingegangen beim DPMA am 03.02.2020, um zeitnahe Entscheidung zu ihren Gunsten, da die Nichtäußerung der Markeninhaberin ja wohl so zu werten sei, dass diese dem Vortrag der Widersprechenden zustimme und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr erst gar nicht bestreite. Hinzu käme, dass die Markeninhaberin deshalb zwangsläufig im Widerspruchsverfahren unterliege und schon deshalb sämtliche Verfahrenskosten zu tragen habe. Was den Gegenstandswert des Verfahrens betreffe, gehe sie von - wie üblich - nicht unter 50.000 Euro aus.

Aufgabenstellung:

1. Bitte nehmen Sie gutachterlich zu den Erfolgsaussichten des Widerspruchs Stellung und behandeln dabei alle aufgeworfenen Rechtsfragen, gegebenenfalls hilfsgutachtlich.

   Das DPMA hat – dem Ergebnis Ihres Gutachtens folgend – am 15.04.2020 über den Widerspruch entschieden und die Entscheidung wurde den Beteiligten am 20.04.2020 wirksam zugestellt:

   a) Wie lautet der Tenor der Entscheidung?

   b) Wer kann über den Widerspruch entschieden haben und wo ist das geregelt?

   c) Wie und innerhalb welcher Frist kann die im Widerspruchsverfahren Unterlegene gegen diese Entscheidung vorgehen und wo ist das geregelt?

2. Bitte berechnen Sie unter Nennung der einschlägigen Vorschriften, ab wann gegen die Widerspruchsmarke in zulässiger Weise die Einrede der Nichtbenutzung erhoben werden kann/konnte.

3. Bitte berechnen Sie unter Nennung der einschlägigen Vorschriften, ab wann die Einrede der Nichtbenutzung der angegriffenen Marke zulässig wäre und gehen Sie dabei davon aus, dass die Entscheidung im vorliegenden Widerspruchsverfahren den Beteiligten nachweislich am 20.04.2020 wirksam zugestellt wurde und beide nicht gegen die Entscheidung vorgehen werden.

4. Die Inhaberin der angegriffenen Marke beabsichtigt, diese künftig wie nachfolgend dargestellt

   

   in den Farben hell- und dunkelgrün auf den Warenverpackungen zu verwenden. Sie bittet Sie dazu um Ihre Einschätzung im Hinblick auf die rechtserhaltende Benutzung. Welche Überlegung(en) stellen Sie an?

Bearbeitungshinweis:

Bitte gehen Sie bei der Beantwortung der Fragen davon aus, dass der Tatsachenvortrag wahr ist, weitere Erklärungen nicht abgegeben bzw. Anträge nicht gestellt wurden und eine weitere Sachverhaltsaufklärung nicht möglich ist. Gehen Sie auch davon aus, dass alle für die Aufgabenlösung relevanten Kalendertage auf die Wochentage Montag bis Freitag fallen und kein Feiertag sind.