



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 174/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
26. April 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 12 498**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2006

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2004 ist wirkungslos, soweit darin die teilweise Löschung der Marke 301 12 498 für die Waren „Tee; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ wegen des Widerspruchs aus der Marke 960 126 angeordnet worden ist.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 23. Februar 2001 angemeldete und am 19. November 2001 in das Markenregister eingetragene Wortmarke 301 12 498 (veröffentlicht am 20. Dezember 2001)

Arktika

genießt (nach Teillöschungen in den Jahren 2003 und 2004) u. a. für folgende Waren Schutz:

„alkoholische Getränke, nämlich Spirituosen“.

Widerspruch wurde u. a. erhoben aus zwei prioritätsälteren Marken unterschiedlicher Inhaber. Hierbei handelt es sich um

1. die am 8. September 1976 angemeldete und am 8. Juli 1977 eingetragene Marke 960 126 (Widerspruchsmarke I)

Arkia

geschützt für

natürliches Mineralwasser, kohlenensäurehaltige Wässer und daraus hergestellte Erfrischungsgetränke; Limonaden;

2. die am 20. Oktober 1966 angemeldete und am 7. August 1970 eingetragene Marke 871 735 (Widerspruchsmarke II)

Arktik

deren Warenverzeichnis seit einer Teillöschung im Jahre 1986

„Weine, Schaumweine; Spirituosen“

lautet. Dieser Widerspruch richtete sich (zunächst) gegen alle identischen und ähnlichen Waren; im Laufe des patentamtlichen Verfahrens wurde er eingeschränkt auf „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung beider Widerspruchsmarken mit am 3. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsätzen bestritten.

Seitens der Widersprechenden II wurden im September 2002 zunächst Benutzungsunterlagen für den Zeitraum von Dezember 1996 bis Dezember 2001 vorgelegt (eidesstattliche Erklärung eines Vertriebsleiters, Rechnungskopien, Etiketten), wonach im Jahre 1998 im Rahmen eines Testverkaufs 2 264 Flaschen Erdbeerlikör in Deutschland verkauft wurden. Im Juli 2003 hat die Widersprechende II weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung ihrer Marke für Erdbeerlikör sowie für ein fruchtmarkhaltiges Getränk mit Wodka im Jahr 2002 und in der ersten Hälfte des Jahres 2003 vorgelegt (eidesstattliche Erklärung eines Betriebsleiters und Etiketten).

Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten. Die geringe Menge der im ersten Benutzungszeitraum verkauften Flaschen stelle keine ernsthafte Benutzung dar. Die Wiederaufnahme der Benutzung im Jahre 2002 sei offenbar erst nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede und nach Abgabe der ersten eidesstattlichen Versicherung erfolgt, mithin rechtlich nicht relevant.

Durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 - Beamter des gehobenen Dienstes - vom 28. Juni 2004 wurde die teilweise Löschung der jüngeren Marke angeordnet, nämlich wegen des Widerspruchs aus der Marke 960 126 für „Tee; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ und wegen des Widerspruchs aus der Marke 871 735 für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.

Zur Begründung, soweit sich die Entscheidung auf den Widerspruch zu 2. bezieht, ist ausgeführt, der Testverkauf von 2 264 Flaschen im Jahre 1998 stelle eine ausreichende Benutzung für den ersten Zeitraum dar. Auch für den zweiten Zeitraum reichten die vorgelegten Unterlagen aus, um eine Glaubhaftmachung der Benutzung zu belegen. Die sich gegenüberstehenden Marken „Arktika“ und „Arktik“

stimmten in den ersten sechs Buchstaben überein. Sie unterschieden sich nur durch den Endbuchstaben „a“ der angegriffenen Marke. Deshalb liege klangliche Verwechslungsgefahr vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hat schriftsätzlich beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2004 aufzuheben und der angemeldeten Marke die Eintragung in vollem Umfang zu gewähren.

Die Widersprechende I hat ihren Widerspruch mit einem beim Bundespatentgericht am 26. Oktober 2004 eingegangenen Schriftsatz zurückgenommen.

Hinsichtlich des Widerspruchs zu 2. hält die Markeninhaberin an ihrer Auffassung fest, die einmalige Benutzung in der Größenordnung von insgesamt 2 264 Flaschen im ersten Benutzungszeitraum könne im Hinblick auf Warenart und Größe des Unternehmens der Widersprechenden II nicht als ernsthaft angesehen werden. Es sei nicht belegt, wann die Benutzung im Jahre 2002 wieder aufgenommen worden sei, wobei eine Benutzungsaufnahme im Anschluss an die Nichtbenutzungseinrede rechtlich unerheblich sei.

Nach Ansicht der Widersprechenden II stellt der Absatz von 2 264 Flaschen im Jahre 1998 eine ernsthafte Benutzung dar. Sie legt weitere Rechnungskopien (aus der Zeit von Januar bis Dezember 1998) vor.

Am 24. Februar 2005 wurde die Widerspruchsmarke 871 735 auf die A...-Gruppe AG umgeschrieben.

Einen Tag vor der mündlichen Verhandlung am 26. April 2006 hat die Widersprechende II weitere Benutzungsunterlagen für die Jahre 2003 bis 2006 (eidesstattliche Versicherung, Etiketten, Rechnungskopien) vorgelegt.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin - gem. vorheriger Ankündigung - nicht teilgenommen hat, wurde seitens der Widersprechenden II beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist, da sie vor dem 31. Dezember 2004 eingelegt wurde, ohne vorherige Erinnerung statthaft und auch sonst zulässig (§ 66, § 165 Abs. 4 MarkenG).

2. Nachdem die Widersprechende I ihren Widerspruch aus der Marke 960 126 zurückgenommen hat, ist der angefochtene Beschluss der Markenstelle wirkungslos, soweit die teilweise Löschung der Marke 301 12 498 für die Waren „Tee; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ angeordnet worden ist (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO analog; vgl. BGH GRUR 1998, 818 - Puma). Im Interesse einer Klärung der Rechtslage erfolgt dieser Ausspruch von Amts wegen (vgl. BPatGE 43, 96, 97).

3. Hinsichtlich des Widerspruchs zu 2. ist die Beschwerde der Markeninhaberin nicht begründet, weil die sich insoweit gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

a) Die seitens der Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren abgegebene Erklärung, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 871 735 werde bestritten, ist als zulässige Erhebung der beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zu verstehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rdn. 32, 35 m. w. Nachw.; Kliems, GRUR 1999, 11, 14). In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind (die sog. Benutzungsschonfrist dieser Widerspruchsmarke war bereits im August 1975 abgelaufen), sind zugleich auch die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 erfüllt (vgl. BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; GRUR 1999, 54 - Holtkamp).

Ihrer Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 871 735 für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume - hier Dezember 1996 bis Dezember 2001 und April 2001 bis April 2006 - glaubhaft zu machen, ist die Widersprechende II in ausreichendem Maße nachgekommen. Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin gilt dies auch für die Benutzungshandlungen, welche in den ersten Benutzungszeitraum fallen. Auch Testverkäufe, selbst wenn diese zunächst nicht den gewünschten Erfolg bringen, können als ausreichende Benutzung anerkannt werden, soweit sie nach Art, Umfang und Dauer eine ernsthafte wirtschaftliche Betätigung erkennen lassen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 38). Die Ware, für welche die Marke benutzt wurde (Erdbeerlikör), fällt unter den Oberbegriff „Spirituosen“. Die Art der Benutzung war, wie die vorgelegten Etiketten belegen, verkehrüblich. Was die Dauer der Benutzung anbetrifft, so muss diese nicht sämtliche fünf Jahre des maßgeblichen Zeitraums abdecken (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdn. 72). Aus den von der Widersprechenden II in der Beschwerdeinstanz vorgelegten Rechnungskopien ist ersichtlich, dass die Testserie sich auf das gesamte Jahr 1998 erstreckt hat. Darin liegt eine in zeitlicher Hinsicht ausreichende Benutzung während des ersten Zeitraums. Vom Umfang her ist der Absatz von (nur) 2 264 Flaschen innerhalb eines Jahres zwar sehr gering; allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Vertrieb im Rahmen eines Tests erfolgte, der - wie die Widersprechende II glaubhaft dargelegt hat - die zum dama-

ligen Zeitpunkt fehlende Akzeptanz des Produkts aufgezeigt hat. Von einer von vornherein wirtschaftlich nicht sinnvollen Betätigung (sog. Scheinbenutzung) kann daher nicht ausgegangen werden. Die zeitliche Streckung des Testverkaufs lässt zumindest anhaltende Bemühungen der Widersprechenden II sichtbar werden, im Markt Fuß zu fassen.

Was den zweiten Benutzungszeitraum anbetrifft, so ist die Widersprechende II bereits durch die im patentamtlichen Verfahren vorgelegten Unterlagen, welche eine auch vom Umfang her beträchtliche Benutzung der Marke für das Jahr 2002 und einen Teil des Jahres 2003 belegen, ihrer Glaubhaftmachungspflicht ausreichend nachgekommen. Die sehr kurzfristig vor der mündlichen Verhandlung eingereichten ergänzenden Belege lassen zudem eine kontinuierliche Benutzung der betreffenden Marke bis heute erkennen. Da der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG im Laufe des Verfahrens „mitwandert“, sind - entgegen der Ansicht der Markeninhaberin - auch Benutzungshandlungen nach Erhebung der Einrede relevant (vgl. Ströbele/Hacker. a. a. O., § 43 Rdn. 25). Daher kommt es auch nicht darauf an, wann genau im Jahre 2002 - ob vor oder erst nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede - die Widersprechende II die Benutzung wieder aufgenommen hat.

Auf die Frage, ob zwischen dem Testverkauf des Jahres 1998 und der späteren Benutzungsaufnahme (noch) eine Verbindung besteht - wogegen der mehr als dreijährige zeitliche Abstand spricht - kommt es letztlich nicht an.

b) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 1999, 734

- Lloyd/Loints; GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone; 419 - Räucherkatze).

Die auf Seiten der Widersprechenden II gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden benutzten Waren (Erdbeerlikör, Mixgetränke mit Wodka) fallen unter den Oberbegriff „Spirituosen“. Mithin liegt Warenidentität zu den angegriffenen, für die jüngere Marke registrierten Erzeugnissen vor.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 871 735 liegt von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Es ist nicht ersichtlich, dass dem Wort „Arktik“ für Alkoholika ein beschreibender Anklang anhaftet.

Die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen „Arktik“ und „Arktika“ sind sich in einer Verwechslungsgefahr begründenden Weise ähnlich. Ob - wie die Markenstelle angenommen hat - die Gefahr klanglicher Verwechslungen besteht, woran wegen der abweichenden Silbenzahl und der Endung der jüngeren Marke auf den klangstarken Vokal „a“ Zweifel bestehen, kann letztlich offen bleiben. Jedenfalls sind sich die Vergleichszeichen schriftbildlich ähnlich; die angegriffene Marke enthält die Widerspruchsmarke in den ersten sechs Buchstaben vollständig und ergänzt diese lediglich durch einen zusätzlichen Buchstaben, der nicht stets auffallen oder in der genauen Erinnerung bleiben wird. Begrifflich weisen beide Marken übereinstimmend auf die Nordpolregion hin.

Im Ergebnis verbleibt es folglich wegen des Widerspruchs aus der Marke 871 735 bei der von der Markenstelle angeordneten Löschung der angegriffenen Marke für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ bzw. nunmehr nach dem Teilverzicht der Markeninhaberin - „alkoholische Getränke, nämlich Spirituosen“.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften