



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 55/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 032 241

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. November 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richterinnen Dorn und Kriener

beschlossen:

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

HELUX

ist am 2. Juni 2009 angemeldet und am 16. Oktober 2009 unter der Nummer 30 2009 032 241 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 06: Lasttraversen (Träger aus Metall) und Hebegeschirre aus Metall zum Heben und zum Transport von Antriebs-Batterien für Flurförderzeuge.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 20. November 2009 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer Wortmarke 935 739

VELUX

eingetragen am 24. September 1975 für die Waren der Klassen 06, 07 und 19

Fensterscharniere, Fensterbeschläge, Fenster, Rahmen, Türen, Tore, Fertigteile zur Herstellung von Eisendächern, Aluminiumdächern, Holzdächern, Glasdächern und Kunststoffdächern, Beschläge, Deckschienen, Fertigteile zur Herstellung von Eindeckungen und Verkleidungen, Fenstersohlbänke und Fertigteile zur Herstellung von Dachkonstruktionen, alles aus Aluminium und anderen Leichtmetall-Legierungen, Fenster, Rahmen, Türen, Tore, Fertigteile zur Herstellung von Verkleidungen und Dachkonstruktionen aus Holz und Kunststoff; Maschinen zur Herstellung von Fenstern und Fensterteilen, Druckluftzylinder, Rollbahnen (Förderbahnen), (soweit in Klasse 7 enthalten); Steine, Kunststeine, ortsbewegliche Häuser, Schornsteine, Baustoffe, nämlich Fertigteile überwiegend aus keramischem Material zur Herstellung von Wänden, Böden, Decken, Dächern und Fassaden; Betonplatten, Betontürschwellen, Betonschwellen, Betonbalken, Fertigteile zur Herstellung von Betondecken, Betondächern und Geschoßtrennungen aus Beton, Betontüren, Betontore, Betonfliesen, Betonsteine, Betonmaste, Betonrohre, Betonpfosten und -pfähle, Betonzargen, Betonrahmen, Gesimse aus Beton, Betonziegel, fahrbare Häuser aus Beton, Betonplatten, Fertigteile zur Herstellung von Betonmauern und Betontäfelungen, Betonschornsteinrohre, Betonstützen, Betonträger, Betonrinnen, Betontreppen, Betonventile, Mittelpfosten aus Beton, Fenstersprossen aus Beton, Betonfenster, Betonsohlbänke, Fertigteile zur Herstellung

von Betonfundamenten, Betonsäulen, Betonfirstpfetten, Stahlfenster

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 1. April 2010 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, wobei sie später auf die Einrede der mangelnden Benutzung für „Dachfenster aus Holz und Kunststoff“ verzichtet hat. Die Widersprechende hat hierauf diverse Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Mit Beschluss vom 12. April 2012 hat die Markenstelle für Klasse 06 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen bejaht und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede beziehe sich auf beide Zeiträume nach § 43 Abs. 1 MarkenG. Die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen wiesen schwerwiegende Mängel auf, insbesondere seien die in der eidesstattlichen Versicherung der Frau Petra Schumacher genannten Umsatzzahlen nicht auf konkrete Waren bezogen. Es sei jedoch amtsbekannt, dass die Widerspruchsmarke „VELUX“ in Deutschland einen starken Marktauftritt für „Fenster“ und „Zubehör für Fenster“, zu dem u. a. „Dämm- und Anschlussprodukte“, „Eindeckrahmen“ und „Sicherheits-Zubehör“ gehörten, habe. Die Marke verfüge für die vorgenannten Produkte in Deutschland auch amtsbekannt über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die Vergleichszeichen seien klanglich hochgradig ähnlich, der einzige Unterschied im Anlaut könne leicht überhört werden. Die sich gegenüberstehenden Waren seien entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke auch nicht absolut unähnlich, sondern noch äußerst entfernt ähnlich. Denn die für die jüngere Marke geschützten „Lasttraversen (Träger aus Metall) und Hebegeschirre aus Metall zum Heben und zum Transport von Antriebs-Batterien für Flurförderzeuge“ hätten mit „Fenstern aus Metall“ und „Zubehör für Fenster aus Metall“ immerhin die

materialmäßige Beschaffenheit „aus Metall“ gemeinsam. Insoweit sei zu unterstellen, dass ein metallverarbeitender Betrieb im Prinzip in der Lage sei, beide sich gegenüberstehenden Waren gleichzeitig herzustellen. Vor diesem Hintergrund sei noch eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr der Marken gegeben.

Hiergegen hat sich die Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Beschwerde gewandt und ausgeführt, die Widerspruchsmarke genieße eine Bekanntheit in Deutschland allenfalls für Dachfenster aus Holz und Kunststoff, nicht jedoch für solche aus Metall oder für spezielles Zubehör für Fenster. Dementsprechend könne auch allenfalls von einer amtsbekannten Benutzung für Dachfenster aus Holz und Kunststoff ausgegangen werden. Ein gesteigerter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke werde bestritten und könne sich aus o. g. Gründen insbesondere nicht auf Fenster aus Metall erstrecken. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe auch ersichtlich keinerlei Warenähnlichkeit, selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke für „Fenster aus Metall“. Die bloße Übereinstimmung des Ausgangsmaterials („aus Metall“) reiche zur Begründung der Warenähnlichkeit nicht aus. Es gebe keinen einzigen metallverarbeitenden Betrieb, der sowohl die Waren der angegriffenen Marke als auch Fenster herstelle oder herstellen könnte, zumal Metallfenster ausschließlich aus Leichtmetall bestünden, während die Waren der angegriffenen Marke aus Eisenmetallstahl hergestellt würden. Darüber hinaus seien auch die Verarbeitungsmethoden völlig unterschiedlich. Im Übrigen reiche eine Zeichenähnlichkeit allein in klanglicher Hinsicht hier nicht aus, da die Waren der angegriffenen Marke nie rein mündlich geordert würden. Schriftbildlich seien sich die Zeichen jedoch aufgrund der unterschiedlichen Anfangsbuchstaben nicht hochgradig ähnlich. Im angefochtenen Beschluss sei die Verwechslungsgefahr daher sowohl hinsichtlich der Einzelkriterien als auch in der Gesamtwürdigung falsch beurteilt worden. Aufgrund dieser offenkundigen schweren Fehler der angefochtenen Entscheidung sei die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 06, vom 12. April 2012 aufzuheben und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei ein äußerst bekanntes Zeichen für Dachfenster und Dachfensterzubehör und verfüge insoweit über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Das Widerspruchszeichen werde auch für Fenster mit Aluminium- und Kupferbestandteilen und Fenster-Zubehör aus Metall verwendet und besitze für diese Waren ebenfalls Bekanntheit. Somit bestünde eine materialmäßige Übereinstimmung zwischen den sich gegenüberstehenden Waren aus Metall, die auf eine Warenähnlichkeit hinweise. Denn der angesprochene Verkehr gehe davon aus, dass Waren, die aus dem gleichen Material hergestellt seien, auch aus einer Herkunftsstätte stammten. Aufgrund der hochgradigen Zeichenähnlichkeit sei daher eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Nachdem sich die Parteien im Rahmen einer Abgrenzungsvereinbarung gütlich geeinigt haben, hat die Widersprechende und Beschwerdegegnerin ihren Widerspruch am 16. August 2013 zurückgenommen.

Die Beschwerdeführerin hält ihren Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr aufrecht. Die Beschwerdegegnerin hat sich hierzu nicht weiter geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Der Antrag der Beschwerdeführerin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG hat keinen Erfolg.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nur in Betracht, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 35ff.; Ströbele/Hacker MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rn. 43ff. m. w. N.). Die Rückzahlung muss jedoch die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde darstellen. Eine fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung an sich noch nicht. Diese kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung der Markenstelle als völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rn. 46 m. w. N.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Die Feststellungen der Markenstelle, dass ungeachtet der unzureichenden Benutzungsunterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „VELUX“ für „Fenster“ und „Zubehör für Fenster“ (u. a. „Dämm- und Anschlussprodukte“, „Eindeckrahmen“ und „Sicherheits-Zubehör“) aufgrund des starken Marktauftritts der Widerspruchsmarke in Deutschland für diese Produkte amtsbekannt und insoweit von einem erweiterten Schutzzumfang auszugehen sei, sind angesichts der auch gerichtsbekanntem gesteigerten Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke durchaus nachvollziehbar. In Anwendung der so genannten erweiterten Minimallösung (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdnr. 202 ff. m. w. N.) erscheint es dann auch vertretbar, auf Seiten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Warenkategorie „Fenster“ und „Zubehör für Fenster“ unabhängig vom Material anzunehmen, zumal im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke so-

wohl Fenster aus Aluminium und anderen Leichtmetall-Legierungen als auch Fenster aus Holz und Kunststoff sowie entsprechende Zubehörartikel aufgeführt sind. Demzufolge ist die – wenn auch nicht näher begründete – Folgerung der Markenstelle, dass von einer (intensiven) Benutzung der Widerspruchsmarke für „Fenster aus Metall“ sowie „Zubehör für Fenster aus Metall, wie „Dämm- und Anschlussprodukte aus Metall“, „Eindeckrahmen aus Metall“ und „Sicherheits-Zubehör aus Metall“, auszugehen sei, nicht fernliegend.

Der Beschwerdeführerin ist zwar darin zuzustimmen, dass die Annahme einer Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Waren, die aus gänzlich unterschiedlichen Bereichen stammen, allein aufgrund der materialmäßigen Übereinstimmung äußerst fraglich erscheint. Die Argumentation der Markenstelle ist allerdings auch in diesem Punkt nicht völlig unvertretbar, zumal sie nur eine „äußerst entfernte“ Warenähnlichkeit angenommen hat. Denn für die Frage der Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen können – neben ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart und ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen – auch sonstige Kriterien von Bedeutung sein, wie beispielsweise die Materialbeschaffenheit (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 94; BPatGE 42, 1, 4 ff. – CHEVY). Es ist auch nicht völlig auszuschließen, dass ein metallverarbeitender Betrieb theoretisch in der Lage ist, beide sich gegenüberstehende Waren nebeneinander herzustellen.

Die Ausführungen der Markenstelle zur hochgradigen Zeichenähnlichkeit sind nicht zu beanstanden. Die diesbezüglichen Einwände der Beschwerdeführerin vermögen nicht zu überzeugen.

Unter Berücksichtigung aller genannten Umstände erscheint auch das Ergebnis der Markenstelle, hier noch eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken anzunehmen, nicht ganz abwegig.

Die Einbehaltung der Beschwerdegebühr ist damit nicht unbillig.

Klante

Kriener

Dorn

Me