



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 518/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. August 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 26 857

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. März 2012 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 003 438 645 in Bezug auf die Waren „Dichtungsmaterial“ zurückgewiesen wurde. Wegen dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke 306 26 857 hinsichtlich der Ware „Dichtungsmaterial“ angeordnet.

Gründe

I.

Die am 31. März 2006 angemeldete Wortmarke

Tecoflon

ist am 19. Juni 2006 unter der Nr. 306 26 857 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen und am 21. Juli 2006 veröffentlicht worden. Nach Teillöschung genießt sie noch Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 17: Dichtungsmaterial;

Klasse 35: Werbung, Geschäftsführung.

Gegen die angegriffene Marke ist am 20. Oktober 2006 zunächst unbeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der am 5. Juli 2005 für diverse Waren der Klassen 1, 17 und 20 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 003438645

TECNOFLON.

Die Widerspruchsmarke genießt Schutz in der Klasse 17 für folgende Waren:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall).

Der Widerspruch richtet sich nach Teilrücknahme der Beschwerde nicht mehr gegen die Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke, so dass hinsichtlich der angegriffenen Marke nur noch die Ware „Dichtungsmaterial“ Gegenstand der Beschwerde ist.

Die Markeninhaberin hat am 13. Juli 2010 im Verfahren vor der Markenstelle die Nichtbenutzungseinrede erhoben.

Mit Beschluss der mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzten Markenstelle für Klasse 17 des DPMA vom 27. März 2012 ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Widersprechende habe durch die von ihr vorgelegten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Zur Begründung der Beschwerde trägt die Widersprechende vor, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei jedenfalls durch die im Beschwerdeverfahren zusätzlich vorgelegten Unterlagen einschließlich einer eidesstattlichen Versicherung eines leitenden Mitarbeiters der Widersprechenden vom 3. Juli 2011 und Originalverpackungen ausreichend glaubhaft gemacht. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren in Klasse 17 seien mit den Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genieße, identisch. Die angegriffene Marke sei der Widerspruchsmarke sowohl klanglich als auch schriftbildlich verwechselbar ähnlich.

Die Widersprechende hat nach Rücknahme der Beschwerde im Übrigen beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. März 2012 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 003 438 645 in Bezug auf die Waren „Dichtungsmaterial“ zurückgewiesen worden ist und wegen dieses Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke 306 26 857 hinsichtlich der Ware „Dichtungsmaterial“ anzuordnen.

Die in der mündlichen Verhandlung nicht erschienene Markeninhaberin hat in ihrer Beschwerdeerwiderung beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und hat dazu ausgeführt, die vorgelegten Unterlagen seien weiterhin nicht ausreichend, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die Waren, für die die Widersprechende lediglich den Versuch eines Benutzungsnachweises unternommen habe, seien mit denen der angegriffenen Marke in Klasse 17 nicht ähnlich. Soweit

sich die vorgelegten Unterlagen auf „Fluorelastomere“ bezögen, seien diese kein Fertigprodukt, sondern allenfalls ein Halbfabrikat. Deshalb bestehe keine Warenähnlichkeit zwischen „Dichtungsmaterial“ in Klasse 17 und der Ware „Fluorelastomere“, für die die Benutzung geltend gemacht werde.

Des Weiteren fehle es an der für die Verwechslungsgefahr erforderlichen Zeichenähnlichkeit, klanglich laute die erste Silbe der angegriffenen Marke „Te“, die der Widerspruchsmarke abweichend davon „Tec“. Die Widerspruchsmarke werde sowohl klanglich als auch schriftbildlich von dem zusätzlichen Konsonanten „N“ geprägt, was zu einer anderen Betonung und einem anderen Schriftbild führe. Diese Unterschiede würden dem Verbraucher, der bei der Auswahl von Dichtungsmaterial eine hohe Aufmerksamkeit und Sorgfalt aufwende, auffallen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statt-hafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Teilrücknahme der Be-schwerde ist auf den Widerspruch die angegriffene Marke im tenorierten Umfang zu löschen, weil zwischen den Kollisionszeichen eine markenrechtliche Ver-wechslungsgefahr besteht, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 125b MarkenG.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesge-richtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder

Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - II Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Die Widersprechende konnte auf die am 13. Juli 2010, nach Ablauf der Benutzungsschonfrist für die am 5. Juli 2005 eingetragene Widerspruchsmarke, wirksam erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß §§ 43 Abs. 1, 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV die rechtserhaltende Benutzung für die Waren „Dichtungsmaterial“ für den maßgeblichen Benutzungszeitraum, nämlich 6. Juli 2010 bis 5. August 2014 (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG) ausreichend glaubhaft machen.

Nach der maßgebenden Rechtsprechung des EuGH wird eine (Gemeinschafts-) Marke „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der von ihrer Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen, wobei symbolische Handlungen, welche allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen, ausgeschlossen sind (vgl. EuGH GRUR 2013, 182, Leitsatz 2 und Tz. 29 – Onel/Omel). Dabei sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen, wobei allerdings die Grenzen

des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (EuGH, a. a. O.). Im Übrigen kommt es bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nach dem deutschen Markengesetz nicht auf einen vollen Beweis der Benutzung an, sondern es genügt im Rahmen der Glaubhaftmachung gemäß §§ 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 294 ZPO die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung der jeweils verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarke (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43, Rdn. 43 m. w. N; Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 35. Aufl., § 294, Rdn. 1 und 2).

Diese Voraussetzungen sind für die Widerspruchsmarke hinsichtlich der Waren „Dichtungsmaterial“ erfüllt.

Nach der eingereichten eidesstattlichen Versicherung (in frz. Sprache und mit Beifügung einer dt. Übersetzung) des D... der Widersprechenden J... vom 3. Juli 2011 hat diese in den Jahren 2005 bis 2011 mit Flourelastomeren als Dichtungsmaterial einen Jahresumsatz von jeweils über ...Euro in Deutschland erzielt. Ein Jahresumsatz von mehr als ... Euro in einem bedeutenden Mitgliedsstaat der EU genügt ohne weiteres, um den Umfang einer ernsthaften Benutzung der Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV glaubhaft zu machen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der die Auskunft erteilende Directeur Général, der nicht über den gesamten maßgeblichen Zeitraum in verantwortlicher Position bei der Widersprechenden tätig war, nicht in der Lage war, sich die erforderlichen Informationen für den Gesamtzeitraum zu beschaffen.

Zur Glaubhaftmachung der Form der Benutzung hat die Widersprechende eine Kopie einer Verpackung, auf die in der genannten eidesstattlichen Versicherung Bezug genommen wurde und eine Originalverpackung für Fluorelastomere, vorgelegt, welche die Widerspruchsmarke sowie Verarbeitungshinweise in verschiedenen Sprachen, darunter deutsch, zeigt und die der Senat in der mündlichen Verhandlung in Augenschein genommen hat.

Die Gesamtheit dieser Unterlagen lässt die Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum im Zusammenhang mit Fluorelastomeren als jedenfalls wahrscheinlich erscheinen. Fluorelastomere werden auch als Dichtungsmaterial verwendet und z. T. auch unmittelbar als solches bezeichnet (vgl. die in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentschrift DE 44 09 134 C 1, Bl. 81 d.A., Anl. z. Prot. S. 6.; der Gebrauchsmusterschrift DE 202 18 615 U 1, Bl. 87 d.A., Anl. z. Prot. S. 4.; Auszug aus Römp, Lexikon Chemie, 10. Aufl., 1999, S. 1384, Bl. 80 d.A.). Zur weiteren Veranschaulichung hat die Widersprechende Kataloge und Lichtbilder, welche die Verwendung von Fluorelastomeren als Dichtungsmaterial belegen, vorgelegt. Dem Einwand der Markeninhaberin, das von der angegriffenen Marke beanspruchte „Dichtungsmaterial“ sei unähnlich zur Ware „Fluorelastomer“, die Gegenstand der Benutzungsnachweise ist, kann dagegen nicht gefolgt werden. Bei den von der Widersprechenden hergestellten und unter der Marke „Tecnoflon“ vertriebenen Fluorelastomeren handelt es sich nicht zwingend um Halbfabrikate, sondern auch um Endprodukte, die ihrerseits als Dichtungen verbaut werden können. Der eingetragene Begriff „Dichtungsmaterial“ ist zudem ein Oberbegriff, der die Waren lediglich nach dem Verwendungszweck, nicht jedoch ausschließlich zwingend nach ihrer Beschaffenheit beschreibt.

In einer Gesamtschau aller vorgenannten Unterlagen hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Dichtungsmaterial“ glaubhaft gemacht.

Gegen die Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung spricht auch nicht, dass eine vorgelegte Broschüre in englischer Sprache abgefasst war und erst gegen Ende des Benutzungszeitraumes erstellt wurde. Bei im Ausland ansässigen, in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten am Markt auftretenden Unternehmen kann nicht erwartet werden, dass jede Publikation in jeder Sprache, beispielsweise in deutscher Sprache aufgelegt wird.

2. Ausgehend von der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für „Dichtungsmaterial“ können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Das Markenwort „TECNOFLON“ hat im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Vergleichswaren keine erkennbare beschreibende Bedeutung. Selbst wenn man zugunsten der Markeninhaberin von einer Assoziation der Anfangssilbe „TECNO“ der Widerspruchsmarke mit dem in der Warenklasse 17 sachlich beschreibenden Begriff „Technik“ ausgeht, so ist das Markenwort „Tecnoflon“ in seiner Gesamtheit ein von diesem beschreibenden Bedeutungsgehalt deutlich wegführender Phantasiebegriff.

4. Zwischen den zu vergleichenden Marken besteht eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, denn die angegriffene Marke hält den angesichts einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen deutlichen Abstand zur Überzeugung des Senats in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht nicht ein.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 211 m. w. N.).

Schriftbildlich erscheinen die gegenüberstehenden Wortmarken nahezu identisch. Sie unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Buchstaben „N“ an vierter Stelle der Widerspruchsmarke, die übrigen acht Buchstaben sind gleich. Derartige Unterschiede in der Wortmitte werden erfahrungsgemäß bei Markenwörtern, die - wie hier - keine Kurzzeichen sind, weniger deutlich wahrgenommen als Unterschiede am Anfang oder Schluss. Des Weiteren besteht auch eine klanglich relevante Ähnlichkeit. Selbst bei der von der Markeninhaberin vertretenen Aus-

sprache der Marken „Te-co-flon“ bzw. „Tec-no-flon“ bestehen bereits bei leicht verschliffener Aussprache durch den zusätzlichen Mittelkonsonanten „n“ nur schwach ausgeprägte Unterschiede. Der Anfangslaut, die Silbenzahl, die Endsilbe und die Vokalfolge sind gleich, der bestehende Unterschied fällt demgegenüber nicht merklich ins Gewicht.

Im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung fallen die geringen Unterschiede der Zeichen bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bis zur Identität reichender, mindestens aber durchschnittlicher Ähnlichkeit der zu hier berücksichtigenden Waren nicht ausreichend ins Gewicht, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Demnach war der angefochtene Beschluss im Umfang der noch aufrechterhaltenen Beschwerde aufzuheben und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke im tenorierten Umfang anzuordnen.

5. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht vorliegend kein Anlass.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Heimen

Bb