



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 5/16

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Juli 2016

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die eingetragene Marke 306 43 152

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Juli 2006 angemeldete Wortmarke

Otterbein Viacal

ist am 16. Januar 2007 unter der Nr. 306 43 152 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden. Nach einem Teilverzicht bezieht sich die Eintragung noch auf die nachfolgend genannten Waren der Klasse 19:

Straßenbaustoffe, nicht aus Metall, nämlich Mischfüller für Asphaltdeckschichten.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 16. Februar 2007 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin aus der am 14. April 1997 angemeldeten und am 8. Juli 1997 für die Waren

Klasse 4: Staubabsorbierungs- und Staubbindemittel;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Kalk;

eingetragenen Wortmarke Nr. 397 16 461

PROVIACAL

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 20. August 2007 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin im Verfahren vor dem DPMA u. a. eidesstattliche Versicherungen von Geschäftsführern einer Tochtergesellschaft vom 21. Januar 2008 und vom 7. Dezember 2012 vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 19 des DPMA hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 19. September 2012 und vom 13. März 2014 zurückgewiesen. Den Erstbeschluss hat die Markenstelle damit begründet, dass die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Im Erinnerungsbeschluss hat die Markenstelle zwar die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren bejaht, hat aber das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint. Trotz Warenidentität und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien mit Rücksicht auf den gegebenen Abstand der Vergleichszeichen Verwechslungen nicht zu erwarten. Insbesondere könne nicht von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch den mit dem Markenelement „Viacal“ der jüngeren Marke übereinstimmenden Bestandteil ausgegangen werden, weil der Anfangsbe-

standteil „PRO-“ innerhalb der Widerspruchsmarke nicht vernachlässigt werden könne. Die Vergleichsmarken könnten auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, da der Verkehr den Bestandteil „Viacal“ der jüngeren Marke nicht dem Unternehmen der Widersprechenden zuordne. Ferner sei weder ein Fall einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer selbständig kennzeichnenden Stellung noch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben.

Dagegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „Viacal“ geprägt, während der Bestandteil „Otterbein“ als erkennbare Herstellerangabe in den Hintergrund trete. Das Publikum werde ferner die Wortsilbe „PRO-“ der Widerspruchsmarke für ein kennzeichnungsschwaches Adverb in der Bedeutung „für“ halten, so dass der Bestandteil „VIACAL“ den Gesamteindruck des Zeichens präge. Außerdem bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr. Das Publikum könne unter der angegriffenen Marke angebotene Produkte für ein Lizenzprodukt der Widerspruchsmarke „PROVIACAL“ halten.

Die Widersprechende, die nach einem Hinweis des Senats zu Bedenken hinsichtlich der Erfolgsaussichten der Beschwerde mitgeteilt hat, nicht an der zunächst von ihr hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung teilzunehmen, hat schriftlich sinngemäß beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des DPMA vom 19. September 2012 und vom 13. März 2014 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus der Marke Nr. 397 16 461 die Löschung der Marke Nr. 306 43 152 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere seien den von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen keine konkreten Angaben zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren im Inland zu entnehmen. Ferner sei eine relevante Zeichenähnlichkeit zu verneinen. Insbesondere bestehe für die beteiligten Verkehrskreise kein Anlass, den aus Sicht der Markeninhaberin kennzeichnungskräftigeren Bestandteil „Otterbein“ zu vernachlässigen. In Bezug auf die Widerspruchsmarke bestehe kein Anlass, das geschlossene Markenwort „PROVIACAL“ in Einzelbestandteile zu zergliedern. Der Verkehr könne die Vergleichszeichen sicher voneinander unterscheiden.

Ergänzend wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 20. August 2007 ohne Beschränkung auf einen der beiden in § 43 Abs. 1 MarkenG geregelten Benutzungszeiträume in rechtserheblicher Weise bestritten. Die ältere Marke, die keinem Widerspruch ausgesetzt war (vgl. § 26 Abs. 5 MarkenG), war nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der

angegriffenen Marke am 16. Februar 2007 bereits länger als fünf Jahre eingetragen.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin oblag es der Widersprechenden insbesondere, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „PROVIACAL“ in Bezug auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der eingetragenen Marke, also vom 16. Februar 2002 bis zum 16. Februar 2007, nach Gegenstand, Zeit, Art/Form, Umfang und Ort glaubhaft zu machen, vgl. § 26 Abs. 1 MarkenG. Hieran fehlt es vorliegend im Hinblick auf die notwendige Glaubhaftmachung einer *ernsthaften* Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren im Inland.

Zur Glaubhaftmachung der Markenbenutzung in diesem Zeitraum hat die Widersprechende insbesondere die eidesstattliche Versicherung von N... vom 21. Januar 2008 vorgelegt. Darin bezieht er sich ausdrücklich auf die Benutzung der Marke für Kalkprodukte, die auch in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben worden sein sollen. Die Erklärung erstreckt sich mithin zwingend auch auf außerhalb der Bundesrepublik vertriebene Kalkprodukte. Die anschließend genannten Umsätze von jährlich mehr als ... € ab dem Jahr 2005 beziehen sich nach dem Zusammenhang der Erklärung kumuliert auf den Vertrieb dieser vorgenannten Produkte. Wie bereits die Markenstelle für Klasse 19 im Beschluss vom 19. September 2012 ausgeführt hat, ist dieser Erklärung damit mangels näherer Aufschlüsselung der sowohl den internationalen als auch den inländischen Vertrieb betreffenden Umsatzangabe nicht zu entnehmen, in welchem Umfang die Marke im Inland benutzt worden ist. Aus der weiteren von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 7. Dezember 2012 ergibt sich für den hier maßgeblichen Benutzungszeitraum (16. Februar 2002 bis 16. Februar 2007) ebenfalls keine aussagekräftige Angabe zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke im Inland. Die darin dargestellten Umsätze beziehen sich nämlich ebenfalls, ohne nach internationalem und inländischem Vertrieb zu unterscheiden, schlechthin auf die von der Tochtergesellschaft der Markeninhaberin vertriebenen Kalkprodukte und lassen daher nicht erkennen, in wel-

chem Umfang die Marke im Inland benutzt worden ist. Außerdem bezieht die Erklärung sich insgesamt auf das Jahr 2007 und kann daher ohne nähere zeitliche Zuordnung nicht dem maßgeblichen Benutzungszeitraum, der am 16. Februar 2007 endet, zugerechnet werden. Auch die sonstigen von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen enthalten in Bezug auf den genannten Zeitraum keine konkreten Angaben zum Umfang der inländischen Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Waren.

Da den Benutzungsunterlagen danach keine eindeutigen Angaben zum Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke „PROVIACAL“ im Inland zu entnehmen sind, bleibt der Widerspruch aus dieser Marke mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke ohne Erfolg (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Auf die Frage des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr kommt es daher im Streitfall nicht an.

Eine Abweichung von der nach § 71 Abs. 1 MarkenG vorgesehenen eigenen Kostentragung der Beteiligten ist nicht veranlasst.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb