

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 17/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 52 441

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2002 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richterin Klante und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 30, vom 12. Januar 2000 und vom 06. November 2000 aufgehoben.

Gründe

I.

Gegen die unter 397 52 441 ua für

Brot, feine Backwaren, Konditoreiwaren

angemeldete Wort-/Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

deren Eintragung am 30. März 1998 veröffentlicht worden ist, ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 17. Mai 1995 unter 2096895 für

Brot, Backwaren aller Art, auch Pizzen

eingetragenen Wortmarke

Pro-Back.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 30, hat die Eintragung der Marke 397 52 441 in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, für die Waren "Brot, feine Backwaren, Konditorwaren" wegen Verwechslungsgefahr gelöscht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Die Markeninhaberin bestreitet ausdrücklich die Benutzung der Widerspruchsmarke und trägt vor, die Widersprechende habe zu keiner Zeit ein Produkt mit der Marke "Pro-Back" vertrieben. Sie habe auch keinerlei Umsätze aus dieser Marke erzielt. Die einzige Benutzungsform, die sie vorgelegt und durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht habe, sei ein Produktblatt eines angeblichen Produkts "Frischbackpizza". Das Produkt als solches existiere nicht und habe auch nie existiert. Insgesamt sei das Vorbringen der Widersprechenden nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung zu belegen. Die Anmeldung der Widerspruchsmarke habe von Anfang an nur einen reinen Defensivcharakter gehabt. Sollte die Widersprechende aus Vorsicht vor Rechten Dritter mit dem "Inverkehrbringen" von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren gewartet haben, stelle dieses keinen Rechtfertigungsgrund dar.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. Januar 2000 und vom 06. November 2000 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung trägt sie vor, sie habe zunächst konkrete Schritte unternommen, um die Benutzung der Marke aufzunehmen. So habe sie sich entschieden, die Marke zur Kennzeichnung von tiefgefrorener Brotteigpizza zu benutzen. Auch habe sie ein entsprechendes Produktkonzept entwickeln lassen und das Erzeugnis in den Jahren 1997 und 1998 auf verschiedenen Messen, ua auf der internationalen Fachmesse Intercool im September 1998 in Düsseldorf vorgestellt. Zur Glaubhaftmachung legt die Widersprechende ein Produktblatt vor, sowie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers B..., dass dieses Produktblatt in der Werbung eingesetzt worden sei.

Weiter macht die Widersprechende geltend, aus Vorsicht sei zwischenzeitlich eine Benutzung der Widerspruchsmarke unterblieben. Es müsse berücksichtigt werden, dass ihr die Fortsetzung der Benutzung ab Herbst 1998 nicht habe zugemutet werden können, da sie sich seit diesem Zeitpunkt in einer außergerichtlichen Auseinandersetzung mit der Markeninhaberin befunden habe. Da die Markeninhaberin das Zeichen nicht nur innerhalb der Marke 397 52 441, sondern auch innerhalb ihrer eingetragenen Firma geführt habe, habe sie, die Widersprechende, sich veranlasst gesehen, zunächst eine rechtliche Klärung der Prioritätsrechte herbeizuführen.

Die Widersprechende regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Marke ist nicht zu löschen (§§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG), weil die Widersprechende nicht glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke benutzt hat.

Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, dass sie, wenn der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung endet, innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch nach § 26 benutzt worden ist (vgl § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

In diesem Zeitraum hat die Widersprechende lediglich ein Produktblatt erstellt und dieses auf einer Fachmesse präsentiert.

Für die Frage, ob eine Gebrauchshandlung als dem Benutzungszwang genügend anzusehen ist, kommt es ausschließlich darauf an, ob der Markeninhaber seine Marke ernsthaft als betrieblichen Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren verwendet. Bei Marken auf Warengeländen, in denen die Marken üblicherweise unmittelbar an der Ware bzw an deren Verpackung angebracht werden, ist es regelmäßig deshalb erforderlich, dass die Ware selbst, ihre Verpackung oder Umhüllung im Verkehr mit der Marke versehen wird (vgl BGH GRUR 1993, 972, 973 Sana/Schosana).

Nach Maßgabe dieser Grundsätze hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke in dem hier maßgeblichen Zeitraum vom 17. April 1997 bis 17. April 2002 nicht glaubhaft gemacht.

Eine Marke für die Waren "Brot, Backwaren aller Art, auch Pizzen" wird grundsätzlich nur dann benutzt und als betrieblicher Herkunftshinweis verwendet, wenn nicht nur Produktblätter hergestellt werden, sondern auch gekennzeichnete Waren

selbst angeboten werden. Die bloße Werbung für eine Marke durch die Vorstellung eines Produktblattes auf Messen kann allenfalls dann der Beginn einer Benutzung sein, wenn sie in die Kennzeichnung von konkreten Produkten mündet. Dies ist vorliegend jedoch nicht geschehen.

Die Widersprechende hat nach ihrem eigenen Vortrag nach Vorstellung des Produktblattes die Verwendung der Marke im maßgeblichen Zeitraum nicht weiterverfolgt.

Die Widersprechende hatte auch keinen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung (§ 26 Abs 1 letzter Hs MarkenG).

Ein solcher läge vor, wenn ihr eine Benutzung der Marke unzumutbar gewesen wäre. Als unzumutbar in diesem Sinne ist die Nichtbenutzung einer Marke nur dann zu erachten, wenn Tatbestände höherer Gewalt - Naturkatastrophen, Krieg oder Kriegsfolgen (vgl amtl. Begründung BIPMZ 1967, 243) – gegeben sind, die der Markeninhaber selbst nicht zu beeinflussen vermag (vgl BGH GRUR 1994, 512, 513 – Simmental, zum Fall eines gesetzlichen Einfuhrverbots) bzw auch bei der gebotenen unternehmerischen Sorgfalt von ihm nicht zu verhindern gewesen wäre (Ströbele aaO § 26 Rdnr 44). Hier hat die Widersprechende vorgetragen "es müsse berücksichtigt werden, dass ihr die Fortsetzung der Benutzung ab Herbst 1998 nicht habe zugemutet werden können, da sie sich seit diesem Zeitpunkt in einer außergerichtlichen Auseinandersetzung mit der Markeninhaberin befunden habe; da die Markeninhaberin das Zeichen nicht nur innerhalb der Marke 397 52 441, sondern auch innerhalb ihrer eingetragenen Firma geführt habe, habe sie, die Widersprechende, sich veranlasst gesehen, eine rechtliche Klärung der Prioritätsrechte herbeizuführen".

Dieses Vorbringen ist nicht als ein Grund anzusehen, der die Benutzung einer Marke als unzumutbar erscheinen lässt (vgl BGH GRUR 1974, 276, 277 – King I; GRUR 1986, 542, 545 King II). Hierbei handelt es sich vielmehr um das normale unternehmerische Risiko, dem jeder Inhaber einer Marke ausgesetzt ist.

Die von der Widersprechenden angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht geboten. Weder war über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (§ 83 Abs 2 MarkenG).

Vorsitzende Richterin Winkler ist an der Beifügung ihrer Unterschrift wegen Erholungsurlaubs gehindert

Sekretaruk

Klante

Klante

Na/Fa

Abb. 1

