



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 171/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 38 249

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

in der Sitzung vom 15. November 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. April 2003 insoweit aufgehoben, als die Marke 397 38 249 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 190 951 gelöscht worden ist. Der Widerspruch aus der Marke 1 190 951 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. August 1997 angemeldete Wortmarke

GOLDQUELL

ist am 10. Februar 1998 unter der Nr. 397 38 249 für folgende Waren eingetragen worden:

Fisch, Geflügel (nicht lebend), Fleisch, Wurstwaren, Eier, Milchprodukte, Milch; Backwaren, insbesondere Brot, Brötchen, Ku-

chen, Torten; Teigwaren, insbesondere Nudeln; Pizzas; Konfekt, Kekse, Gebäck; Zuckerwaren, Bonbons; Kaugummi; Honig; Schokolade; Speiseeis; Kaffee- und Kakao-Getränke; Gewürze, Gewürzmischungen; Nüsse; Kaffee, Kakao, Tee; Biere; alkoholfreie Getränke, insbesondere Fruchtsäfte, Gemüsesäfte; Mineralwässer, Tafelwässer; alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Bier), insbesondere Wein, Apfelwein; Sekt; Spirituosen, Liköre.

Die Veröffentlichung erfolgte am 10. März 1998.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 1 190 951 (angemeldet am 3. März 1988)

Goldquell

die seit dem 7. Oktober 1994 für die Waren

Fruchtsäfte, Fruchtnektare und Fruchtsaftgetränke; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke

registriert ist. Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Mit einem am 19. Januar 2000 eingegangenen Schriftsatz hat der Markeninhaber eine Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung der Geschäftsführerin ihrer Komplementärgesellschaft vom 22. Oktober 2001 betreffend die Benutzung der Widerspruchsmarke für Fruchtsäfte, Nektare, Fruchtsaftgetränke, Gemüsegetränke und Eistee vorgelegt; die Nettoumsätze für sämtliche Produkte lägen in den Jahren 1997 und 1998 jeweils über 5 Mio. DM. Beigefügt waren Kopien von Werbezetteln und Verpackungsabschnitten.

Der Markeninhaber hat die Nichtbenutzungseinrede mit der Begründung aufrechterhalten, die Widerspruchsmarke werde nicht in der eingetragenen Form benutzt, vielmehr eine davon abweichende Wort-Bild-Marke.

Durch Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des höheren Dienstes - vom 3. April 2003 ist die jüngere Marke teilweise gelöscht worden, nämlich für die - nach Ansicht des Prüfers allein angegriffenen - Waren

Milchprodukte, Milch, Kaffe- und Kakao-Getränke, Kaffee, Kakao, Tee, Biere, alkoholfreie Getränke, insbesondere Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Mineralwässer, Tafelwässer, alkoholhaltige Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Wein, Apfelwein, Sekt, Spirituosen, Liköre.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft gemacht worden. Die Vergleichsmarken unterlägen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr; die sich gegenüberstehenden Waren seien teils identisch, teils einander ähnlich, die Wortzeichen stimmten klanglich überein.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Seiner Ansicht nach sind die Benutzungsunterlagen sowie der Umfang der Warenähnlichkeit unrichtig bewertet worden.

Der Markeninhaber beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 3. April 2003 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung am 10. November 2004 hat der Bevollmächtigte der Widersprechenden erklärt, er versichere anwaltlich, ihm sei aus eigener Anschauung bekannt, dass die Widerspruchsmarke für die in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. Oktober 2001 genannten Waren in den Jahren 1999 und 2000 in annähernd gleichem Umfang wie in den Jahren 1997 bis 1998 und in gleicher Aufmachung benutzt worden sei.

Der Senat hat die Zustellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt, nicht vor dem 15. Januar 2005, beschlossen, um den Beteiligten eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits zu ermöglichen. Hierfür hat er Anregungen gegeben.

Trotz Verlängerung der Frist ist eine Einigung nicht erzielt worden.

Der Markeninhaber hat im Wege der Teillöschung das Warenverzeichnis der Marke 397 38 249 wie folgt neu gefasst:

„Fisch, Geflügel (nicht lebend), Fleisch, Wurstwaren, Eier, Milchprodukte, Milch; Backwaren, insbesondere Brot, Brötchen, Kuchen, Torten; Teigwaren, insbesondere Nudeln; Pizzas; Konfekt, Kekse, Gebäck; Zuckerwaren, Bonbons; Kaugummi; Honig; Schokolade; Speiseeis; Kaffee- und Kakaotränke; Gewürze, Gewürzmischungen; Nüsse; Kaffee, Kakao“.

Beide Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren einverstanden erklärt.

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

II.

Die zulässige Beschwerde des Markeninhabers (§ 66 MarkenG) ist begründet. Der Widerspruch aus der Marke 1 190 951 muss bereits deshalb ohne Erfolg bleiben, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke in der Beschwerdeinstanz nicht glaubhaft gemacht hat.

Die in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 19. Januar 2000 eingegangenen Schriftsatz des Markeninhabers enthaltene Erklärung, eine Benutzung der Widerspruchsmarke werde bestritten, stellt die zulässige Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG dar. Im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede war die Widerspruchsmarke seit mehr als fünf Jahren (nämlich seit dem 7. Oktober 1994) registriert. Da die sogenannte Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bei Veröffentlichung der jüngeren Marke (10. März 1998) noch nicht abgelaufen war, traf und trifft die Widersprechende nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Obliegenheit, eine gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen. Dieser Zeitraum ist somit (anders als im Fall der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) nicht von vornherein feststehend, sondern wandert im Lauf des Widerspruchsverfahrens, einschließlich des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens, gleichsam mit (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 10). Er erstreckt sich nunmehr auf den Zeitraum von November 2001 bis November 2006.

Für diesen - im vorliegenden Verfahren allein maßgeblichen - Benutzungszeitraum liegen aber keine Glaubhaftmachungsunterlagen der Widersprechenden vor. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. Oktober 2001 beziehen sich notwendigerweise auf einen davor liegenden Zeitraum. Ob den Angaben zu

den erzielten Umsätzen in den Jahren 1997 und 1998, welche nicht nach einzelnen Waren aufgeschlüsselt sind, die Eignung zukommt, eine vom Umfang her ausreichende Benutzung zu belegen, kann ebenso offen bleiben wie die Frage, ob die durch die ergänzenden Unterlagen dargetane Form der Zeichenverwendung den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG verändert oder nicht. Gleichfalls keiner Entscheidung bedarf, ob die in der mündlichen Verhandlung abgegebene anwaltliche Versicherung ein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel darstellt, da sich diese jedenfalls nur auf eine angebliche Benutzung in den Jahren 1999 und 2000 bezieht, nicht aber auf spätere Jahre.

Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke muss weiter dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen (wobei hier angesichts der Zeichenidentität allein die Frage problematisch ist, ob die jeweiligen Waren noch im Ähnlichkeitsbereich liegen).

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

gez.

Unterschriften