



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 291/04

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 301 67 786**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. März 2006 durch ...

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 301 67 786

**Schwarzer Eber**

für „Biere“ ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Marke

Schmeckt saugut



eingetragen unter der Nr. 2 093 627 für „Biere“.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, die Widersprechende hat Benutzungsunterlagen vorgelegt. Die Markenstelle für Klasse 32 des Deutschen Patent- und Markenamts hat aufgrund des Widerspruchs die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Bei einer Gesamtbewertung der eidesstattlich versicherten Bier-Umsätze und der weiteren Unterlagen sei eine ernsthaftige Benutzung der Widerspruchsmarke für Biere glaubhaft gemacht. Es bestehe auch Verwechslungsgefahr. Die einander gegenüber stehenden Waren seien identisch. Es bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen beider Marken. Die Farbangabe „schwarz“ weise auf die dunkle Biersorte „Schwarzbier“ hin und habe im Zusammenhang mit den allein beanspruchten Bieren keinerlei kennzeichnende Funktion. Der Verkehr werde davon ausgehen, dass es sich bei der Bezeichnung „Schwarzer Eber“ um ein wortspielartig gebildetes Serienzeichen handle, mit dem auf ein „schwarzes Bier“ bzw. „Schwarzbier“ der Stammmarke „Eber“ verwiesen werde. Da zwischen den Bezeichnungen „Eber“ klangliche Identität bestehe, sei vor dem Hintergrund einer Warenidentität eine assoziative klangliche Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenstelle vom 27. September 2004 aufzuheben

und den Widerspruch aus der Marke 2 093 627 zurückzuweisen sowie der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie meint, die vorgelegten Unterlagen seien nicht ausreichend, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Insbesondere enthalte die vorgelegte Kopie der Rechnung vom 3. Januar 2002 keinen Adressanten, keine Rechnungsnummer und keine Kundennummer. Sie sei damit nicht überprüfbar. Soweit außerdem ein Untersetzer und ein Tropfschutz vorgelegt worden seien, sei zu berücksichtigen, dass diese mit der Ware nicht unmittelbar verbunden würden und daher nicht geeignet seien, die rechtserhaltende Benutzung zu belegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie meint, sie habe im Verfahren vor der Markenstelle durch die Vorlage von Kopien benutzter Etiketten (für Bierflaschen), eines Untersetzers, einer Stielmanschette, einer eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers sowie einer Rechnungskopie, bei der einige Daten bei der Fertigung der Kopie abgedeckt wurden, die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht. Sie hat im Beschwerdeverfahren u. a. noch das Foto eines Bierfassens vorgelegt, das ein Etikett „Eber Pils“ ohne jeglichen Bildbestandteil trägt.

Die Widerspruchsmarke wurde am 24. Januar 2005 im Markenregister von der A... GmbH auf die B... GmbH umgeschrieben.

Zur Ergänzung des Sachverhalts wird auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die Markenstelle zutreffend die Benutzung als hinreichend glaubhaft gemacht (§§ 43, 26 MarkenG) beurteilt und die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) bejaht hat.

Gemäß § 26 MarkenG setzt eine rechtserhaltende Benutzung voraus, dass die Marke von ihrem Inhaber oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist. Die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens zulässig bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke muss der Widersprechende glaubhaft machen, § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG.

Dass die Widersprechende ihre Marke im relevanten Zeitraum in erheblichem Umfang benutzt hat, ist durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 12. November 2002 in Verbindung mit den weiteren vorgelegten Unterlagen hinreichend glaubhaft gemacht. Zunächst ist aus der eidesstattlichen Versicherung, aus den vorgelegten Kopien von Flaschenetiketten und aus der als Beispiel vorgelegten, teilweise abgedeckten Rechnungskopie zu ersehen, dass die Benutzung durch die Widersprechende für Bier erfolgte. Dass in der vorgelegten Rechnungskopie nicht alle Daten sichtbar sind, weil einige abgedeckt wurden, ändert an der Glaubhaftmachung der Benutzung nichts, weil die Widersprechende diese Kopie nicht als einzigen Nachweis für die Benutzung vorgelegt hat, sondern lediglich als Beispiel für die Benutzung zur Ergänzung der eidesstattlichen Versicherung.

Aus der eidesstattlichen Versicherung sind auch der Benutzungszeitraum vom 1. Januar 1998 bis zum 10. November 2002 und der Umfang der Benutzung, der ohne Zweifel weit oberhalb der Grenze einer ernsthaften Benutzung liegt, ersichtlich. Aus der als Beispiel vorgelegten Rechnungskopie und aus den Abbildungen der Flaschenetiketten ist erkennbar, dass die Benutzung im Inland erfolgte. Die

vorgelegten Kopien von Flaschenetiketten zeigen auch, dass die Benutzung für Flaschenbier in der hierfür üblichen Form einer Abbildung der Marke auf den auf der Flasche angebrachten Klebeetiketten erfolgte, während die mit der eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Kopien eines Bierdeckels und einer Stielmanschette (Tropfschutz) Beispiele für eine übliche und damit rechtserhaltende Benutzung einer Marke für ein frisch gezapftes Bier in einer Gaststätte darstellen, wo für den Gast das Fass selbst nicht sichtbar ist, weil er das Bier direkt in einem Glas serviert bekommt.

Nach alledem ist die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 und 26 MarkenG zur Überzeugung des Senats hinreichend glaubhaft gemacht.

Die Beurteilung der Markenstelle, dass zwischen den beiderseitigen Marken eine assoziative klangliche Verwechslungsgefahr besteht, weil der Verkehr „Schwarzer Eber“ für ein Schwarzbier der Stammmarke „Eber“ halten werde, entspricht der Sach- und Rechtslage und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht angegriffen, so dass sich insoweit ergänzende Ausführungen erübrigen.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG. Bei der Auferlegung von Kosten im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren handelt es sich um eine Billigkeitsentscheidung. Für ein Abweichen von dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, bedarf es besonderer Um-

stände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Ein solches Verhalten, das so gravierend wäre, dass es die Auferlegung der Kosten rechtfertigte, sieht der Senat bei keiner der beiden Beteiligten.

gez.

Unterschriften