



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 99/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 41 553**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Januar 2007 unter Mitwirkung des ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke 301 41 553

## **WHITE MAGIC**

ist am 28. Mai 2002 für die Waren

„Detergenzien soweit in Klasse 3 enthalten, Präparate und Substanzen für die Wäschepflege; Wasch- und Bleichmittel; Weichspüler; Fleckentfernungsmittel; Mittel zum Auffrischen von Kleidung und Textilien; andere Mittel für die Wäschepflege, soweit in Klasse 3 enthalten; Seifen; Seifen zum Aufhellen von Textilien; Mittel zum Waschen und Reinigen der Hände; Wäschestärke; Duftsäckchen, Dufttücher; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Pot-Pourris; parfümiertes Wasser; Deodorantien für den persönlichen Gebrauch; Deodorants in Form von Flüssigkeiten, Pudern, Cremes, Sprays für Textilien und Bekleidung“

in das Register eingetragen und am 28. Juni 2002 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

„Waschrohstoffe; Putz- und Poliermittel, Spülmittel für Wäsche  
und Geschirr, Waschmittel“

am 28. September 2000 eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 300 66 839

### **Black Magic**

Widerspruch erhoben. Das Widerspruchsverfahren hinsichtlich der Widerspruchsmarke ist am 18. September 2001 abgeschlossen worden.

Mit Beschluss vom 6. April 2004 hat die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, ebenfalls zurückgewiesen. Die Erfolglosigkeit des Widerspruchs wird von der Markenstelle im Wesentlichen damit begründet, dass die Vergleichsmarken, obwohl sie zum Teil für identische oder hochgradig ähnliche Waren registriert seien, in keiner Hinsicht eine ausreichende Ähnlichkeit aufwiesen, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründen zu können. Dabei könne der Widerspruchsmarke nur ein normaler Schutzzumfang zugebilligt werden, weil der Vortrag der Widersprechenden bezüglich der von ihr behaupteten erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für eine solche Wertung nicht ausreiche.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung sind die Marken verwechselbar ähnlich. Jedenfalls bestehe die Gefahr, dass die Verbraucher die Marken gedanklich demselben Unternehmen zuordnen würden. Aufgrund ihres Gesamteindrucks und des spezifischen Zeichenaufbaus würden sie nämlich als ein Gegensatzpaar im wörtlichen und sinnbildlichen Sinne

aufgefasst, einerseits „Black Magic“ in der Bedeutung „schwarze Magie“ als Kennzeichen für Produkte zur Behandlung von schwarzer dunkler Wäsche und andererseits „WHITE MAGIC“ in der Bedeutung „weiße Magie“ als Kennzeichen für Produkte zur Behandlung von weißer heller Wäsche. Insoweit beruft sich die Widersprechende weiterhin auf die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die seit einigen Jahren erfolgreich für ein Spezialwaschmittel für schwarze Kleidungsstücke als Subbrand zu der Marke „FEWA“ vermarktet werde. Sie verweist hierzu auf ihr bisheriges Vorbringen vor der Markenstelle. Außerdem reicht sie zwei graphische Darstellungen zur „Aided Brand Awareness“ (= gestützte Markenbekanntheit) bezüglich der Produkte „Fewa Black Magic (Liquid)“ und „Perwoll Black Magic (Liquid)“ mit einer Aufstellung der Umsätze und der prozentualen „aided Brand-Awareness“ für die beiden Produkte in den Jahren 2001 bis Juni 2004 sowie den Ausdruck einer Internet-Seite „www.germandeli.com/...“ vom 24. Juni 2005 ein, auf der das Produkt „Perwoll Black Magic“ angeboten wird.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch zu Recht wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zutreffend habe die Markenstelle auch die Gefahr einer gedanklichen Herkunftsverwechslung, insbesondere den Ausnahmefall einer so genannten komplexen mittelbaren Verwechslungsgefahr, angesichts der geringen Originalität der Marken abgelehnt. So könnten Übereinstimmungen in beschreibenden oder sonstigen kennzeichnungsschwachen Aussagen, wie dem Wort „Magic“, keine herkunftshinweisenden Assoziationen auslö-

sen. Auch seien die vorgelegten Unterlagen nicht geeignet, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darzulegen. Mit am 22. Dezember 2006 per Fax beim Gericht eingegangenem Schriftsatz bestreitet die Inhaberin der angegriffenen Marke überdies, dass die Widerspruchsmarke in den vergangenen fünf Jahren rechtserhaltend benutzt worden sei.

Die Widersprechende hat sich zu der ihr am 28. Dezember 2006 zugestellten Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht geäußert und auch keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache nicht begründet. Die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle ist im Ergebnis zu Recht erfolgt (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG). Dabei kann allerdings die Frage nach einer zwischen den Marken bestehenden Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dahingestellt bleiben, da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren erhobene Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke (§§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG) durchgreift und der Widerspruch bereits aus diesem Grund erfolglos bleiben muss.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren mit am 22. Dezember 2006 eingegangenem Schriftsatz zulässig die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG erhoben, nachdem zu diesem Zeitpunkt die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens der Widerspruchsmarke am 18. September 2001 zu laufen begonnen hat, am 18. September 2006, also nach

der am 28. Juni 2002 erfolgten Veröffentlichung der angegriffenen Marke abgelaufen war. Die Widersprechende hat demzufolge die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke (§ 26 MarkenG) innerhalb von fünf Jahren vor der Entscheidung des Senats über den Widerspruch, d. h. vom 30. Januar 2002 bis 30. Januar 2007, glaubhaft zu machen (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG; vgl. hierzu BGH GRUR 1999, 995, 996 „HONKA“; GRUR 2000, 510 „Contura“; GRUR 2006, 150, 151 „NORMA“). Daran fehlt es vorliegend.

Die Widersprechende hat auf die erst im Beschwerdeverfahren nach Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene und auch erst ab diesem Zeitpunkt zulässige Nichtbenutzungseinrede nicht reagiert und keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der insoweit bestrittenen Benutzung eingereicht. Soweit sie bis dahin im anhängigen Widerspruchs-Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Stützung ihres Vortrags bezüglich einer infolge intensiven Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eingereicht hat, stellen diese keine bzw. keine ausreichende Glaubhaftmachung für eine nach den genannten Bestimmungen im maßgeblichen Zeitraum nach Art, Form, Dauer und Umfang rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für vom Registerschutz umfasste Waren dar.

Ein wesentlicher Mangel ist darin zu sehen, dass, mit Ausnahme von einigen verifizierbaren Internetseiten, ganz überwiegend nur schriftsätzlicher Vortrag der Widersprechenden vorliegt, der als solcher, ohne etwa eidesstattlich von einer mit den Benutzungsverhältnissen vertrauten Person versichert worden zu sein, als Mittel zur Glaubhaftmachung ungeeignet ist (vgl. Kliems MarkenR 2001, 185, 196). Zwar geht aus dem schriftsätzlichen Vorbringen hervor, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke als Subbrand (Unterkennzeichen) zusammen mit der Marke „Fewa“ - und später offenbar mit der Marke „Perwoll“ - für Spezialwaschmittel für schwarze oder dunkle Wäschestücke eingesetzt hat. Dieser Vortrag wird durch die dem Schriftsatz vom 10. August 2004 beigefügte Internet-Seite [www.henkel.de/int\\_henkel/CHANNELPRESS\\_DE/....](http://www.henkel.de/int_henkel/CHANNELPRESS_DE/....), die eine Pressemeldung über die Markteinführung des Spezialwaschmittels „fewa Black Magic“ ab

November 2000 enthält, sowie die Internet-Seite [www.bbdo.de/bbdo-group-germany/press-center/...](http://www.bbdo.de/bbdo-group-germany/press-center/...), mit einer Meldung vom 12.11.2001 über den Start eines 20-sekündigen TV-Spots in allen reichweitenstarken Sendern für das Waschmittel Fewa-Black-Magic, aber nur insoweit glaubhaft bestätigt, als ein entsprechendes Waschmittelprodukt von der Widersprechenden unter der Bezeichnung „Fewa Black Magic“ Ende 2000 auf den Markt gebracht wurde. Abgesehen davon, dass die Zeit dieser Markteinführung nicht mehr den hier relevanten, Ende Januar 2002 beginnenden Benutzungszeitraum betrifft, liegen über den weiteren Verlauf der Benutzung, insbesondere deren Dauer und Umfang, keine glaubhaft gemachten Angaben vor. Die in der Anlage zum Schriftsatz vom 15. August 2005 enthaltene Aufstellung weist zwar beträchtliche, jeweils im einstelligen Millionenbereich (in Euro) liegende jährliche Umsätze mit dem Produkt „Fewa Black Magic“ in der Zeit von 2001 bis Juni 2004 und mit dem Produkt „Perwoll Black Magic“ von Januar bis Juni 2004 aus. Diese offenbar von der Widersprechenden stammende Aufstellung ist aber ebenfalls als bloßer Parteivortrag zu werten und deshalb zur Glaubhaftmachung nicht ausreichend. Gleiches gilt für die beiden graphischen Darstellungen der Widersprechenden zur „Aided Brand Awareness“ der Kennzeichen „Fewa Black Magic“ und „Perwoll Black Magic“, die i. Ü. schon inhaltlich keine Aussagen über konkrete Benutzungshandlungen im fraglichen Zeitraum erkennen lassen. Weiterhin finden sich in den Akten keine ausreichenden Belege, die eine funktionsgerechte Verwendung der Widerspruchsmarke auf den jeweiligen Produkten oder deren Verpackung in einer von der Eintragung gedeckten Form (§ 26 Abs. 3 MarkenG) erkennen lassen. Die einzige Abbildung einer Waschmittelflasche auf dem von der Widersprechenden eingereichten Ausdruck einer Internet-Seite des Online-Shops A... vom 24. Juni 2005 ist zu klein, um - mit Ausnahme der größtmäßig hervorgehobenen Marke „Perwoll“ - die darauf befindlichen Wort-Kennzeichnungen entziffern zu können.

Bezüglich der nicht bzw. unzureichend erfolgten Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke durfte die Widersprechende auch nicht mit einem aufklärenden Hinweis des Senats (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 139

Abs. 1 ZPO) rechnen. Da die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 „DRAGON“; GRUR 2006, 152, 154 „GALLUP“), obliegt es grundsätzlich der Widersprechenden, von sich aus alle für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung erforderlichen Umstände darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl. BPatGE 42, 195, 198 ff. „Neuro-Vibolex“). Die Widersprechende hätte daher, nachdem ihr der Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke mit der Nichtbenutzungseinrede rechtzeitig vom Gericht zugestellt worden war, selbständig tätig werden und geeignete Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke vorlegen müssen. In dieser Hinsicht trägt die Widersprechende die volle Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung und verbleibende Zweifel gehen zu ihren Lasten (vgl. BGH a. a. O. „GALLUP“).

Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften