



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 14/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 27 021

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 33 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 2001 aufgehoben.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 397 27 021

SANTA HELENA

für die Waren

„Weine, destillierte Spirituosen und Liköre“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„Griechische Tafelweißweine“

(farbig) eingetragenen älteren Marke 946 098

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle hat den Widerspruch zunächst zurückgewiesen, weil die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke auf die zulässige Einrede der Markeninhaberin nicht glaubhaft machen können. Nach Vorlage weiterer Unterlagen durch die Widersprechende hat sie im Erinnerungsverfahren ihren Erstbeschluss aufgehoben und wegen des Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke in den Fünfjahreszeiträumen vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke und vor der Entscheidung über den Widerspruch für die Ware, für die sie eingetragen sei, nach Art, Umfang und Dauer glaubhaft gemacht. Die Abweichungen der benutzten Marke gegenüber der eingetragenen Marke hätten zu keiner Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters geführt. Angesichts der Warengleichheit bzw –nähe und des als Kenn- und Merkwort der Widerspruchsmarke erscheinenden Bestandteils „Sta. Helena“ müsse eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie beantragt sinngemäß, den Widerspruch unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zurückzuweisen, und erklärt hilfsweise die Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf „Weine, destillierte Spirituosen, Liköre, sämtlich von chilenischer Herkunft“. Sie ist der Ansicht, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere sei durch die gegenüber der Eintragung veränderte Benutzungsform der Widerspruchsmarke eine Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters eingetreten, was im einzelnen dargelegt wird. Die Markeninhaberin hat ferner mit Schriftsatz vom 14. August 2002 nochmals ausdrücklich die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch erhoben und verweist insoweit darauf, dass der unter der Widerspruchsmarke in Deutschland erzielte Umsatz bis zum Jahr 1997 kontinuierlich auf 1% des für 1993 angegebenen Betrags zurückgegangen sei und unter Berücksichtigung des offiziellen Umrechnungskurses 1997 weniger als ... EUR betragen habe. Die beiderseitigen Marken seien schließlich auch nicht verwechselbar, wozu detaillierte Ausführungen gemacht wurden.

Die Widersprechende beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie hält insbesondere die vorgelegten Unterlagen für ausreichend, um eine Benutzung der Widerspruchsmarke in allen maßgeblichen Zeiträumen glaubhaft zu machen. In Bezug auf eine rechtserhaltende Benutzung im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch verweist sie auf vier in der mündlichen Verhandlungen vorgelegte Rechnungskopien aus dem Jahre 1999.

Von den Beteiligten nach der mündlichen Verhandlung aufgenommene Vergleichsverhandlungen haben nicht zum Erfolg geführt.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Der aus der Marke 946 098 erhobene Widerspruch kann keinen Erfolg haben, weil die Markeninhaberin in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst umfassend und im Beschwerdeverfahren nochmals ausdrücklich auch gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten hat und die Widersprechende nicht glaubhaft machen konnte, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 MarkenG benutzt hat.

Als Entscheidung über den Widerspruch i.S.d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung, also im Beschwerdeverfahren die Entscheidung über die Beschwerde, zu verstehen (BGH GRUR 2000, 510 – Contura). Hiervon ausgehend ergibt sich aus § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ein sich ständig verändernder Zeitraum als Benutzungs- und Glaubhaftmachungszeitraum, der mit dem Verfahren „mitwandert“. Damit kann sich eine zunächst erfolgreiche Glaubhaftmachung der Benutzung in späteren Verfahrensabschnitten durch Zeitablauf als unzureichend erweisen. Das ist hier der Fall.

Als für die Berechnung der Fünfjahresfrist maßgeblicher Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch i.S.d. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG ist im vorliegenden Fall einer Zustellung der Beschwerdeentscheidung an Verkündungs Statt der Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat am 18. Februar 2004 anzusehen. Somit bestand für die Widersprechende aufgrund der von der Markeninhaberin erhobenen Einrede die Obliegenheit, die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für den Zeitraum vom 18. Februar 1999 bis zum 17. Februar 2004 glaubhaft zu machen und insbesondere auch Glaubhaftmachungsmittel vorzulegen, aus denen für den Senat erkennbar ist, in welcher Form die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum für die Waren der Eintragung benutzt wurde. Dem ist die Wider-

sprechende nicht nachgekommen. Zwar hat sie in der mündlichen Verhandlung vier Rechnungskopien überreicht, von denen drei Verkäufe eines trockenen Weißweines mit der Bezeichnung „SANTA HELENA“ durch die Widersprechende an Unternehmen in Deutschland im März und April 1999 erkennen lassen. Selbst wenn der dabei erzielte Umsatz von knapp ... DM noch als rechtserhaltend angesehen wird (- wenngleich sich dieser unter Berücksichtigung der kurzen Benutzungsdauer und der Größe der Widersprechenden sowie des Umstandes, dass es sich bei Tafelweinen eher um ein Massenprodukt handelt, am äußersten unteren Rande einer ernsthaften Benutzung bewegt) ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke i.S.d. § 26 MarkenG dennoch nicht glaubhaft gemacht, weil es an der Vorlage von Glaubhaftmachungsmitteln für die Form fehlt, in der die eingetragene, aus vielen Bestandteilen zusammengesetzte Wort-Bild-Marke im maßgeblichen Zeitraum benutzt wurde, sowie ferner für die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in Verbindung mit griechischen Tafelweinen verwendet wurde.

Herstellermarken müssen auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht werden, sofern auf dem fraglichen Warengbiet Marken üblicherweise in dieser Form benutzt werden (BGH GRUR 1996, 267, 268 – AQUA). Insoweit genügt es nicht, die Marke lediglich auf Briefbögen oder Rechnungen zu verwenden (BGH GRUR 1979, 551 – lamod). Bei Weinen ist es zumutbar und zudem verkehrsüblich, die Marke auf dem Etikett der Weinflasche sowie – für den Fall von Kartonverkäufen – auf dem Karton anzubringen. Die Widersprechende hat jedoch weder Etiketten aus dem maßgeblichen Zeitraum vorgelegt noch eidesstattlich versichert, dass die Widerspruchsmarke unmittelbar auf oder an der Ware benutzt worden ist.

Mangels vorgelegter Weinflaschen-Etiketten oder -Kartons ist auch nicht glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Zeitraum an der Ware in der eingetragenen Form oder einer solchen abweichenden Form verwendet worden ist, die den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hat (§ 26

Abs. 3 S. 1 MarkenG). In der Benutzung der reinen Wortmarke „SANTA HELENA“, wie sie aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Rechnungskopien ersichtlich ist, kann eine rechtserhaltende Benutzung der farbig eingetragenen, aus einer Vielzahl von Wort- und Bildelementen bestehenden Widerspruchsmarke jedenfalls nicht gesehen werden. Bei Marken, die mehrere Wörter enthalten, bestimmen nämlich die einzelnen Wortelemente den kennzeichnenden Charakter der Marke regelmäßig gemeinsam, es sei denn, einem von ihnen kommt keinerlei kennzeichnende Funktion zu, z.B. weil er markenrechtlich völlig bedeutungslos oder glatt warenbeschreibend ist (BGH GRUR 1997, 744, 746 – ECCO), was zumindest in Bezug auf die in der Widerspruchsmarke enthaltenen weiteren Wortelemente „ACHAIA“ und „CLAUSS“ nicht der Fall ist.

Die Widersprechende, die in der mündlichen Verhandlung im Rahmen der Erörterung der Sach- und Rechtslage unter Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum „wandernden“ Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (aaO – Contura) darauf hingewiesen worden ist, dass die ursprünglich vorgelegten Glaubhaftmachungunterlagen den Zeitraum von 1999 bis 2004 nicht abdecken, konnte wegen des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes nicht darauf vertrauen, dass ihr eine weitere Frist zur Äußerung und Vorlage weiterer Glaubhaftmachungsmittel eingeräumt oder ihr die beabsichtigte Zurückweisung des Widerspruchs wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung angekündigt werden würde (BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco). Es ist vielmehr Sache der Widersprechenden, von sich aus dauernd und insbesondere im Vorfeld einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen, ob die vorgelegten Benutzungsunterlagen weiterhin zureichend sind, und diese gegebenenfalls entsprechend zu ergänzen (Kliems, GRUR 1999, 11, 15).

Nachdem die Beschwerde der Markeninhaberin schon deshalb Erfolg hat, weil es an einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43

Abs. 1 S. 2 MarkenG fehlt, bedarf es keiner Entscheidung der Frage, ob zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht.

Unter Aufhebung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses war deshalb der Beschwerde stattzugeben, was die Wirkung des den Widerspruch zurückweisenden Erstbeschlusses wiederherstellt.

Für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG hat der Senat keine Veranlassung gesehen.

Albert

Kraft

Reker

Bb

Abb. 1

