



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 96/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
20. April 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 91 846

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister wurde unter der Rollenummer 300 91 846 die Marke

Royal

als Kennzeichnung für die Waren „Schusswaffen“ eingetragen. Die Eintragung ist am 12. April 2001 veröffentlicht worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der rangälteren, seit dem 8. Januar 1973 unter anderem für „Gewehre“ eingetragenen Marke 901 069

ROYAL

Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat sodann die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, worauf die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung und Unterlagen vorgelegt hat, mit denen sie die Benutzung ihrer Marke für handgearbeitete und meist individuell gefertigte Schrotflinten und Büchsen der höchsten Preisklasse (Kaufpreis bis über ... €) versichert. Im Jahr 1999 seien zB ... Ge-

wehre nach Deutschland verkauft worden, ... weiteres soll im September 2002 geliefert werden. Zudem würden die Waffen in deutschen Fachzeitschriften beschrieben und bei Auktionen angeboten werden.

Die Markenstelle für Klasse 13 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, bei den Waren der Widersprechenden handle es sich um überaus kostspielige Unikate; der Verkauf von nur wenigen Liebhaber-Stücken pro Jahr könne daher für die Bejahung einer ernsthaften Benutzung ausreichen. Bei einem derart kleinen und speziellen Markt könnten auch sonstige geschäftliche Aktivitäten bei der Beurteilung einer wirtschaftlich sinnvollen Benutzung mit herangezogen werden, wie hier zB die jahrzehntelange Präsenz der Widersprechenden mit dieser Jagdwaffe auf dem deutschen Waffenmarkt, was sich aus einem entsprechenden Bericht in einem Fachjournal ergebe. Die Art der Kennzeichnung – THE „ROYAL“ oder THE „ROYAL“ MODEL habe wegen der Hervorhebung der Marke mittels der Anführungsstriche deren kennzeichnenden Charakter nicht beeinträchtigt, denn damit werde „ROYAL“ nicht als Adjektiv, sondern als Name dargestellt.

Die Markeninhaberin hat hiergegen Beschwerde eingelegt, denn sie hält die Benutzung weder ihrem Umfang noch der Art nach für rechtserhaltend. Durch die Hinzufügungen der Worte THE und/oder MODEL sei aus der Marke eine beschreibende Angabe geworden, womit aber ein Markenschutz nicht aufrecht erhalten werden könne. Zudem seien die Umsatzzahlen für die Bejahung einer wirtschaftlich sinnvollen Betätigung zu gering. Auch könne der Handel mit gebrauchten Waffen – was die Widersprechende ergänzend anführt - keinen Einfluss auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke haben. Die Benutzung einer Marke sei durch den ersten Verkauf quasi verbraucht.

Die Widersprechende ist demgegenüber der Ansicht, durch den Artikel „THE“ und die Anführungsstriche werde die Marke individualisiert und hervorgehoben und

nicht verändert. Die geringen Verkaufszahlen seien angesichts des extrem niedrigen Abnehmerkreises ausreichend. Für den Zeitraum 2002 bis 2005 legt sie eine weitere eidesstattliche Versicherung vor, wonach in diesen Jahren zwischen ... und ... Waffen der Marke ROYAL nach Deutschland geliefert wurden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen genügen für die Bejahung einer ausreichenden Benutzung der älteren Marke; angesichts der Identität der Waren und der Klanggleichheit der Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Wie die Markenstelle überzeugend dargelegt hat, ist hier trotz der dargelegten geringen Umsatzzahlen von einer ernsthaften Benutzung der Marke im Sinne des § 26 Abs 1 MarkenG auszugehen. Jagdwaffen einer derart hohen Preiskategorie kommen nur für einen außerordentlich kleinen Abnehmerkreis in Betracht, so dass für die Bejahung einer wirtschaftlich sinnvollen und ernsthaften Benutzung schon Umsatzzahlen ausreichend sind, die weit unterhalb dessen liegen, was ansonsten bei Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des täglichen Lebens in Hinblick auf die Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung als notwendig erachtet wird. Von der Markeninhaberin unwidersprochen ist der Sachvortrag der Widersprechenden, wonach weltweit jährlich nur etwa einhundert Stück vergleichbarer Luxuswaffen hergestellt werden. Derartige Liebhaberstücke behalten ihren Wert über einen langen Zeitraum hinweg, was sich hier aus den vorgelegten Auktionskatalogen ergibt, bei denen auch eine nahezu einhundert Jahre alte funktionstaugliche Waffe zum Kauf angeboten wird. Dies bedeutet, dass bei der Beurteilung aller für die

ernsthafte Benutzung dieser Marke maßgebenden Umstände auch der Handel mit gebrauchten Waffen herangezogen werden kann, denn auch er stellt sich in diesem speziellen Warengbiet als eine wirtschaftlich sinnvolle Geschäftstätigkeit dar. Hinzukommen alle weiteren Maßnahmen der Widersprechenden, wie zB die Präsentation auf Messen und die Bewerbung im Internet, denn sie haben das Erschließen oder die Sicherung eines – wenn auch geringen – Absatzmarktes in Deutschland zum Ziel (vgl. EuGH, MarkenR 2003, 223 – Minimax). Insgesamt ergeben sich hier trotz des geringen Umsatzes keine Zweifel, dass die Benutzung der Marke angesichts der Struktur und Größe des betreffenden Marktes in einer wirtschaftlich sinnvollen Weise erfolgte und nicht nur symbolisch dazu diente, das Markenrecht zu bewahren.

Ebenso zutreffend sind die Ausführungen der Markenstelle, wonach der kennzeichnende Charakter der Marke durch die Art der tatsächlichen Verwendung nicht beeinträchtigt worden ist (§ 26 Abs 3 MarkenG). Das wäre nur der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei der Wahrnehmung der Unterschiede zwischen der eingetragenen und benutzten Marke diese dem Gesamteindruck nach nicht mehr der eingetragenen Marke gleichsetzt (st. Rspr. zuletzt BGH vom 20.1.2005, I ZB 31/03 – FERROSIL). Davon kann hier nicht ausgegangen werden. Dies ergibt sich schon aus den Veröffentlichungen in der Fachzeitschrift DWJ, sowie den Katalogen der Versteigerungshäuser, denn dort ist jeweils von der „Royal“ bzw dem „Royal“ Modell die Rede (zB DWJ 3/2002, S. 35 „...bei einer Royal-Doppelflinte“, S.37 „...die feine Doppelflinte der Baureihe Royal“, „Das...ausgestellte Paar Royal de Luxe“ oder Auktionskatalog von Butterfield & Butterfield 1994 „...the „Royal“ trademark..“, „Holland & Holland „Royal“ Grade Double Rifle“). In keinem Fall ergibt sich ein Hinweis darauf, der Verkehr sehe in der Marke eine allgemeine Beschreibung der Waffe etwa im Sinn eines „königlichen, exklusiven Modells“. Hinzu kommt, dass es sich bei den Zusätzen THE und MODEL um beschreibenden Zuätze handelt, denen der Verkehr in der Regel ohnehin keine eigene kennzeichnende Wirkung einräumt. Schließlich be-

wirkt die Hervorhebung der Marke durch die Anführungsstriche deren Eigenständigkeit in Verbindung mit den weiteren Zusätzen.

Damit hat die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen ausreichend belegt und die Löschung der für identische Waren eingetragenen identischen Marke ist zu Recht angeordnet worden.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb