



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 58/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 09 763

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2005 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Marken 1 020 254 und IR-464 180 zurückgewiesen wurden.

Wegen der Widersprüche aus den vorgenannten Marken wird die Löschung der angegriffenen Marke 302 09 763 für die Dienstleistungen der Klasse 40 angeordnet.

Gründe

I.

Die Marke

METALAX

ist am 6. August 2002 in das Register in den Klassen 6, 7 und 40 eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 6. September 2002. Die Marke ist jetzt noch eingetragen für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 7 und 40:

„Maschinen für die Metall- und Kunststoffverarbeitung; Werkzeugmaschinen; Materialbearbeitung, insbesondere Metallbearbeitung sowie Kunststoffbearbeitung; Informationen über Metallbearbeitung.“

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 1 020 254

Metalux

die seit dem 15. Juli 1981 in das Register eingetragen ist für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 40:

„Oberflächenveredelung von Metallen, insbesondere von Aluminium; Aufbringen metallischer oder metallartiger Überzüge auf Kunststoffprofilen“.

Ein weiterer Widerspruch wurde erhoben aus der IR-Marke IR-464 180

METALUX

die für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 40

„Traitement de surfaces métalliques, spécialement traitement de l'aluminium; application de couches métalliques ou du genre métallique sur des profilés en matière plastique”.

international registriert wurde.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 12. März 2003 Nichtbenutzungseinrede gem. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG erhoben. Die Markenstelle für Klasse 6 hat diesen Schriftsatz versehentlich nicht der Widersprechenden zugeleitet. Mit Beschluss vom 31. August 2005 hat sie die Widersprüche zurückgewiesen mit der Begründung, dass die Widersprechende nach der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht habe, § 43 Abs. 1 letzter Satz MarkenG.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und im weiteren Beschwerdeverfahren klargestellt, dass sie aufgrund ihrer Widersprüche eine Teillöschung der angegriffenen Marke nur noch für die Dienstleistungen der Klasse 40 erreichen will. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marken hat sie Unterlagen eingereicht. Sie vertritt die Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe, und beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. August 2005 aufzuheben, soweit darin die Widersprüche aus den Marken 1 020 254 und IR-464 180 zurückgewiesen wurden, und die Marke 302 09 763 wegen der Widersprüche aus den vorgenannten Marken für die Dienstleistungen der Klasse 40 zu löschen.

2. der Widersprechenden die Beschwerdegebühr zurückzahlen.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 18. Juli 2007 das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klasse 40 wie folgt neu gefasst:

„Materialbearbeitung, **nämlich** Metallbearbeitung, **ausgenommen Veredelung von Metalloberflächen**, sowie Kunststoffbearbeitung; Informationen über Metallbearbeitung, **ausgenommen über die Veredelung von Metalloberflächen.**“

und auf dieser Grundlage beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

Sie hat die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten und die Auffassung vertreten, dass die eingereichten Benutzungsunterlagen keine rechtserhaltende Benutzung belegten. Die Widersprechende habe ihre Marken nicht markenmäßig, sondern allenfalls als Firma benutzt und dazu noch in einer von der Eintragung so stark abweichenden Form, dass dadurch i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarken berührt werde.

Weiter meint die Markeninhaberin, dass sich die Vergleichsmarken - eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken unterstellt - nicht verwechselbar nahekämen. Der Wortanfang „Meta-“ sei durch breite Verwendung im Zusammenhang mit Metallwaren verbraucht mit der Folge, dass insbesondere der Fachverkehr diesen Wortanfang in seiner Wahrnehmung ausblende und sich ganz auf die jeweils dritten Silben „-lux“ und „-lax“ der Vergleichsmarken konzentrieren würde, die sich deutlich von einander unterschieden.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurde mit Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 9. Januar 2007 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin mangels Masse abgewiesen. Auf der Grundlage dieses Beschlusses wurde die Auflösung der Markeninhaberin im Handelsregister eingetragen.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, weil zwischen den Vergleichsmarken im Umfang der Dienstleistungen der Klasse 40 Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Markeninhaberin hat ihre Rechts- und Beteiligtenfähigkeit durch ihre (im Handelsregister eingetragene) Auflösung nicht verloren (vgl. BPatGE 41, 160, 162 „ETHOCYN/Entoxin“; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 48/00 „Odora/ODOL“).

Die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig. Die maßgeblichen Benutzungszeiträume erstrecken sich daher auf die Zeit vom 6. September 1997 bis zum Tag der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 6. September 2002 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und auf die Zeit vom 18. Juli 2002 bis zum Tag der letzten mündlichen Verhandlung im Beschwerdeverfahren am 18. Juli 2007 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Für diese Benutzungszeiträume hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken i. S. v. § 26 MarkenG glaubhaft gemacht.

Mit eidesstattlicher Versicherung vom 23. November 2005 hat die Geschäftsführerin der Widersprechenden für die vorangegangenen fünf Jahre, das bedeutet

für die Zeit von Dezember 2000 bis November 2005, die Benutzung der Widerspruchsmarken für Oberflächen-Veredelungsverfahren, nämlich für Anodisation und für Hart-Anodisation bezeugt. Zur konkreten Benutzung hat sie sich auf Prospektmaterial und Rechnungen berufen, die der eidesstattlichen Versicherung beilagen. In ihrer eidesstattlichen Versicherung hat die Geschäftsführerin ausserdem erklärt, dass mit den vorgenannten Dienstleistungen, die unter den Widerspruchsmarken vertrieben wurden, in den vorangegangenen fünf Jahren in Deutschland Umsätze von insgesamt etwa ... Euro gemacht wurden.

Dass diese Darlegungen für die Glaubhaftmachung darüber ausreichen, wofür, wann, wie lange, wo und in welchem Umfang die Widerspruchsmarken benutzt wurden, dürfte zwischen den Verfahrensbeteiligten letztlich unstrittig sein. Streitig ist dagegen, ob die Widerspruchsmarken i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG markenmäßig benutzt wurden und ob die graphischen Abweichungen zwischen der eingetragenen reinen Wortmarke und der benutzten Form i. S. v. § 26 Abs. 3 MarkenG den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarken verändert hat. Bei der Beurteilung der dargetanen konkreten Benutzung ist zunächst zu berücksichtigen, dass die strikte Trennung zwischen lediglich firmenmäßiger Verwendung und rechtserhaltender Benutzung, die sich bei reinen Warenmarken regelmäßig durchhalten lässt, bei Dienstleistungen deutlich schwieriger ist. Es ist üblich und oft unvermeidbar, dass in diesem Bereich firmen- und markenmäßige Benutzung in einander übergehen, weil Dienstleistungen wegen ihrer Unkörperlichkeit nicht unmittelbar mit einer Marke verbunden werden können. Die Verwendung von Dienstleistungs-Marken beschränkt sich daher regelmäßig auf Werbemaßnahmen jeder Art, sowie auf die Anbringung der Marke in oder an Geschäftsgebäuden, auf Berufskleidung oder auf Gegenständen, die bei der Leistungserbringung eingesetzt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 26 Rnr. 32). Erst wenn eine aus einem Teil der Unternehmensbezeichnung bestehende Dienstleistungsmarke nie in Alleinstellung, sondern stets nur innerhalb der vollständigen Unternehmensbezeichnung in Verbindung mit der Angabe der Gesellschaftsform eingesetzt wird, muss von einer ausschließlich firmenmäßigen und damit nicht

markenmäßigen Benutzung ausgegangen werden (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 26 Rnr. 33). Vorliegend ist der Markeninhaberin darin zuzustimmen, dass die Widerspruchsmarken in dem Prospekt und der Rechnung, auf die sich die eidesstattliche Versicherung bezieht, auch als Firma benutzt wird. Das ist unvermeidlich, weil „Metalux“ der erste Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden ist. Daneben belegt der Prospekt jedoch auch eine rein markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarken. In dem Prospekt werden zunächst die verschiedenen Veredelungsverfahren dargestellt, die die Widersprechende anbietet, und dann werden die verschiedenen Kennzeichen für diese Veredelungsverfahren vorgestellt. Diese Kennzeichen enthalten jeweils eine Sachangabe zum Typ der Dienstleistung - Hartanodisation, Color Hartanodisation, Special Hartanodisation oder Anodisation - ein Typenzeichen - wie HA 1, HA 2, HA 3, HA S oder AN O - und das Wort der Widerspruchsmarke „Metalux“. Es trifft zu, dass das jeweilige Typenzeichen besonders hervorgehoben wird, während der Typ der Dienstleistung und das Markenwort „Metalux“ deutlich kleiner geschrieben sind. Die drei genannten Elemente sind jedoch jeweils zu einem einheitlichen Zeichen verbunden, das aus einem gleichseitigen Viereck mit schwarzer Umrandung und grauweißem Grund besteht, in das die drei Bestandteile jedes Kennzeichens eingeschrieben sind. Dabei bleibt die Marke „Metalux“ klar erkennbar. Auf diese Weise wird eine eindeutige Zuordnung der Widerspruchsmarken zu verschiedenen Dienstleistungen der Widersprechenden erreicht, die sich von einer nur firmenmäßigen Benutzung der Widerspruchsmarken deutlich abhebt. In den genannten Kennzeichen wird das Markenwort „Metalux“ in der eingetragenen Form ohne jede zusätzlich graphische Gestaltung verwandt, so dass diese Form der Benutzung in jeder Hinsicht den Anforderungen des § 26 Abs. 1 MarkenG genügt.

Die Dienstleistungen, für die die Benutzung glaubhaft gemacht wurden, fallen unter die Dienstleistungen der Klasse 40 der beiden Widerspruchsmarken.

Eine kontinuierliche Benutzung beider Widerspruchsmarken ist für die Zeit vom Dezember 2000 bis zum November 2005 glaubhaft gemacht worden und erstreckt sich damit auf beide der hier maßgeblichen Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (6. September 1997 bis 6. September 2002) und nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (18. Juli 2002 bis 18. Juli 2007). Dass die Widerspruchsmarken über den gesamten Zeitraum von jeweils 5 Jahren benutzt wurden, ist nicht erforderlich (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 47, 49 f (Rnr. 45) - VITAFRUIT). Es genügt, wenn sie in den jeweils maßgeblichen Zeiträumen wirtschaftlich ernsthaft und sinnvoll und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts benutzt wurden (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA; BPatG 23, 243 - Cosy Ango/Ingo). Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt.

Damit sind bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr alle Dienstleistungen der Widerspruchsmarken zu berücksichtigen. Zwischen den Vergleichsdienstleistungen besteht teilweise Identität, teilweise Ähnlichkeit. Die Beschränkung der Dienstleistungen der Klasse 40 der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung vom 18. Juli 2007 hat nur dazu geführt, dass der „Metallbearbeitung, nämlich Metallbearbeitung, ausgenommen Veredelung von Metalloberflächen“ und den „Informationen über die Metallverarbeitung, ausgenommen über die Veredelung von Metalloberflächen“ der angegriffenen Marke auf der Seite der Widerspruchsmarke keine identischen Dienstleistungen mehr gegenüberstehen. Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarken sind jedoch den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke eindeutig ähnlich und zwischen der „Kunststoffverarbeitung“ der angegriffenen Marke und dem „Aufbringen metallischer oder metallartiger Überzüge auf Kunststoffprofilen“ der Widerspruchsmarken kann Identität bestehen.

Der Senat unterstellt ohne Sachprüfung eine etwas unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken. Es mag sein, dass den Widerspruchsmarken im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen Anklänge an das deutsche Wort „Metall“ und an das lateinische Wort „lux“ - zu

Deutsch „Licht“, „Luxus“, „Aufwand“ - entnommen werden können. Insgesamt stellt sich das Markenwort „Metalux“ jedoch als Phantasiewort dar, das keine eindeutigen Sachangaben enthält und folglich von Haus aus über eine gewisse Kennzeichnungskraft verfügt. Das Wort „Meta“ ist keine Abkürzung für Metall, sondern wird im Deutschen eher in seiner griechischen Bedeutung - „jenseits“, „hinter“, „über“ - benutzt. Soweit sich die Markeninhaberin auf die Benutzung von ca. 25 anderen Zeichen für Metallwaren mit dem Wortanfang „Meta-“ beruft, ist schon deren Anzahl zu gering, um für sich genommen auf eine Schwächung der potentiellen Herkunftsfunktion des Wortbestandteils „Meta-“ hinzuweisen. Es kommt hinzu, dass die Markeninhaberin weder zu Umfang und Dauer der Benutzung dieser Zeichen noch zu deren Bekanntheitsgrad vorgetragen hat.

Die Vergleichsmarken stimmen mit einander überein bis auf den Vokal in der dritten Silbe. Das bedeutet einen besonders hohen Grad der klanglichen und der schriftbildlichen Ähnlichkeit. Die bestehenden Ähnlichkeiten werden nicht durch begriffliche Unterschiede abgemildert, weil es sich bei jeder der Vergleichsmarken um Phantasiewörter handelt, denen keine Sinngehalte zugeordnet werden können. Der Sachvortrag der Markeninhaberin, wonach die angesprochenen Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Vergleichsmarken deren Wortanfang „Meta-“ ausblenden und sich ganz auf die jeweiligen Endsilben „-lax“ und „-lux“ konzentrieren würden, ist nicht liquide. Grundsätzlich nimmt der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so auf, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (std. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 2003, 58, 60 (Rnr. 24) - Companyline - und BGH GRUR 2001, 162, 163 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Dass der Sachvortrag der Markeninhaberin nicht ausreicht, um entgegen dieses Erfahrungsgrundsatzes ausnahmsweise eine Vernachlässigung des Markenbestandteils „Meta-“ in der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise anzunehmen, folgt bereits aus den Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken.

Bei Identität oder Ähnlichkeit der Dienstleistungen und einer hohen Markenähnlichkeit reicht die hier angenommene unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aus, um zusammen mit den anderen Komponenten eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin ist gem. § 71 Abs. 3 MarkenG die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, weil das patentamtliche Verfahren an einem wesentlichen Verfahrensfehler zum Nachteil der Widersprechenden leidet und dieser Verfahrensfehler der Grund für das Beschwerdeverfahren war. Nach dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs hätte die Markenstelle den Schriftsatz, mit dem die Markeninhaberin gegenüber den beschwerdegegenständlichen Widerspruchsmarken die Nichtbenutzungseinrede erhoben hatte, der Widersprechenden zur Stellungnahme übersenden müssen, bevor sie über die Widersprüche entschied. Hätte sie das getan, so hätte die Widersprechende bereits im patentamtlichen Verfahren für diese beiden Marken Unterlagen zur Glaubhaftmachung ihrer rechtserhaltenden Benutzung eingereicht. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende dann bereits im patentamtlichen Verfahren im selben Umfang obsiegt hätte wie jetzt im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren, zumal die Markenstelle im selben Verfahren einem weiteren Widerspruch der Widersprechenden aus einer dritten METALUX-Marke stattgegeben und insoweit eine teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

Stoppel

Schell

Werner

Me