

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 9/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Dezember 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 09 485

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 1999 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 486 750 wird antragsgemäß für die Waren "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" die Löschung der Marke 395 09 485 angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 20. April 1996 veröffentlichte Eintragung der Marke 395 09 485

melos

für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Fettentfernungsmittel; Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel"

ist Widerspruch erhoben aufgrund der am 8. Juli 1936 eingetragenen Marke 486 750

Melos

die für die Waren

"Seifen und Waschmittel, Parfümerien, ätherische Öle, kosmetische Mittel"

geschützt ist.

Nachdem die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 24. Oktober 1996 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hatte, hat die Widersprechende unter Vorlage entsprechender Glaubhaftmachungsunterlagen für die Jahre 1990 bis 1994 die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für eine Pflanzenöl-Seife geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem am 17. November 1999 zugestellten Beschluß den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Widersprechende habe die Benutzung der Widerspruchsmarke für "Toiletteseifen" im ebenfalls maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und unter Vorlage weiterer Unterlagen die Markenbenutzung auch für die Jahre 1997 bis 1999 geltend gemacht.

Sie trägt weiter vor, es stünden sich zwei wortgleiche Marken gegenüber, deren Verzeichnisse gleiche oder ähnliche Waren aufwiesen, so daß die Vergleichsmarken verwechselbar seien.

Sie beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Teillöschung der angegriffenen Marke anzuordnen mit der Maßgabe, daß sich der Widerspruch nicht mehr gegen die Waren "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Fettentfernungsmittel" richtet.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Widersprechende könne im vorliegenden Verfahren aus der Widerspruchsmarke keine Rechte mehr geltend machen. Denn deren Benutzung sei, nachdem sie im Jahre 1994 ausgelaufen gewesen sei, im Jahre 1997 erst nach Kenntnis der außergerichtlich mit Schreiben vom 15. Mai 1996 erhobenen Nichtbenutzungseinrede und nach mit Schreiben vom 17. Juli 1996 eingelegtem Widerspruch wieder aufgenommen worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist in vollem Umfang begründet, nachdem sich der Widerspruch nicht mehr gegen die Waren "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Fettentfernungsmittel" richtet.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1, Nr 2 MarkenG kann von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 iVm § 26 MarkenG für Pflanzenöl-Seife ausgegangen werden. Als glaubhaft gemacht anzusehen ist die Benutzung nicht nur innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, deren Ernstlichkeit die in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn Wihart Teuffel vom 12. Juli 1999 genannten Umsatzzahlen für die

Jahre 1991 (anteilig), 1992 und zumindest auch 1993 zwischen ca 22 000,00 DM (anteilig) und 17 000,00 DM belegen, sondern auch innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch. Die für die Jahre 1997 bis 1999 in der weiteren eidesstattlichen Versicherung des Herrn Teuffel vom 5. Juni 2000 angegebenen Umsatzzahlen zwischen ca 165 00,00 DM und 821 000,00 DM schließen nämlich eine Scheinbenutzung aus, wobei auch nach Ansicht der Markeninhaberin die Wiederaufnahme der Benutzung im Jahre 1997 belegt ist. Dabei müssen die Benutzungshandlungen nur "innerhalb" des jeweiligen Fünfjahreszeitraums liegen und nicht den gesamten Zeitraum ausfüllen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 26 Rdn 31).

Nicht weiter nachgegangen zu werden braucht in diesem Zusammenhang der Frage, ob die Markenbenutzung, nachdem sie im Jahre 1994 ausgelaufen war, im Jahre 1997 erst nach Kenntnis der außergerichtlich mit Schreiben vom 15. Mai 1996 erhobenen Nichtbenutzungseinrede und nach mit Schreiben vom 17. Juli 1996 eingelegtem Widerspruch wieder aufgenommen worden ist. Denn die insofern einschlägigen §§ 25 und 49 MarkenG habe im Widerspruchsverfahren keine Gültigkeit. Sie regeln die Auswirkung ungenügender Benutzung eingetragener Marken in Verletzungsprozessen und in gerichtlichen Lösungsverfahren, während für das Widerspruchsverfahren § 43 MarkenG maßgeblich ist.

Die von der Benutzung betroffene Pflanzenöl-Seife unterfällt ohne weiteres dem eingetragenen Warenbegriff "Seifen". Unter dem Gesichtspunkt der Integration (vgl Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 105 f; vgl auch BGH GRUR 1999, 164, 165 f "JOHN LOBB") sind gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung jedenfalls Toiletten- bzw Feinseifen (zur Identität der beiden Warenbegriffe vgl Fey/Otte, Wörterbuch der Kosmetik, 3. Aufl, S 242; Brockhaus-Enzyklopädie, 20. Aufl, 20. Bd, S 5) zu berücksichtigen.

Hiervon ausgehend unterliegen die beiden Vergleichsmarken im beantragten Warenumfang, nämlich bezüglich "Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel", der Gefahr von Markenverwechslungen. Bei Wortidentität der beiden Marken sind sich die vorgenannten Waren der angegriffenen Marke und zugunsten der Widersprechenden

die berücksichtigungsfähigen Toiletten- bzw Feinseifen unbedenklich ähnlich, teilweise sind sie einander gleich (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 330: Toilettenseife, 136: Feinseifen, 362 f: Zahnputzmittel).

Der Beschwerde ist somit im antragsgemäßen Warenumfang stattzugeben.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

Bb