

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 203/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 14 168

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2001 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 23. August 1996 eingetragene Wortmarke 396 14 168 „Käse-in“ ist Widerspruch erhoben aus der Marke 932 404

JUNG-Käse-auf

die seit 1975 für „Backmittel, nämlich sprühgetrockneter Quark, Stärken, Zucker sowie Emulgatoren, und zwar mono Strearate; unter Verwendung vorgenannter Waren hergestellte Quarkmassen für Back- und Konditorwaren sowie für backfertige Käsekuchen-, Käsetorten- und Käsegebäckmassen“ eingetragen ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat eidesstattliche Versicherungen mit Umsatzzahlen vorgelegt sowie zur Glaubhaftmachung der benutzten Form Abbildungen von Etiketten und folgende Darstellung, auf der auch die Etiketten gezeigt sind:

Käse-in

Die Markenstelle für Klasse 30 hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und bezüglich der Benutzung darauf abgestellt, das räumliche Absetzen von „JUNG“ in der benutzten Markenform verändere deren kennzeichnenden Charakter nicht, auch weil es sich bei „JUNG“ um eine bekannte Firma handle.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben
und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Widersprechende habe ihre Marke nicht in der eingetragenen Form benutzt, weil in den Verkaufsunterlagen das Wort „JUNG“ von „Käse-auf“ deutlich getrennt sei.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Widerspruchsmarke war am Tag der Bekanntmachung der angegriffenen Marke länger als fünf Jahre im Register eingetragen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke daher schon im patentamtlichen Verfahren in zulässiger Weise bestritten (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Nunmehr ist auch die nach Satz 2 der genannten Vorschrift maßgebliche Frist abgelaufen.

Damit hätte die Widersprechende die Benutzung im Rahmen der Glaubhaftmachung für den Zeitraum von 1993 bis 2001 (vgl. BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON) nachvollziehbar darstellen müssen; dies ist nicht geschehen.

Die eidesstattlichen Versicherungen lassen nämlich keine nachhaltige Benutzung der Widerspruchsmarke in rechtserhaltender Form erkennen (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Die in der zweiten eidesstattlichen Versicherung genannten Rezepte und Produktbroschüren waren nicht beigelegt. Auszugehen ist daher allein von der bereits 1998 vorgelegten Verkaufsbroschüre und den auch darauf abgebildeten Etiketten.

Diese Etiketten stellen keine rechtserhaltende Benutzung dar. Dafür kommt es maßgeblich darauf an, ob derjenige, der die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht, also Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho). Die in der angemeldeten Form durch Bindestriche verbundenen Bestandteile „JUNG“ und „Käse-auf“ haben auf den Etiketten keine Beziehung zu einander. „Käse auf“ findet sich in einer großflächigen Umrandung in zentraler Stellung, während „JUNG“ außerhalb der Umrandung mit eigener dekorativer Ausgestaltung erscheint. Der kennzeichnende Charakter einer mehrgliedrigen Marke ist erheblich verändert, wenn die von der Eintragung abweichende Benutzungsform ihre wesentlichen Bestandteile zwar einzeln, aber nicht mehr als zu einer ein-

heitlichen Marke gehörig erkennen lässt. Die in der Marke enthaltene Herstellerangabe „JUNG“ hat hier durch räumliche Absetzung und eigene graphische Gestaltung den Charakter einer eigenständigen Firmenmarke erhalten gegenüber dem als spezielle Produktbezeichnung oder Produktmarke erscheinenden weiteren Bestandteil „Käse-auf“ (vgl. BPatGE 40 - PROOFIT/pro-fit).

Ein räumliches Absetzen des Bestandteils „JUNG“ wäre, ebenso wie ein völliges Weglassen, nur dann eine unerhebliche Markenabwandlung, wenn dem abgesetzten bzw. weggelassenen Wort „JUNG“ eine kennzeichnende Funktion überhaupt nicht zukommt. „JUNG“ ist in der angemeldeten Form aber durch Großbuchstaben sogar herausgehoben und tritt auch sonst gegenüber „Käse-auf“ nicht zurück (vgl. BGH GRUR 1997, 744 – ECCO MILANO).

Dass „JUNG“ ein Firmenname ist, macht es nicht automatisch entbehrlich. Die Art der Zeichengestaltung kann die Vorstellung der Verbraucher sogar dahin führen, die Herstellerangabe als zusätzliche Unterscheidungshilfe anzusehen (vgl. BGH GRUR 1996, 774 - falke-run/LE RUN). Es ist nicht feststellbar, dass „JUNG“ als Herstellerangabe so bekannt ist, dass der Verkehr sein Fehlen nicht mehr bemerken wird.

Wenn in der Verkaufsbroschüre „JUNG-Käse-auf“ in einzeiliger Schreibweise verwendet wird, stellt dies zwar eine rechtserhaltende Benutzungsform dar. Insoweit wurde aber nicht glaubhaft gemacht, in welcher Zeit und in welchem Umfang diese Broschüre verteilt worden ist und wen sie erreicht hat (vgl. BGH GRUR 1999, 995 - HONKA). Die pauschale Aussage in der eidesstattlichen Versicherung, sie sei „umfangreich“ benutzt worden, enthält hierzu keine konkreten Angaben, sondern eine Wertung, deren Grundlagen nicht offengelegt und damit nicht überprüfbar sind. Nach der Ausgestaltung des Benutzungszwangs im deutschen Markenrecht gehen unaufgeklärte Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung zu Lasten der darlegungspflichtigen Widersprechenden.

Der Inhaber einer Wortmarke muss zwar davor geschützt werden, dass sich ein anderer Bestandteil der Marke durch bloßes Weglassen eines Firmennamens in sonst (evtl. assoziativ) verwechselbarer Form aneignet. Dies kann der Inhaber der älteren Marke aber nicht dadurch erreichen, dass er selbst bei der Benutzung seiner Marke bereits den in der angemeldeten Form enthaltenen Firmennamen räumlich abspaltet oder ganz weglässt, wenn dieser nicht aus anderen Gründen für den kennzeichnenden Charakter seiner Marke entbehrlich ist.

Zu einer Kostenauflegung besteht kein Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Winkler

Klante

Dr. Albrecht

Na