



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 111/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 398 12 591

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, daß die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2002 und vom 20. Dezember 2000 wirkungslos sind, soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Honig, Melassesirup" angeordnet worden ist.
2. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2002 und vom 20. Dezember 2000 aufgehoben, soweit darin im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke auf Grund der Widersprüche aus den Marken 397 26 939 und 397 54 115 angeordnet worden ist.

Die Widersprüche aus den Marken 397 26 939 und 397 54 115 werden auch insoweit zurückgewiesen.

3. Die durch den Widerspruch aus der Marke 397 26 939 veranlaßten, dem Inhaber der angegriffenen Marke erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Widersprechenden I auferlegt.

Gründe

I.

Die Wortmarke **WINTERZAUBER** ist am 29. Juni 1998 ua für "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Honig, Melassesirup; Tee, Zucker, Kaffee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis. Verpflegung von Gästen" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Juli 1998.

Widerspruch erhoben hat am 3. September 1998 die Inhaberin der am 1. September 1997 für zahlreiche Waren der Klassen 30, 16 und 21 eingetragenen Marke 397 26 939 **Winterzauber**.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung dieser Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 18. November 2002 bestritten; dieser Schriftsatz ist den Vertretern der Widersprechenden am 27. November 2002 zugestellt worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende I nicht vorgelegt.

Widerspruch erhoben hat ferner am 2. Oktober 1998 die Inhaberin der am 5. März 1998 für "Brotaufstriche aus Obst" eingetragenen Wort-Bildmarke (farbig) 397 54 115

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat – auf der Grundlage des seinerzeit maßgeblichen Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke - mit Beschluß vom 20. Dezember 2000 die Eintragung der angegriffenen Marke teilweise gelöscht; hinsichtlich der Waren "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Honig, Melassesirup" erfolgte die Löschung aufgrund beider Widersprüche; hinsichtlich der Waren/Dienstleistungen "Tee, Zucker, Kaffee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Verpflegung von Gästen" erfolgte die Löschung auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 397 26 939. Im Übrigen hat die Markenstelle die Widersprüche zurückgewiesen. Die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke ist erfolglos geblieben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt; er hat auf die Waren "Honig, Melassesirup" verzichtet und das Warenverzeichnis eingeschränkt

durch den Zusatz "ausgenommen alle vorgenannten Waren der Klasse 30 in Form von Brotaufstrichen". Er hält hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 397 26 939 schon wegen fehlender Benutzung die Beschwerde für erfolgreich; hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 397 54 115 hält er Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben soweit darin die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist und die Widersprüche insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechenden haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet; soweit die Waren "Honig, Melassesirup" betroffen sind, sind die angefochtenen Beschlüsse wirkungslos.

1. Feststellung.

Soweit die Markenstelle die teilweise Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren "Honig, Melassesirup" angeordnet hat, sind, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren auf diese Waren verzichtet hat, die angefochtenen Beschlüsse hinsichtlich der insoweit angeordneten Löschung wirkungslos, § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 269 Abs 3 Satz 1 ZPO.

2. Widerspruch aus der Marke 397 26 939 **Winterzauber**.

Hinsichtlich dieses Widerspruchs ist die Beschwerde schon deshalb begründet, weil die Widersprechende I eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem § 43 Abs 1 iVm § 26 MarkenG glaubhaft gemacht hat, obwohl der Inhaber der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig erhoben hat.

Die Widerspruchsmarke 397 26 939 war zwar im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke noch nicht länger als fünf Jahre im Register eingetragen; der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung endete jedoch nach der Veröffentlichung der Eintragung im Beschwerdeverfahren am 1. September 2002. Daher hat der Markeninhaber mit Erklärung im Schriftsatz vom 18. November 2002, wonach er die rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarke bestritten hat, in zulässiger Weise die Einrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erhoben.

Die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im registerrechtlichen Markenverfahren ist dem Beibringungs- oder Verhandlungsgrundsatz unterstellt. Der Widersprechenden I oblag es demgemäß, die bestrittene Tatsache der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke durch eine nachvollziehbare Darstellung aller zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände darzulegen. Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muß sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum und in welchem Umfang und Gebiet die Benutzung erfolgt ist (Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 43 Rdn 38). Maßgeblich ist hier nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten, also von April 2003 bis April 1998. Die Widersprechende hat indessen nichts unternommen, um eine

Benutzung darzutun und glaubhaft zu machen. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren ist die Beschwerde insoweit von Erfolg.

Der Senat war nicht dazu gehalten, die Widersprechende gem § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 139 ZPO auf den Umfang ihrer Obliegenheit nach § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG zur Glaubhaftmachung der Benutzung hinzuweisen. Zwar obliegt nach § 139 Abs 1 ZPO dem Gericht die Pflicht, auf die Beibringung und Vervollständigung der zur Rechtsfindung notwendigen Tatsachen und Beweismittel hinzuwirken (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl, § 139 Rdn 5). Diese Fürsorgepflicht findet jedoch im Gebot der Unparteilichkeit des Gerichts seine Grenze. Wo - wie hier - entsprechende Hinweise an eine Partei deren prozessuale Situation verbessern und gleichzeitig die der anderen Partei verschlechtern können, endet eine mögliche Hinweispflicht des Gerichts (vgl Thomas/Putzo aaO § 139, Rdn 1).

3. Widerspruch aus der Marke 397 54 115 (Wort-Bildmarke).

Die Beschwerde ist auch insoweit begründet; es besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr zB BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND jew mwN).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer normalen Kennzeichnungskraft und damit von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 397 54 115 aus. Im Bereich der hier allein maßgeblichen Waren "diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Baby-

kost" der angegriffenen Marke läßt sich die Ähnlichkeit mit den Waren "Brotaufstriche aus Obst" aus den von der Markenstelle angeführten Gründen nicht verneinen. Selbst bei Anlegung strenger Maßstäbe ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand indessen in jeder Hinsicht gewahrt. Die Ähnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke, der uneingeschränkt angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise und der Warenlage die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien, was angesichts der zahlreichen Wort-/Bildbestandteile der Widerspruchsmarke 397 54 115 keiner näheren Erörterung bedarf. Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr mißt der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel zwar dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 194 mwN). Auch wenn diese Widerspruchsmarke einen Wortbestandteil "Winterzauber" aufweist, führt dies aber nicht zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 174), nur dann ernsthaft in betracht gezogen werden können, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Wortmarke mit der Wort-Bild-Marke der Widersprechenden II – deren Wortbestandteile "Grafschafter Winterzauber der Apfelaufstrich mit Rosinen, Vanille und Zimt" lautet - der Bestandteil "Winterzauber" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung hat. Davon kann jedoch nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen nicht ausgegangen werden.

Selbständig kollisionsbegründend ist einer von mehreren Markenbestandteilen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nämlich nur dann, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt; davon ist auszugehen, wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise

zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Für die Prägung des Gesamteindrucks kommen kennzeichnungsschwache bzw schutzunfähige Bestandteile nicht in Betracht; ebensowenig kann von einer Prägung des Gesamteindrucks durch einen Markenbestandteil ausgegangen werden, wenn sich dieser nur als gleichwertig mit anderen Markenbestandteilen darstellt (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 160, 180 mwN).

Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt dem Bestandteil "Winterzauber" jedenfalls innerhalb des Wortbestandteils "Grafschafter Winterzauber" nicht zu; dabei unterstellt der Senat zugunsten der Widersprechenden II die Schutzfähigkeit des Wortes "Winterzauber" und läßt es dahingestellt sein, ob dieses Markenelement in Verbindung mit einem Brotaufstrich, der typische Wintergewürze enthalten kann, hier im Sinne eines werbemäßig anpreisenden Ausdrucks kennzeichnungsschwach sein und deshalb von vornherein nicht für die Prägung des Gesamteindrucks in Betracht kommen könnte. Denn die Bezeichnung "Grafschafter Winterzauber" wirkt – da "Grafschafter" keine geografische Herkunftsangabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ist - als geschlossene Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der beiden Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt, was eine gedankliche Zergliederung dieses Elements der Widerspruchsmarke ausschließt (vgl auch BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER/LIONS; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Der Gesamteindruck dieses Wortbestandteils der Widerspruchsmarke wird durch beide Worte gleichermaßen geprägt. Unabhängig von dem allgemeinen Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt und schon deshalb dieser Wortbestandteil als Ganzes erfaßt wird, gibt auch eine genauere Untersuchung der konkreten Marke keinen Anlaß für eine andere Beurteilung. Denn der Wortteil bildet auch grammatikalisch einen zusammengesetzten Gesamtbegriff mit erkennbarer Gesamtaussage (vgl BGH Mitt 1981, 60 - Toni's Hüttenglühwein, WRP 2002, 1279, 1281 – 1, 2, 3 im Sause-schritt; vgl auch BGH GRUR 1999, 733 - LION DRIVER/LIONS). Die Erfäßbarkeit

in diesem Sinn wird zudem unterstützt durch den Bildbestandteil der Marke, der - gräfliche - Ländereien im Winter zeigt.

4. Kosten.

Bei dieser Sachlage entspricht es der Billigkeit, der Widersprechenden I gem § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG die dem Inhaber der angegriffenen Marke erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, soweit sie durch ihren Widerspruch aus der Marke 397 26 939 veranlaßt sind. Die Widersprechende I hat im Beschwerdeverfahren nicht einmal den Versuch unternommen, die vom Inhaber der angegriffenen Marke bestrittene Benutzung glaubhaft zu machen. Indem sie zu diesem Punkt nichts vorgetragen, den Widerspruch aber auch nicht zurückgenommen hat, hat die Widersprechende I das Beschwerdeverfahren in einer Weise betrieben, die keinerlei Erfolgsaussicht hatte (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 22).

Im Übrigen besteht zu einer Auferlegung der Kosten des Verfahrens kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Fa

Abb. 1

