



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 162/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. November 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 39 205

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatte, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoff; Biere; Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wasser und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken, Biermischgetränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“

unter der Nummer 396 39 205 eingetragene Marke

Residenz Wallerstein

ist (u.a.) Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1 024 478

Wallenstein,

die für die Waren und Dienstleistungen

„Bier; Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 32 hat diesen Widerspruch zurückgewiesen. Die beiderseitigen Waren bzw Dienstleistungen seien zwar zum Teil gleich bzw ähnlich, die Vergleichsmarken unterschieden sich jedoch in ihrem Gesamteindruck deutlich. Ein isoliertes Herausgreifen des in der jüngeren Marke enthaltenen Wortelementes „Wallerstein“ sei nicht zu erwarten, denn dieses Wort bilde mit dem davor stehenden Ausdruck „Residenz“ eine visuelle und vor allem begriffliche Einheit aus zwei gleichgewichtigen Elementen. Damit komme dem Markenbestandteil „Wallerstein“ in der angegriffenen Marke keine den Gesamteindruck prägende Wirkung zu. Anhaltspunkte für eine andere Art der Verwechslung gebe es ebenfalls nicht. Die gegen diese Entscheidung gerichtete Erinnerung der Widersprechenden wurde zurückgewiesen, weil diese auf den zulässigen Nichtbenutzungseinwand des Inhabers der jüngeren Marke keine Unterlagen beigebracht habe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Feststellung der Ähnlichkeit der beiden Zeichen beantragt. Die Frage der Verwechslungsgefahr sei immer vor der Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke zu prüfen. Im vorliegenden Fall sei von einer Verwechslungsgefahr auszugehen, da den teils identischen, teils ähnlichen Waren hochgradig ähnliche Zeichen „gegenüberstünden“. Kennzeichnungskräftig und allein prägend sei in der jüngeren Marke der Bestandteil „Wallerstein“. Das Wort „Residenz“ sei lediglich die Bezeichnung für eine Wohn-

stätte. Die Widerspruchsmarke und der allein kennzeichnende Bestandteil der jüngeren Marke seien in klanglicher, schriftbildlicher, aber auch in assoziativer Hinsicht ähnlich. Damit bestehe Verwechslungsgefahr. Zum Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarke werde der Lizenzvertrag zwischen der Inhaberin der Marke und dem Fischertagsverein Memmingen vorgelegt, der die Ausrichtung des Wallensteinfestes durch den Fischertagsverein zum Gegenstand habe. Bei diesem Fest werde einerseits Verpflegung und Beherbergung von Gästen durchgeführt und andererseits auch spezielles Wallensteinbier ausgeschenkt. In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung, ein Flaschen- und ein Faßetikett sowie zwei Prospekte über die Historische Woche in Memmingen im Sommer 2004 zur weiteren Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Er hält bereits den Nachweis der Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht erbracht. Die Vorlage eines Vertrages könne eine Benutzung nicht belegen. Eine Kennzeichnung derjenigen Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke Schutz genieße, sei nicht nachgewiesen worden. Soweit ein Benutzungsnachweis für die der Widerspruchsmarke zugrundeliegenden Waren zu erbringen sei, fehle in der eidesstattlichen Versicherung ein Zusammenhang zwischen der Warenkennzeichnung und den nachzuweisenden Zeiträumen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Der aus der Marke 1 024 478 erhobene Widerspruch konnte bereits deshalb keinen Erfolg haben, weil der Markeninhaber in zulässiger Weise die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat und die Widersprechende eine Benutzung ihrer Marke in den maßgeblichen Zeiträumen nicht glaubhaft machen konnte. Damit war der

Widerspruch bereits mangels ausreichender Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen.

Der Inhaber der jüngeren Marke hat die Einrede der mangelnden Benutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Patentamt erhoben. Die Einrede ist unbeschränkt, d.h. sie ist nicht auf einen der beiden in der genannten Vorschrift enthaltenen Fälle beschränkt, sondern umfasst die Tatbestände des § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG.

Die Widersprechende hatte damit sowohl darzutun, daß sie ihr Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke als auch innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gemäß § 26 MarkenG benutzt hat. Dabei handelt es sich im ersten Fall um einen genau abgrenzbaren, vergangenen Zeitraum, während es im zweiten Fall um einen sich ständig verändernden Zeitraum geht, der auf die Zukunft hin bemessen ist; hier gilt als Entscheidung über den Widerspruch die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung, also im Beschwerdeverfahren die Entscheidung über die Beschwerde (BGH GRUR 2000, 510 – Contura). Die zulässige Einrede hat zur Folge, daß gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung auf Seiten der Widerspruchsmarke lediglich diejenigen Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die die Benutzung glaubhaft gemacht ist. Dabei erfordert die Glaubhaftmachung keinen lückenlosen Beweis, sondern lediglich die Darlegung der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rdnr 66). Der Widersprechenden ist es aber weder gelungen, die Benutzung ihrer Marke für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren oder Dienstleistungen im Zeitraum vom November 1991 bis November 1996 noch für den Zeitraum von November 1999 bis November 2004 hinreichend darzutun.

Zum Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs 1 MarkenG kommt es entscheidend darauf an, ob eine funktionsgemäße Benutzung der Marke vorliegt, ob also die Marke in der fraglichen Verwendung zur

(kennzeichenmäßigen) Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen des Benutzers von den Produkten oder Leistungen anderer Unternehmen dient (Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rdnr 14). Dafür ist die Darlegung der Benutzungshandlungen erforderlich, die nach Art, Umfang und Dauer dem Zwecke des Benutzungszwangs entsprechen. Eben daran aber mangelt es im vorliegenden Fall.

Soweit sich die Widersprechende auf eine Benutzung ihrer Marke für die Ware „Bier“ beruft, kommt es für die Feststellung einer funktionsgemäßen Benutzung vor allem auf die Frage an, welche Beziehung die Marke zu der gekennzeichneten Ware aufweist. Dies muß unter Berücksichtigung der branchenüblichen Gegebenheiten festgestellt werden, wobei es auf die Sicht des jeweils angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt. Letztlich gilt als Maßstab, daß nur ein der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechendes Handeln eine rechtserhaltende Benutzung darstellt. Als Mittel zur Glaubhaftmachung einer solchen Benutzungshandlung kommen alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein (Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rdnr 82 ff). Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke für die Ware „Bier“ hat die Widersprechende den Lizenzvertrag zwischen der Markeninhaberin und dem Fischertagsverein Memmingen vorgelegt, der die Ausrichtung des Wallensteinfestes durch den Fischertagsverein zum Gegenstand hat. Nach § 26 Abs 2 MarkenG gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Diesem Vertrag läßt sich aber eine Benutzung der Marke nach Art, Umfang und Dauer nicht entnehmen. Der in § 1 dieses Vertrags erklärte Wille beider Parteien zur Benutzung belegt keine tatsächliche Benutzung. Die in der mündlichen Verhandlung eingereichte eidesstattliche Versicherung des Herrn Michael Gutter gibt einen ausreichenden Umsatz der Ware Bier für den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG an, also von November 1991 bis November 1996. Für diesen Zeitraum ist zwar keine hohe Umsatzmenge für Flaschen- und Fassbier vorgetra-

gen, die Zahlen lassen aber insoweit jedenfalls an der Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht zweifeln. Für den Zeitraum von November 1999 bis November 2004 (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG) wird in der genannten eidesstattlichen Versicherung jedoch lediglich der zeitliche Ausschnitt vom 1. Oktober 1999 bis 30. September 2000 (Geschäftsjahr) belegt. In diesem Zeitraum wird kein Flaschenbier umgesetzt, der Umsatz ist insoweit bei Null. Der für Fassbier angegebene Umsatz bewegt sich in einem geringen Bereich. Selbst wenn der Widersprechenden ohne weitere Prüfung zugute gehalten wird, daß dieser Zeitraum in denjenigen des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG fällt und daß im Rahmen einer Glaubhaftmachung kein lückenloser Beweis erbracht werden muß, sondern eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt, die die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muß (Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rdnr 66), so ist doch die Art (Form) der Benutzung weder für den einen noch den anderen Zeitraum dargetan. Die Form der Benutzung kann im Regelfall nicht durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht werden. Vielmehr ist hierfür die Vorlage der tatsächlich verwendeten Markenform unerlässlich, sei es auf der Originalware oder –verpackung, sei es in sonstigen Wiedergabearten (z.B. Katalogen, Photos usw), die hinreichend deutlich erkennen lassen, in welcher Form die Marke als Kennzeichnung der Waren eingesetzt worden ist. Sofern es sich um eine nachträglich eingereichte Markenform handelt, die möglicherweise außerhalb des Benutzungszeitraums eingesetzt worden ist, muß gegebenenfalls (durch eine eidesstattliche Versicherung) glaubhaft gemacht werden, daß dieselbe Form auch innerhalb der Benutzungsfrist verwendet worden ist (Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rdnr 101). Die eingereichten Flaschen- und Fassetiketten lassen jedoch nicht erkennen, ob sie im Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 1 oder Satz 2 MarkenG eingesetzt worden sind. Auch die eidesstattliche Versicherung nimmt auf diese Etiketten keinen Bezug und lässt deshalb insoweit auch keinen Rückschluß zu. Zwar sind alle vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen als im Zusammenhang stehend anzusehen (Ströbele/Hacker, aaO, § 43 Rdnr 84). Mangels irgendwelcher Anhaltspunkte kann der Widersprechenden die dargelegte Art der Benutzung aber nicht als für die erforderlichen Zeiträume glaubhaft gemacht zugute gehalten werden.

Auch eine Benutzung für die Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ konnte die Widersprechende nicht glaubhaft machen. Auch insoweit ist eine funktionsgemäße Benutzung nachzuweisen, die sich bei Dienstleistungen wegen deren Unkörperlichkeit vor allem auf Werbemaßnahmen jeder Art sowie die Anbringung der Marke auf oder in Geschäftsgebäuden und auf Gegenständen, die bei der Leistungserbringung eingesetzt werden, beschränkt. Wesentlich ist die Branchenüblichkeit der Verwendung der Marke im Hinblick auf die fraglichen Dienstleistungen (Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rdnr 43). Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Die von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Herrn G... befasst sich jedoch ausschließlich mit der Ware „Biere“. Entsprechendes gilt für die oben bereits erwähnten Flaschen- und Fassetiketten. Die Vorlage allein von Werbeprospekten des Fischertagsvereins Memmingen zur Veranstaltung der historischen Woche Memmingen unter der Bezeichnung „Wallenstein“ vermag eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ nicht glaubhaft zu machen. Der blau eingefärbte Prospekt mit dem Titel „Wallenstein Historische Woche Memmingen“ stellt auf der Rückseite die Geschichte Memmingens im Jahre 1630 dar und zeigt Lagepläne der (nachempfundenen) Lager Grimmelshanze und Reichshain sowie den Verlauf des historischen Einzugs. Auf der Vorderseite werden die Modalitäten zum Erwerb der Eintrittskarten wiedergegeben sowie das Programm im einzelnen. Außerdem werden unter den entsprechenden Abbildungen die einzelnen Stationen des Zuges und des Lagerlebens erläutert. Darin kann eine Verbindung der Widerspruchsmarke mit den genannten Dienstleistungen nicht erblickt werden. Auch wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, daß unter dem Begriff „Lagerleben“ mit einer „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“ zu rechnen sei, so ist dies doch weder aus dem Text noch den im Prospekt enthaltenen Abbildungen zu entnehmen. Auch der ockerfarben marmorierte Prospekt mit dem Titel „Wallenstein Die Geschichte Memmingens im Jahre 1630 Historische Woche“ enthält keine Glaubhaftmachung

der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen“. Dieser Prospekt enthält ebenfalls lediglich Hinweise auf die Bestandteile dieser Historischen Woche. Die hier enthaltene Rubrik „Lagerspiele“ weist lediglich auf ein täglich zu einer bestimmten Uhrzeit zu bestaunendes Schauspiel, nämlich die theaterhafte Wiedergabe eines Lagerlebens (zu Zeiten Wallensteins) hin, kann aber keinen Beleg über die Benutzung der Widerspruchsmarke für bestimmte Dienstleistungen zugunsten Dritter geben.

Im übrigen konnte die Widersprechende dem Parallelverfahren 26 W (pat) 166/03, das dieselbe Widerspruchsmarke betroffen hat, entscheidende Hinweise zur Art und Weise der Glaubhaftmachung einer bestrittenen Benutzung bereits im März 2004 entnehmen, - was das Fehlen geeigneter Glaubhaftmachungsmittel (auch) im vorliegenden Verfahren umso unverständlicher erscheinen und deshalb auch umso schwerer wiegen läßt.

Konnte die Widersprechende demnach die Benutzung ihres Zeichens für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht dartun, kam es entgegen ihrer Auffassung auf die Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen nicht mehr an. Die Frage der ausreichenden Glaubhaftmachung einer Benutzung ist regelmäßig vor der Frage der Verwechslungsgefahr zu klären, da es für die Beurteilung letzterer entscheidend darauf ankommt, welche Waren oder Dienstleistungen als benutzt anzusehen und damit den Waren bzw Dienstleistungen der angegriffenen Marke gegenüberzustellen sind. Im übrigen möchte der Senat nicht verschweigen, daß er auch am Vorliegen einer relevanten Verwechslungsgefahr erhebliche Zweifel hat.

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte danach keinen Erfolg haben.

Besondere Gründe, einem Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen, sind nicht gegeben. Das bloße Scheitern der Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke rechtfertigt im vorliegenden Fall eine Auferlegung der Kosten des

Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende (noch) nicht, da der Versuch der Glaubhaftmachung nicht als von vornherein völlig untauglich anzusehen ist (Ströbele/Hacker, aaO, § 71 Rdnr 34).

Albert

Reker

Eder

Bb