

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 305/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. April 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 665 076

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 6. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Pagenberg und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 17 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 1999 und vom 24. Juni 2002 aufgehoben.
2. Der IR-Marke 665 076 wird wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke R 435 919 der Schutz für Deutschland versagt.

G r ü n d e

I

Gegen die Schutzerstreckung der unter anderem für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Marke 665 076

BULATEX

für

Kl. 17: Blocs de forme parallélépipédique ou autre constitués de mousse d'élastomère de synthèse ou naturel destinés aux marchés de la découpe et de la transformation pour toutes industries

ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 30. April 1990 (u.A.) für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik international registrierten Marke R 435 919

BUNATEX

für

Kl. 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, caoutchouc synthétique sous forme de liquides, de pâtes, d'émulsions, de dispersions, de miettes et de granulés.

Mit Schriftsatz vom 24. August 1999 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Mit Beschlüssen vom 11. Oktober 1999 und 24. Juni 2002, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 17 IR den Widerspruch zurückgewiesen. Während nach Auffassung des Erstprüfers zwischen den Waren der Klasse 17 der angegriffenen und den Waren der Klasse 1 der Widerspruchsmarke keine Warenähnlichkeit bestehe, so dass eine Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grund ausscheide, hat nach Auffassung des Erinnerungsprüfers die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Es fehle an einer Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Die undifferenziert erhobene Nichtbenutzungseinrede erfasse auch das Bestreiten der Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Nachdem aber Umsatzzahlen nur bis zum Jahr 1996 genannt worden seien, werde der Zeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zum Entscheidungszeitpunkt (Juni 2002) nicht mehr abgedeckt.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass sich aus der im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten eidesstattlichen Erklärung des Herrn Maziol vom 3. Juli 2001 auch die von 1997 bis 2001 erzielten durchschnittlichen Jahresabsatzmengen ergäben. Vorsorglich hat sie weitere Glaubhaftmachungsunterlagen vorgelegt, darunter neue eidesstattliche Erklärungen vom 19. August 2002 und 27. August 2003 mit Rechnungskopien und Produktbeschreibungen. Es bestehe auch eine hochgradige Ähnlichkeit der Waren. Hiergegen spreche insbesondere nicht, dass diese auf verschiedenen Fertigungsstufen stünden. Die Widersprechende verweist hierzu auf den Beschluss BPatG GRUR 1982, 233 - DIFEX, in dem eine mittelbare Gleichartigkeit zwischen synthetischem Kautschuk und einigen daraus hergestellten Waren festgestellt worden sei. Außerdem seien die Zeichen hochgradig ähnlich, da es sich um dreisilbige Wörter handele, bei denen die Anfangs- und Endsilbe sowie die Vokalfolge jeweils völlig identisch und lediglich der Anfangskonsonant der unbetonten zweiten Silbe unterschiedlich seien. Bei hochgradig ähnlichen Waren liege daher selbst für Fachleute eine Verwechslungsgefahr vor.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und der IR-Marke 665 076 wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke R 435 919 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht. Nach ihrer Auffassung lassen die mitgeteilten angeblichen Gesamtabsatzmengen keinen Rückschluss auf ausreichende Umsätze zu. Auch die Vorlage von jeweils nur einer Rechnung pro Jahr

für die Jahre 1997 bis 2000 in Verbindung mit der Schwärzung von Anschriftenfeldern führe zu Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung. Die Schwärzungen machten die Rechnungskopien als Urkundenbeweis unbrauchbar. Nachdem die Widersprechende in ihrer Beschwerdebegründung darauf abgestellt habe, dass die Anbringung der Marke auf der Ware selbst nicht möglich sei und die Verwendung von Prospekten oder Werbematerialien ausreichen, hätte sie erklären und belegen müssen, in welcher Auflagenhöhe diese Unterlagen erschienen seien, wann und an wen sie verteilt worden seien und aus welchen Gründen die Angabe konkreter Umsatzzahlen nicht möglich sei, zumal sich ein Teil der eingereichten Informationsblätter auf Produkte beziehe, über die kein einziger Vertriebnachweis geführt werde. Der Umfang der von der Widersprechenden in Kleingebinden vertriebenen Waren sei nicht dargelegt worden. Soweit in den Benutzungsunterlagen für kleinere Absatzmengen eine Verwendung der Marke auf Kleingebinden vorge tragen werde und die Widersprechende erst mit Schriftsatz vom 1. September 2003 ein Foto eines solchen Gebindes mit der darauf ersichtlichen Widerspruchsmarke eingereicht habe, könne dies jedenfalls für den Nachweiszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG keinen Beleg mehr darstellen.

Im übrigen bestehe auch keine Verwechslungsgefahr. Insbesondere seien die auf verschiedenen Fertigungsstufen stehenden Waren nicht ähnlich. Die von der Widersprechenden genannte Difex-Entscheidung von 1981 sei bereits älteren Datums. Auch aus den Internetauszügen, die der Senat den Beteiligten zur Frage der Warenähnlichkeit übersandt hat, ergäben sich keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine auch nur mittelbare Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren. Darin wiesen die Hersteller und Anbieter von Kunststoff-Halbfertigerzeugnissen nur in geringem Umfang auf Rohstoffmarken hin, während sie überwiegend reine Gattungsbegriffe verwendeten. Die beiderseitigen Waren begegneten sich jedenfalls nicht beim selben Abnehmer. Außerdem richteten sich die Marken an Fachkreise, bei denen davon auszugehen sei, dass sie auf ihrem Gebiet gut unterrichtet und Kennzeichnungen mit größerer Aufmerksamkeit begegneten. Daher reichten schon geringe Unterschiede zwischen den Kennzeichnungen zur Vermeidung einer Verwechs-

lungsgefahr aus. Dementsprechend hielten die Marken den erforderlichen Abstand voneinander ein.

Mit der Ladung sind den Beteiligten Unterlagen zur Beurteilung der Warenähnlichkeit in Form von Internetausdrucken übermittelt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet.

Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht. Der Senat hält die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken für gegeben.

1. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin, hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden ist. Da die Widerspruchsmarke im Wege der nachträglichen Schutz-er Streckung am 30. April 1990 für die ehemalige Deutsche Demokratische Republik international registriert wurde, begann ihre Benutzungsschonfrist nach Anlage I, Kapitel III, Sachgebiet E, Abschnitt II, Nr. 1 zum Einigungsvertrag erst am 3. Oktober 1990 zu laufen, so dass als maßgeblicher Benutzungszeitraum i.S.d. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 114 Abs. 1 MarkenG die Zeit vom 3. Oktober 1995 bis zum 7. Februar 1997 zugrunde zu legen ist. Als Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist die Zeit vom 6. April 1999 bis zum 6. April 2004 als dem Tag der mündlichen Verhandlung zugrunde zu legen.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatGE GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z.B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. insbesondere zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdn 84).

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist die Widerspruchsmarke in beiden Zeiträumen funktionsgemäß verwendet worden. Zwar wird eine Marke grundsätzlich nur dann funktionsgemäß verwendet, wenn sie auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angebracht wird, der Grundsatz der körperlichen Verbindung von Herstellermarken und Waren gilt jedoch nicht uneingeschränkt. So kann die Anbringung der Marke auf der Ware insbesondere dann nicht verlangt werden, wenn die Art der Ware eine unmittelbare körperliche Verbindung mit der Marke nicht nahe legt oder sogar zwingende wirtschaftliche Gründe einer solchen Verbindung entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26, Rdn. 26 f.). Nach dem Inhalt der Glaubhaftmachungsunterlagen stellt die Widersprechende Syntheselatex her, den sie in Tankwagen oder Kleingebinden an Kunden ausliefert. Es handelt sich damit um ein hochwertiges flüssiges chemisches Produkt, das zur Weiterverarbeitung durch den Kunden bestimmt ist und typischerweise in Tankwagen oder Wechselbehältern ausgeliefert wird. Bei derartigen Produkten wird eine körperliche Anbringung an der Ware oder Warenverpackung generell nicht verlangt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 28), so dass die Verwendung auf den von der Widersprechenden vorgelegten Rechnungen und Produktinformationen ausreichen.

Ob dabei die Schwärzung der auf den Rechnungen aufgebrachten Kundenanschriften einen "Urkundenbeweis" vereitelt, wie die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, kann dahingestellt bleiben, da im Rahmen ei-

ner Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO kein Urkundenbeweis zu führen ist. Die vorgelegten Rechnungskopien sind ergänzende Glaubhaftmachungsmittel, bei denen der Adressat nur insofern von Interesse ist, als er im Hinblick auf seine Belegenheit in Deutschland auf eine Verwendung der Marke im Inland schließen lässt. Gerade dies geht aber aus den insoweit nicht geschwärzten Teilen des Adressfelds der vorgelegten Rechnungskopien noch hervor.

Gegen die Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Art der Verwendung innerhalb des Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG spricht auch nicht, dass die Widersprechende ihre Ware teilweise in Kleingebinden vertreibt, und hierfür erst mit Schriftsatz vom 1. September 2003 ein Foto eines solchen Gebindes mit der darauf ersichtlichen Widerspruchsmarke eingereicht hat. Wie oben ausgeführt, handelt es sich bei flüssigem Syntheselatex um eine Warenart, bei der eine körperliche Anbringung an der Ware oder Warenverpackung generell nicht zu verlangen ist. Dann aber kann der Widersprechenden kein Nachteil daraus entstehen, wenn sie über ihre Obliegenheiten hinaus - zu welcher Zeit und in welchem Umfang auch immer - dennoch Warenbehälter mit der Marke versieht. Somit braucht auch nicht mehr auf die Frage eingegangen zu werden, ob der Absatz von großen Einzelmengen in Straßentankwagen, wie er nach dem Inhalt der gesamten Glaubhaftmachungsunterlagen den Regelfall bildet, nicht schon logischerweise den mit Abstand größten Beitrag zum Gesamtumsatz leisten muss und eine ernsthafte Benutzung angesichts der versicherten Umsatzzahlen und der kontinuierlichen Benutzungsdauer selbst bei Ungewissheit über den konkreten Anteil der in Kleingebinden gelieferten Absatzmengen am Gesamtumsatz mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nahegelegt ist.

Angesichts der eidesstattlich versicherten Absatzmengen von über ... Tonnen im Jahr, die unter Berücksichtigung der aus den Rechnungen ersichtlichen Preise Gesamtumsätze von jährlich mindestens ... DM bzw. ... EUR ergeben, und der seit 1992 glaubhaft gemachten Benutzungsdauer ist eine ernsthafte Benutzung auch nach Umfang und Dauer glaubhaft gemacht worden. Schon allein

die außerordentlich kontinuierliche Benutzungsdauer würde selbst bei für sich genommen unzureichenden Umsätzen innerhalb der Nachweiszeiträume die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke belegen (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 85).

Durch Vorlage des Markenlizenzvertrags zwischen der Widersprechenden und der P... GmbH & Co KG konnte die Widersprechende außerdem belegen, dass die Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG mit ihrer Zustimmung erfolgt.

Damit ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Synthese-Latex" bzw. "synthetischen Kautschuk" glaubhaft gemacht worden.

2. Zwischen den Marken besteht die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

a) Die von der angegriffenen Marke erfassten Blöcke aus Synthese- oder natürlichen Elastomerschäumen zum Zuschneiden und Umformen für alle Industriebereiche sind mit den von der Widersprechenden benutzten Waren ähnlich. Es kann dahinstehen, ob trotz unterschiedlicher Produktionsstufen nicht bereits eine unmittelbare Warenähnlichkeit vorliegt, da Synthetikautschuk zu den Elastomeren zählt und sich die Waren körperlich im Wesentlichen nur durch ihren Aggregatzustand unterscheiden (vgl. einerseits Senatsentscheidungen vom 23.05.1997, 33 W (pat) 241/96 - Durex und vom 9.10.2001, 33 W (pat) 244/00 –EUROFLEX; andererseits Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren- und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 208, re. Sp., 2. Anstrich; S. 188 li.Sp., 7. Anstrich). Jedenfalls liegt zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit vor. Trotz des Erfahrungssatzes, dass Rohstoffe bzw. Vorprodukte auf der einen und Halb- bzw. Fertigprodukte auf der anderen Seite in der Regel unähnlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdn. 120), kann zwischen solchen Waren eine Ähnlichkeit vorliegen, wenn die Vorprodukte nach der Verkehrsauffassung maßgebliche Eigenschaften und die Wertschätzung

der (Halb-)Fertigerzeugnisse bestimmen, sofern die Marke der Vorprodukte als begleitende Marke oder durch Werbemaßnahmen auch den Abnehmern der (Halb-)Fertigerzeugnisse gegenübertritt (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., Rdn. 130).

Bereits vor über 20 Jahren hat der 25. Senat aufgrund umfangreicher tatsächlicher Feststellungen eine mittelbare Gleichartigkeit i.S.d. § 5 Abs. 7 WZG zwischen "synthetischem Kautschuk als Rohstoff, hergestellt aus Polymerisaten des Butadiens" und "Stangen, Stäben, ... zur Abdeckung von Bauwerks- und Straßenfugen; Formteilen und Bauteilen für Abdeckungs- und Abdichtungszwecke, Dichtungen; alle vorgenannten Waren aus Synthese-Kautschuk" angenommen. Auch heute lassen sich tatsächliche Anhaltspunkte für eine mittelbare Ähnlichkeit zwischen den sich hier gegenüberstehenden Waren auffinden. So hat der Senat verschiedene Internetauszüge ermittelt, in denen Anbieter von Elastomer-Halbfertigerzeugnisse (Stäbe, Platten usw.) auf Marken des Rohstoffherstellers hinweisen ("Vulkollan", "Makrolon"). Auch in Zusammenhang mit Matratzen und Schuhen wird auf die Marken von Rohstoffherstellern für das Füll- oder Innenmaterial, bei dem es sich um Elastomer oder Latex handeln kann, hingewiesen ("Gomtex", "Hyrtel", "Baypren").

Zwar werden dabei gleichzeitig auch die entsprechenden Gattungsbegriffe genannt (z.B.: "PUR-Elastomere, insbesondere Vulkollan® und Polyurethan, produzieren wir in unserer eigenen Prozessanlage."). Dies ändert jedoch nichts daran, dass den Abnehmern von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen aus Elastomeren Marken von Rohstoffherstellern nahegebracht werden. Nur auf diese Weise kann der Anbieter von Halbfertig- und Fertigerzeugnissen darauf hinweisen, um welchen Stoff es geht und dass er nicht nur (aber auch) Rohstoffe einer bestimmten Marke verarbeitet. Auch im Bekleidungsbereich, in dem die Figur der mittelbaren Warenähnlichkeit entwickelt worden ist, weisen die Anbieter von Bekleidungsstücken, je nach Art der Ware, bekanntlich sowohl auf z.B. "Mikrofasergewebe" als auch auf "Goretex" oder "Symphatex" hin. Dabei werden die Marken des Vorprodukts naturgemäß nur genannt, wenn das Fertigprodukt auch tatsächlich aus dem

Marken-Vorprodukt hergestellt ist und sich so der evt. höhere Preis rechtfertigt, während im Übrigen auf den Gattungsbegriff zurückgegriffen wird.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als normal einzustufen.

c) Den damit erforderlichen noch deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke nicht ein. Bis auf die Abweichung zwischen den Buchstaben "L" und "N" an der sowohl klanglich wie auch schriftbildlich unauffälligen dritten Stelle im Wortinneren sind die mit jeweils sieben Buchstaben bzw. drei Silben nicht mehr kurzen Markenwörter vollkommen identisch. Im Übrigen ist der Unterschied zwischen "L" und "N" in jeder Hinsicht gering, da es sich beiderseits um klangschwache Dauerlaute und um eckige Buchstaben handelt. Ob, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, die Betonung der Marken unterschiedlich ist oder - wozu der Senat neigt - ein jedenfalls beachtlicher Teil des Verkehrs beide Marken auf der ersten Silbe betont, kann angesichts der gravierenden Gemeinsamkeiten dahingestellt bleiben kann. Wegen der hochgradigen klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken war damit bei mittelgradiger Ähnlichkeit der Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst für die angesprochenen Fachkreise eine Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

Winkler

Pagenberg

Kätker

Ko