



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 301/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 02 494

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg LL.M. Harv. und die Richterin Dr. Hock

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Mai 2000 und vom 31. Juli 2001 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 139 689 „TERRANOVA Von Grund auf gut.“ zurückgewiesen worden ist.
2. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 139 689 wird die Löschung der Marke 396 02 494 TERRAPLAN angeordnet.
3. Die Entscheidung über den Widerspruch aus der Marke 395 39 475 „Terra Dachsysteme“ bleibt dahingestellt.
4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
5. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

G r ü n d e

I

Die am 22. Januar 1996 angemeldete Wortmarke

TERRAPLAN

ist am 22. Mai 1996 für die Ware

„Ziegel“

in das Register eingetragen und am 30. August 1996 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der Marke hat die Inhaberin 1.) auf Grund der am 16. Mai 1989 für Waren der Klassen 19, 1, 2, 3 und 17 eingetragenen Marke 1 139 689 (Widerspruchsmarke 1)

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch erhoben, der auf die Waren

„Baumaterialien (nicht aus Metall); Verputzmaterialien für Innen- und Außenwände, Vollwärmeschutzsysteme (bestehend aus Klebepackmasse, Polystyrol-Hartschaumplatten, Glasgitter und Außenputz), Wärmedämmputze, Sanierputz, Sanierputzsysteme (bestehend aus wasserabweisendem Kellenvorspritzer mit Leichtzuschlagstoffen und wasserabweisendem Sanierputz auf

Perlitebasis), Fassadenputze, Trockenmörtel, Betonausgleichsmörtel, Reparaturmörtel, Verfugungs- und Sichtmauermörtel, Beton-Putzmörtel; Fließmörtel; Mauermörtel; Natur- und Kunststeine; Fassadenplatten; Mörtelplatten“

gestützt ist und 2.) auf Grund der Wortmarke 395 39 475 (Widerspruchsmarke 2)

Terra Dachsysteme

die am 9. Juli 1996 für die Waren der Klasse 19

„Dachziegel und Dachzubehör aus Ton, soweit in Klasse 19 enthalten“

eingetragen und am 10. Oktober 1996 veröffentlicht worden ist.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 bestritten. Daraufhin sind von der Widersprechenden Benutzungsunterlagen eingereicht worden ua eine eidesstattliche Versicherung der Leiterin Administration der D... GmbH, Frau S..., vom 20. Januar 1998 zur Benutzung der Marke mit Umsatzzahlen für die Jahre 1991, 1992 und 1993 sowie Verpackungsmuster, die Preisliste 1993 und Datenblätter mit Verarbeitungshinweisen.

Die Markenstelle hat in ihrem Beschluss vom 22. Mai 2000 die Frage der Benutzung offen gelassen und die unmittelbare Verwechslungsgefahr verneint, weil es wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks an der Ähnlichkeit der Marken fehle. Der Markenbestandteil „TERRA“ habe wegen seiner Bedeutung von „Erde“ einen beschreibenden Einschlag und er sei außerdem durch eine Vielzahl von Drittmarken in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt, so dass er als

verbrauchtes Wort ohne herkunftsbezeichnende Funktion zu werten sei. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gesichtspunkten sei nicht ersichtlich.

Der Erinnerungsprüfer hat im Zurückweisungsbeschluss vom 31. Juli 2001 die assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr behandelt und nicht ausgeschlossen, dass die Widersprechende den Verkehr an eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „Terra“ gewöhnt habe. Dies reiche aber nicht aus, da die Widersprechende angesichts der Eintragung von 120 nationalen Marken mit dem beliebten Zeichenbestandteil „Terra“ in der Klasse 19 mit ihren „Terra-Marken“ in der Minderheit sei. Es habe daher keinen Sinn darauf einzugehen, ob die Eintragungen auf Abgrenzungsvereinbarungen und entsprechend begrenzten Verzeichnissen beruhten.

Die Widersprechende hat gegen die Zurückweisung der Widersprüche Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im wesentlichen vor, dass die jetzige Inhaberin der Widerspruchsmarken S1... GmbH und die Muttergesellschaft S2... S.../Frankreich über zahlreiche Marken verfügen und letztere internationale Marktführerin im Bereich Fassadenputze, Fliesenkleber und bauchemischer Produkte sei. Sie macht eine umfangreiche Benutzung der Marke „TERRANOVA“ und die Benutzung einer Vielzahl von Terra-Marken in Deutschland geltend. Den beteiligten Verkehrskreisen seien nicht-metallische Baumaterialien aus dem Hause der Widersprechenden mit der Bezeichnung „Terra“ seit Jahrzehnten bekannt. Sie träten dem Verkehr unter zwei Terra-Zeichenserien entgegen. Die erste Terra-Serie werde für Waren nichtmetallischer Baustoffe, insbesondere Putze, Mörtel, Fassadenverkleidungen, verwendet und der Widersprechenden unmittelbar zugeordnet, während die zweite Terra-Serie etwa zehn Terra-Marken für die Waren „Dachziegel“ und „Dachziegelzubehör“ umfasse und von den P... mit Zustimmung der Widersprechenden benutzt werde. Hierzu hat die Widersprechende die Preisliste 2001 sowie Prospekte und Schreiben der P... vorgelegt. Auf die Aufrechterhaltung und

Erstreckung der Nichtbenutzungseinrede auf den nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum hinsichtlich der Widerspruchsmarke 1 sowie das Bestreiten der Benutzung hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 im Schriftsatz vom 24. Juli 2002 hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen von Herrn P... und Frau R... und weitere Benutzungsunterlagen eingereicht, auf die Bezug genommen wird. Die Widersprechende ist der Auffassung, daß eine rechtserhaltende Benutzung der Marke „TERRANOVA“ vorliege, weil der Zusatz „Von Grund auf gut“ schutzunfähig sei und den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 nicht verändere. Die Benutzung der Widerspruchsmarke 2 sei der Widersprechenden trotz des Zusatzes auf den Dachziegeln „Made by P...“ zuzurechnen. Eine Schwächung durch Drittmarken liege nicht vor. Der Registerstand könne nicht unbesehen zugrundegelegt werden. Insbesondere seien die 51 Marken der Widersprechenden sowie die ca. 100 Abgrenzungs- und Vorrechtsvereinbarungen der 50-jährigen konsequenten Verteidigung und außerdem nur benutzte Drittmarken zu berücksichtigen. Auch sei der Bestandteil „Terra“ für die Waren der Widersprechenden nicht beschreibend. Die angegriffene Marke „TERRAPLAN“ reihe sich zwanglos in die beiden Terra-Zeichenserien der Widersprechenden ein, so dass angesichts der engen Berührungspunkte der sich ergänzenden bzw zum Teil austauschbaren Vergleichswaren assoziative Verwechslungsgefahr bestehe. Im übrigen rügt die Widersprechende neben der pauschalen Behandlung des Registerstandes die verfahrensfehlerhafte Durchführung des Erinnerungsverfahrens. Über die Erinnerung sei ohne vorherige Zustellung des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 30. Oktober 2000 entschieden worden, der tatsächliche Ausführungen zu einer Reihe von Drittzeichen enthalte, auf die sich die Gegenseite gestützt habe.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinreden aufrecht und rügt insbesondere, dass die Widerspruchsmarke 1 im Inland nicht ernsthaft benutzt worden sei, weil das Weglassen des Zeichenbestandteils „Von Grund auf gut“ den kennzeichnenden Charakter der Marke verändere. Die abweichende Form der Benutzung könne nicht als rechtserhaltend iSv § 26 Abs 3 MarkenG angesehen werden, da der Slogan „Von Grund auf gut“ im Lichte der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs schutzfähig sei. Es handele sich um einen eigenständigen Bestandteil der Widerspruchsmarke 1, was auch durch die unterschiedliche Schriftform hervorgehoben werde.

Die Umsatzzahlen der eidesstattlichen Versicherungen besagten nichts, solange nicht die Relation zum Gesamtumsatz der Widersprechenden und ihres Marktanteils angegeben sei. Die Vorlage der Preisliste 2001 und die eidesstattlichen Versicherungen litten an inhaltlichen Mängeln. Die Widerspruchsmarke 2 werde allenfalls von den Dachziegelwerken der Firma P... verwendet. Ohne Vorlage des behaupteten Lizenzvertrages könne nicht geprüft werden, ob eine Benutzung mit Zustimmung der Widersprechenden in Betracht komme. In den Benutzungsunterlagen werde nur die Firma P... genannt und ein behaupteter Fremdbenutzungswille sei nicht erkennbar.

Die Markeninhaberin hat das Warenverzeichnis in der mündlichen Verhandlung auf die Ware „Mauerziegel, ausgenommen Klinker“ beschränkt. Sie ist der Auffassung, dass die nunmehr noch beanspruchten Waren mit den Waren der

Widersprechenden nicht ähnlich seien. Es bestehe keine Substitution der Vergleichswaren. Hersteller und Verwendungszweck seien grundverschieden. Außerdem umfasse das Sortiment der Baustoffhändler sämtliche Baustoffe, die nicht alle untereinander ähnlich seien, so dass das Angebot mit dem in einem Kaufhaus vergleichbar sei.

Verwechslungsgefahr bestehe mangels Markenähnlichkeit weder unmittelbar noch lägen die Voraussetzungen einer assoziativen Verwechslungsgefahr vor. Selbst wenn ein Lizenzvertrag bestehe, sei dieser den angesprochenen Abnehmern nicht erkennbar. Die für Dachziegelprodukte verwendeten Terra-Marken träten dem Verkehr als Marken des Unternehmens P... entgegen, so dass sie nicht der Widersprechenden zugerechnet werden könnten. Die Widersprechende habe den Verkehr nicht hinreichend daran gewöhnt, Marken mit dem Bestandteil „Terra“ als Hinweis auf die Herkunft aus einem Unternehmen zu erkennen. Vielmehr träten dem Verkehr Terra-Marken verschiedener Unternehmen entgegen, was sich auch aus den von der Markeninhaberin vorgelegten Internetauszügen ergebe. Der Bestandteil Terra sei ohnehin durch Drittmarken in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt und außerdem für Dachkeramik bzw. Tondachziegel beschreibend. Die angegriffene Marke werde als Hinweis auf ein weiteres Unternehmen und nicht als weiteres Zeichen einer Serie der Widersprechenden angesehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Es besteht nach Ansicht des Senats die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG derart, dass die jüngere Marke „TERRAPLAN“ auf Grund der Zeichenserie der Widersprechenden gedanklich mit der Widerspruchsmarke 1 „TERRANOVA Von Grund auf gut“ in Verbindung gebracht wird.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist wie die unmittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller entscheidungserheblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Auch sie ergibt sich aus der Wechselwirkung von Waren- und Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw des in Frage stehenden Stammbestandteils, wobei sich die maßgeblichen Faktoren gegenseitig ausgleichen können (stRspr vgl BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; GRUR 2002, 542 - BIG; zuletzt WRP 2004, 353 - DONLINE).

1. Wegen der zulässig erhobenen Einrede der Nichtbenutzung können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren berücksichtigt werden, für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Sie muss gemäss § 26 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2 MarkenG von der Inhaberin bzw mit deren Zustimmung im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Eine Benutzungshandlung ist nur dann als ernsthaft anzusehen, wenn sie nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entspricht, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern, wobei die Anforderungen am Maßstab des jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten zu messen sind.

Die Widersprechende hat die ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für die beiden maßgeblichen Zeiträume (30. August 1991 bis 30. August 1996 und 20. April 1999 bis 20. April 2004) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht. Diese gründet sich auf die Gesamtbetrachtung der in den eidesstattlichen Versicherungen vom 20. Januar 1998 und vom 28. April 2003 abgegebenen Erklärungen und die übrigen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen. Danach hat Frau S... erklärt, dass die Firma D... GmbH die Widerspruchsmarke 1 seit dem Jahr 1989 bis Ende 1993 für Trocken- und Nassprodukte ihres Lieferprogramms benutzt und damit Umsätze von ... (1991), ... (1992) und ... (1993) DM erzielt hat. Für

die Jahre 1994 bis zum Zeitpunkt seiner Erklärung vom 28. April 2003 hat Herr P... ua an Eides Statt versichert, dass unter der Marke „Terranova“ von der Widersprechenden in Deutschland mit Zustimmung der französischen Muttergesellschaft zahlreiche Putze, Trockenmörtel und Wärmedämmungsprodukte vertrieben werden, deren Umsätze sich zwischen ..., ... bzw ... DM beliefen. Aus den Preislisten 1990, 1992, 1997 sowie insbesondere 1993 und 1998 geht zudem hervor, dass neben den TERRANOVA Edelputzen spezielle Putze unter den Bezeichnungen „TERRAPOR, TERRABONA, TERRALTA, TERRAGRANA sowie TERRAGRUND, TERRASAN, TERRASIL, TERRAPLAST und TERRATHERM“ geführt und verwendet werden. Die Bezeichnungen „Terra-Light, terragrund, terra-star, terra dur, terrasil, terrasol, terravaria, terracolor, terratherm und terrasan“, deren Benutzung ebenfalls versichert wird, sind in den Preislisten 2000, 2001, 2002, 2003 sowie im Produktkatalog Fassaden für mineralische Edelputze, Wärmedämm-System, Sanierputze und technische Mörtel eingesetzt. Auf den Verpackungsmustern ist die Marke „TERRANOVA“ in Fettdruck mit dem Zusatz „Von Grund auf gut“ in dünnerer Schrift sowie im Verbund mit „TERRAFIX“ und „TERRATHERM“ angebracht.

Die Widerspruchsmarke 1 ist entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ihrer Art und Form nach rechtserhaltend benutzt auch soweit der Zusatz „Von Grund auf gut“ nicht enthalten ist. Denn es handelt sich um einen Zeichenteil, der als Wortfolge oder Slogan zwar markenfähig ist, dem aber wegen der rein beschreibenden Aussage im Sinne einer von Grund auf guten Qualität oder Beschaffenheit der angebotenen Produkte allein jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Abweichung der benutzten Form von der eingetragenen Marke - nämlich ohne den schutzunfähigen Slogan - verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 nicht, so dass die Benutzung der Marke „TERRANOVA“ als Benutzung der eingetragenen Widerspruchsmarke 1 gemäss § 26 Abs 3 MarkenG gilt.

Der Senat geht damit von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 1 für die eingetragenen Waren „Verputzmaterialien für Innen- und Außenwände“ sowie für die im einzelnen eingetragenen Putze und Mörtel des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke 1 aus. In welchem Umfang der Warenoberbegriff „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ über den Kernbereich dieser typischen Baustoffe hinaus für sämtliche Baumaterialien sowie für die restlichen eingetragenen Waren als benutzt anzusehen ist, kann demgegenüber dahingestellt bleiben.

2. Die benutzten Waren sind mit den Waren der angegriffenen Marke auch nach deren Einschränkung auf „Mauerziegel, ausgenommen Klinker“ in einem mittleren Grad ähnlich. Nach den vom Europäischen Gerichtshof (GRUR 1998, 922, 923 - Canon) und der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. GRUR 2001, 507, 508 EVIAN/REVIAN) aufgestellten Grundsätzen bestehen zwischen den Vergleichswaren derart enge Berührungspunkte, dass für den hier angesprochenen Fachverkehr wie für den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen, fachlich interessierten Durchschnittsabnehmer bei unterstellter identischer Kennzeichnung die Herkunft aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen naheliegt. Die speziellen Putze und Mörtel der Widersprechenden sind auf die zu verputzenden oder zu verarbeitenden Mauerziegel abgestimmt und sie hängen ihrer Art, Konsistenz und Zusammensetzung von ihnen ab, so dass von ergänzenden und einander bedingenden, jeweils typischen Baumaterialien auszugehen ist, die für einen gemeinsam zu verfolgenden Verwendungszweck des Wand-, Fassaden- oder Mauerbaus bestimmt und geeignet sind, was nicht zuletzt auch durch die Verwendung desselben Begriffs z.B. bei „Mauermörtel“ und „Mauerziegel“ zum Ausdruck kommt.

3. Bei der Widerspruchsmarke 1 ist hinsichtlich des allein kennzeichnenden Bestandteils „TERRANOVA“ zumindest eine normale Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen, wobei die Frage, inwieweit die lange Dauer der Benutzung der Marke TERRANOVA und deren behaupteter Bekanntheit die Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke 1 gesteigert hat oder hat steigern können, dahingestellt bleiben kann.

Die Gesamtbezeichnung „TERRANOVA“ ist unbeschadet der Bedeutung der lateinischen Wörter „Terra“ für „Erde, Gebiet“ und „Nova“ für „neu“ weder von Haus aus für die Widerspruchswaren als beschreibende Angabe und damit als kennzeichnungsschwach anzusehen noch durch Drittzeichen geschwächt.

Aus dem pauschalen Hinweis der Markenstelle auf die Registerlage, aus der sich eine Vielzahl von Eintragungen von Drittmarken mit dem Bestandteil „TERRA“ ergebe und die sich nach den Angaben des Erinnerungsprüfers auf 120 Treffer belaufe, kann nicht auf einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzzumfang der Widerspruchsmarke 1 geschlossen werden. Zum einen gehören der Widersprechenden bzw der Muttergesellschaft nach ihrem insoweit unbestrittenen Vortrag 51 der eingetragenen Marken. Zum anderen fehlt es für die Annahme, den Registerstand der eingetragenen Drittzeichen, über deren Benutzung nichts bekannt ist, als Indiz für eine dahingehende Kennzeichnungsschwäche heranzuziehen, an der erforderlichen großen Zahl von Drittmarken, die im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke 1 liegen (vgl stRspr BGH GRUR 1967 - Vitapur; GRUR 1999, 241, 243 - Lions).

Ebenso wenig lässt sich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft auf der Grundlage der von der Markeninhaberin angegebenen Drittmarken und deren Verwendung im Internet feststellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Schwächung durch Drittzeichen einen Ausnahmetatbestand darstellt und voraussetzt, dass die Drittkennzeichen im Bereich der gleichen oder eng benachbarter Branchen, Waren oder Dienstleistungen und in einem Umfang tatsächlich in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichen im Ähnlichkeitsbereich zu bewirken (vgl BGH, GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 2002, 626, 628 - IMS). Diese Voraussetzung ist bei keiner der in der mündlichen Verhandlung genannten Kennzeichnungen gegeben. Die „terra-bau“

bezeichnet eine Messe für ökologisches Bauen und Wohnen, „pro Terra“ betrifft Windkraftprojekte, „TERRATECH“ den Bau eines Entbindungshauses im westafrikanischen Sierra Leone und „terra bausysteme“ den Bau von Reitplätzen und -anlagen. Hinzu kommt, dass die Widersprechende die Marke „TERRANOVA“ langjährig und intensiv verteidigt und in zahlreichen Vereinbarungen von anderen Terra-Marken abgegrenzt hat.

4. Die Vergleichszeichen sind zwar nicht im engeren Sinne miteinander verwechselbar. Es besteht jedoch Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne, weil die jüngere Marke „TERRAPLAN“ vom Verkehr als weiteres Serienzeichen der Widersprechenden zugerechnet wird.

Bei der Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist zwar Zurückhaltung geboten. Auch setzt sie Abnehmer voraus, die den fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreisen angehören. Dem Verkehr ist aber die Übung mancher Unternehmen bekannt, sich eines Stammzeichens für ihre Waren zu bedienen und dieses Stammzeichen, das als solches erkennbar bleibt, für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Ist ein Unternehmen mit demselben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten und hat diesen an einen bestimmten Wortstamm gewöhnt, so wird der Verkehr vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie (vgl BGH GRUR 2002, 542 - BIG). So ist es hier.

Die Widersprechende hat die Benutzung einer um die Marke „TERRANOVA“ - die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke 1 ausmacht - gruppierte Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „TERRA“ zur Überzeugung des Senats hinreichend belegt. Sie bzw die Rechtsvorgängerin hat die Serie bereits vor dem maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke im Jahre 1996 (vgl BGH GRUR 1961, 347 - Almglocke) mindestens seit 1990 verwendet, wobei das Stammzeichen „TERRANOVA“ zur damaligen Zeit auch Teil der

Unternehmensbezeichnung „D... GmbH“ war und als Firmenschlagwort benutzt wurde. Die Serie umfasste ua die Kennzeichnungen „TERRANOVA, TERRASAN, TERRAGRUND, TERRATHERM, TERRASIL, TERRAPLAST, TERRAGRANA“ (vgl Katalog Preise & Produkte „TERRANOVA - Von Grund auf gut“ - Juni 1990, 1992, 1993 sowie die Hinweisblätter zur Verarbeitung der Produkte 1990 und 2/96).

Nach den eidesstattlichen Versicherungen und den übrigen Unterlagen existiert die Serie, z.T. erweitert durch die Kennzeichen „TERRAPOR, TERRABONA, TERRASIT, TERRAFIX“ sowie „terra-light, terra-star, terra-lux, terravaria, terradur, terrasol und terracolor“ (vgl TERRANOVA weber & brountin deutschland, Produkte und Preise 1997, Preisliste 1998; Preisliste weber & broutin 2000, 2001, 2002, 2003) in Deutschland nach wie vor, auch wenn einige Kennzeichen nicht mehr erscheinen und die Zeichen nunmehr auf eine andere Firma, nämlich die Widersprechende, umgeschrieben worden sind, die Teil des Mutterkonzerns S2... S.../Frankreich ist.

Soweit die Markeninhaberin die Auffassung vertritt, die Widersprechende habe den Verkehr nicht an eine Zeichenserie mit Hinweischarakter auf ein Unternehmen gewöhnt, weil dem Verkehr mit der behaupteten Terra-Serie für Dachziegel und Dachkeramik bei unterstellter Benutzung ein weiteres Unternehmen, nämlich die Firma Pfeleiderer, entgegentrete, ohne dass eine Verbindung zur Widersprechenden für den angesprochenen Verkehr erkennbar sei, vermag der Senat der Markeninhaberin nicht zu folgen. Die Gewöhnung des Verkehrs an eine Zeichenserie hängt - wie bei der Benutzung - von dem Auftritt der Kennzeichen im inländischen Markt und nicht von dessen Kenntnis ab, wie die Firma der Widersprechenden heißt, ob die benutzende Firma auch Inhaberin der Markenrechte ist oder wem die Marken im einzelnen gehören.

Für den Benutzungstatbestand ist in der Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass eine tatsächliche Benutzung seitens des Dritten ausreicht, soweit sie mit Einwilligung des Markeninhabers geschieht (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl,

2003, § 26 Rdn 116 f und FN 147 und 149 mwN). Auch ist zum Nachweis der vorherigen Zustimmung nicht unbedingt die Vorlage eines förmlichen Lizenzvertrages nötig und der Fremdbenutzungswille muss nicht nach außen hervorgehoben sein (vgl Schricker GRUR Int 1969, 14, 24; Fezer Markenrecht, 3. Aufl 2001, § 26 Rn 86; BPatGE 25, 50, 52 - Bommi mwN). Es mag fraglich sein, ob diese Rechtsgedanken angesichts des verschiedenen Gesetzeszwecks der beiden Rechtsbegriffe der Benutzung einerseits und der Verwechslungsgefahr auf Grund einer benutzten Zeichenserie andererseits auf letztere ohne weiteres übertragbar sind. Der Vergleich mit der Verkehrsgeltung (§ 4 Abs 2 MarkenG) und der Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs 3 MarkenG) zeigt jedoch, dass der in § 26 Abs 2 MarkenG ausdrücklich geregelte Grundsatz der autorisierten Drittbenutzung insoweit auch für den Erwerb des Markenschutzes und des Schutzzumfangs gelten muss (s.a. Ströbele aaO § 8 Rdn 478). Ebenso ist es für eine einfache Verkehrsgeltung ausreichend, dass ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen einem bestimmten, nicht notwendig namentlich benennbaren Unternehmen zuordnet (vgl Hacker aaO § 4 Rdn 50 mwN). Dem Verkehr ist ohnehin meist nicht bekannt, wer Rechtsinhaber einer Marke oder Serie ist. Die Kenntnis der Rechtsinhaberschaft kann insbesondere seit der freien Übertragbarkeit der Marke für den normativen Begriff der Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der Gewöhnung des Verkehrs an eine Zeichenserie im Regelfall nicht ausschlaggebend sein. Besitzt die Widersprechende - wie hier - zwei unterschiedlich gebildete Zeichenserien mit demselben Stamm für verschiedene Produktsegmente, so führt dies in der Regel zu einer verstärkten Zurechnung für den eingetragenen Markeninhaber und nicht zur Verneinung der Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr auf Grund einer benutzten ersten Zeichenserie durch eine zweite. Selbst bei der Verkehrsdurchsetzung kann der Rechtsnachfolger diese wegen der freien Übertragbarkeit der Marke geltend machen, obwohl diese im wesentlichen auf Benutzungshandlungen des Rechtsvorgängers beruht. Die Rechtsinhaberschaft geht für die rechtliche Zuordnung der Vorstellung des Verkehrs und der hinzunehmenden möglichen Marktverwirrung insoweit vor (vgl Ströbele aaO § 8 Rdn 480).

Die von der Markeninhaberin aufgeworfene Frage kann indes dahingestellt bleiben, weil die zweite Serie im vorliegenden Fall jedenfalls nicht geeignet ist, die Gewöhnung des Verkehrs an die erste Serie und damit die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens zu beeinträchtigen. Die Benutzung der Terra-Serie durch die Firma P... bei unterstelltem Fremdbenutzungswillen für die Widersprechende auf Grund ihres Schreibens vom 12. Dezember 2001 (Bl 106, d.A.) betrifft nicht den maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der angegriffenen Marke und sie wird für einen anderen Produktbereich verwendet. Hinzu kommt, dass für den angesprochenen Verkehr, der hier Fachkreise wie Architekten, Bauunternehmen, Bauträgergesellschaften, Maurer, Fassadenbauer, Dachdecker aber auch Bauherren und interessierte Endabnehmer umfasst, umso eher Veranlassung zu der Annahme besteht, bei der angegriffenen Marke ein weiteres Zeichen der TERRANOVA-Serie vor sich zu haben, als eine Erweiterung des Lieferspektrums Fassaden der Widersprechenden insbesondere auch auf Mauerziegel nahe liegt. Zudem dürften gerade dem Fachpublikum die zahlreichen Veränderungen, Firmenkäufe, Fusionen und Konsolidierungen, die insbesondere im Zuge der Wende seit 1993 in der Baubranche eingetreten sind, nicht unbekannt geblieben sein.

Nachdem die Widersprechende bzw ihre Rechtsvorgänger beim Vertrieb von Fassadenputzen und den verschiedenen Trockenmörteln im Inland eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „TERRA“ in erheblichem Umfang verwendet und den Verkehr an diese gewöhnt haben, kommt es nicht darauf an, ob das Wort „Terra“ wegen seiner Bedeutung ua von „Tonerde, Tonboden“, „Lehmerde“ (vgl DUDEN Das Fremdwörterbuch 5. Aufl 1990, 774 - Stichwort „Terrakotta, Terra rossa“) für die betroffenen Waren einen beschreibenden Inhalt hat und etwa deswegen als Stammbestandteil ungeeignet sei (vgl BGH GRUR 2002, 542 aE - BIG).

6. Bei der gegebenen Sachlage kann die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr auch auf Grund der Widerspruchsmarke 2 „Terra Dachsysteme“ und der behaupteten Terra-Zeichenserie für „Dachziegel und Dachzubehör aus Ton sowie Dachkeramik“ anzunehmen ist, dahingestellt bleiben.

7. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 71 Abs 3 MarkenG angeordnet, weil der angefochtene Erinnerungsbeschluss vom 31. Juli 2001 ergangen ist, ohne dass der unterlegenen Widersprechenden der Schriftsatz der Markeninhaberin vom 30. Oktober 2000 zuvor zugestellt worden war. Der Schriftsatz enthielt ua tatsächliches Vorbringen zur behaupteten Schwächung durch eingetragene Drittzeichen. Der Widersprechenden hätte Gelegenheit gegeben werden müssen, sich zu dem Sachvortrag zu äußern. Die unterbliebene Zustellung stellt einen groben Verfahrensfehler dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden - insbesondere im Hinblick auf die Ausführungen des Erinnerungsprüfers zum Rollenstand - dass die Entscheidung ohne die Verletzung des rechtlichen Gehörs anders ausgefallen und die Einlegung der Beschwerde nicht erforderlich geworden wäre.

8. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

9. Die Rechtsbeschwerde wird auf Anregung der Markeninhaberin gemäß § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG zur Klärung der Rechtsfrage zugelassen, inwieweit die Existenz zweier Serien von Marken mit demselben Stammbestandteil, die für dieselbe Widersprechende eingetragen sind, der Gewöhnung des Verkehrs an eine benutzte Zeichenserie mit Hinweischarakter auf ein Unternehmen als Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der

Serienmarke entgegensteht, wenn die zweite Serie von einem als Hersteller gekennzeichneten Unternehmen benutzt wird, dessen Fremdbenutzungswille für den Verkehr nicht ohne weiteres erkennbar ist.

Vorsitzender Richter
Winkler ist im Urlaub
und daher verhindert
zu unterschreiben

Dr. Hock

Pagenberg

Pagenberg

CI

Abb. 1

TERRANOVA
Von Grund auf gut.