



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 163/01

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 12 696

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. April 2004 durch den Vorsitzenden Richter Winkler, die Richterin Pagenberg und den Richter Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. März 2001 aufgehoben und die Löschung der Marke 398 12 696 angeordnet.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der für „Kalksandsteine“ registrierten Wort/Bildmarke 398 12 696

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der Marke 11 81 270

KASASTURZ

die am 2. Oktober 1991 für die Waren der Klasse 19

„Baumaterialien (nicht aus Metall); Natursteine, insbesondere Kalksandsteine, Marmor, Schiefer, Kunststeine; Betonsteine; Betonwerksteine; Ziegel; Dachsteine und Dachziegel; Glasbausteine; Glasbetonsteine; Pflastersteine; Betondachsteine; feuerfeste Steine; Profilsteine; Verblendsteine; Hintermauersteine; Wegsteine; Bauteile aus Natur- und Kunststeinen, aus Marmor, Terrazo, Asbest, Schiefer und/oder Ton; Rohre aus Beton und/oder Zement; Platten, insbesondere Wand-, Boden- und Verkleidungsplatten, aus Stein, Marmor, Beton und/oder Zement; Faserplatten; Hartfaserplatten; Belagplatten für Bauzwecke aus Marmor, Glas, Porzellan, Ton; Klinkerplatten; Leichtbauplatten, nicht aus Metall; Mörtelplatten; Fassadenplatten, nicht aus Metall; Tor-, Tür- und Fensterstürze aus Natur und Kunststeinen sowie aus Beton, insbesondere Verblendstürze; vorgefertigte Gebäudedecken, nicht aus Metall; U-Schalen, bestehend aus Natur- und/oder Kunststeinen; vorgefertigte Treppen aus Natur- und/oder Kunststeinen; Treppenstufen und Treppenpodeste aus Natur- und/oder Kunststeinen; Erstrichmassen, vorgefertigte Fußböden aus keramischen Stoffen, aus Stein, aus Holz und/oder aus Terrazo; Überdachungsmassen; Fußbodenbelagmassen, soweit in Klasse 19 enthalten; Estrichgips; Kalk als Baustoff; Kies; Kunststeinmassen; Mörtel; Preßmassen für Ver-

putzzwecke; Steinmehl zur Herstellung von Kunststeinen und Steinholz; Steinsplitt; Zement“

eingetragen worden ist. Die Eintragung der jüngeren Marke ist am 6. August 1998 veröffentlicht worden.

Auf die mit Schriftsatz vom 22. Dezember 1998 erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung ua eine eidesstattliche Versicherung des Verkaufsleiters Herrn L... vom 25. Mai 1999, Prospekte, Rechnungskopien sowie Preislisten für 1996 und 1997 eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 19 hat in ihrem Beschluß vom 2. März 2001 die Frage der Benutzung offengelassen und die auf eine Zeichenserie der Widersprechenden gestützte assoziative Verwechslungsgefahr verneint. Wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks fehle es an der Ähnlichkeit der Marken, weil die jüngere Marke nicht von dem Bestandteil „KASAPLAN“ geprägt werde.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie im wesentlichen vor, daß Warenidentität hinsichtlich der Kalksandsteine vorliege und im übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe, weil es sich bei den sonstigen Bauteilen, insbesondere bei den Tür- und Fensterstürzen, um Teile aus Kalksandstein handele. Die jüngere Marke werde in ihrem Gesamteindruck von dem Bestandteil „KASAPLAN“ geprägt, da „KS“ ein Symbol des Kalksandstein-Verbandes sei und das größtmäßig exponierte „E“ vom Verkehr als gestalterisches Element oder als beschreibender Hinweis aufgefaßt werde. Die Widersprechende macht geltend, daß die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehe. Sie beruft sich hierzu darauf, daß der Stammbestandteil „KASA“ von der Widersprechenden bzw der Schwesterfirma bereits seit vielen Jahren im Rahmen einer Zeichenserie verwendet werde. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende weitere eidesstattliche Versicherungen ihres Verkaufsleiters, Herrn

L..., vom 27. August 2001 und vom 27. Februar 2004 sowie Fotografien, Preislisten, Rechnungskopien und Prospekte der Firma G... eingereicht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der Marke 398 12 696 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede nach wie vor aufrecht, da der Zeitpunkt der Anfertigung der eingereichten Fotos nicht ersichtlich sei und die Angabe in der eidesstattlichen Versicherung fehle, daß alle ... Packungseinheiten mit dem Stempel „KASASTURZ“ versehen worden seien. Außerdem benutze die Widersprechende die Marke nicht für Kalksandsteine. Die Verwendung der Bezeichnung „KASA-HM-Stürze“ stelle keine Benutzung der Widerspruchsmarke dar. Auch werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht von dem Wortbestandteil „KASAPLAN“ bestimmt, weil die Bestandteile „KS“ als markenmäßiger Hinweis auf den Kalksandsteinverband und der inhaltlich nicht eindeutige Buchstabe „E“ ebenfalls zur jüngeren Marke gehörten. Im übrigen bestreitet die Markeninhaberin die Benutzung einer Serie der Widersprechenden, die für die Abnehmer ohnehin nicht erkennbar sei. Der Bestandteil „KASA“ erfülle nicht die hohen Anforderungen an die Besonderheit und Originalität eines Stammbestandteils, weil er die Abkürzung von „Kalksandstein“ und klanggleich mit dem spanischen Begriff „Casa“ (= Haus) sei. Der ungewöhnliche Zusatz „E“ finde keine Entsprechung in der Bildung der genannten Zeichenserie. Der Seriengedanke müsse nach der Rechtsprechung ohnehin restriktiv angewendet werden. Außerdem sei der Bestandteil „KASA“ durch die Eintragung zahlreicher Drittzeichen

geschwächt, deren Benutzung ihrer Ansicht nach von der Widersprechenden bewiesen werden müßte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Nach Auffassung des Senats besteht die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens, weil die jüngere Marke bei ihrer Benennung im Verkehr gedanklich mit der Widerspruchsmarke „KASASTURZ“ als weitere Serienmarke der Widersprechenden in Verbindung gebracht wird (§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG).

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 im Schriftsatz vom 23. Dezember 1998 zulässig erhobenen Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke vom 6. August 1998 bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war (Eintragungstag 2. Oktober 1991), können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die Waren berücksichtigt werden, für die die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Widerspruchsmarke muß gemäß § 26 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2 MarkenG von der Inhaberin bzw mit deren Zustimmung im In-

land 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 für den zunächst maßgeblichen Zeitraum (6. August 1993 bis 6. August 1998) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht. Diese gründet sich auf die Gesamtbetrachtung der in den eidesstattlichen Versicherungen abgegebenen Erklärungen und der übrigen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen. Danach wird die Widerspruchsmarke von der Schwesterfirma G... GmbH & Co. KG in A..., mit Zustimmung der Widersprechenden für Kalksandstein-Hintermauerstürze benutzt, von denen in der Zeit August 1993 bis August 1998 nach der eidesstattlichen Erklärung des Verkaufsleiters mindestens ... Pakkungseinheiten auf dem deutschen Markt verkauft worden sind. Daß es sich bei der ursprünglichen Angabe von „Kalksandstein-Hintermauertüren“ an Stelle von „Kalksandstein-Hintermauerstürzen“ um einen offensichtlichen Schreibfehler handelt, ergibt sich aus der ergänzenden eidesstattlichen Erklärung vom 27. August 2001 in Verbindung mit den übrigen Unterlagen sowie aus der Tatsache, daß Türstürze ua aus Kalksandstein, nicht aber Türen aus Kalksandstein gefertigt werden. Ebenso wenig ergeben sich angesichts der Gesamtheit der Unterlagen Zweifel an der funktionsgemäßen Benutzung aus dem Umstand, daß der Stempelaufdruck „KASASTURZ GRÄPER DIN 1045“ und die Fotos keine Datumsangabe enthalten. Die teilweise abweichende Benutzungsform, bei der der Markenteil „STURZ“ nicht in Versalien, sondern in Normalschrift wiedergegeben wird, erweist sich als unschädlich iSv § 26 Abs 3 MarkenG, da sie den kennzeichnenden Charakter der Marke, der in dem Wortteil KASA liegt, nicht verändert.

Soweit die Markeninhaberin erst in der mündlichen Verhandlung Aspekte der Benutzung im zweiten 5-Jahres Zeitraum angesprochen hat, ist - soweit darin überhaupt ein ausreichendes Bestreiten der Benutzung zu sehen ist - davon auszugehen, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke auch insoweit glaubhaft gemacht worden ist. Das ergibt sich aus den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 27. Februar 2004 in Verbindung mit den Rechnungskopien, den Preislisten 1999 und 2002 sowie den Prospekten zum Produkteinsatz und den Belastungstabellen.

2. Die als benutzt geltenden „Kalksandstein-Hintermauerstürze“ fallen unter die Warenbegriffe „Tor-, Tür- und Fensterstürze aus Natur- und Kunststein“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Sie sind mit den „Kalksandsteinen“ der angegriffenen Marke in einem hohen 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. Nicht nur ist die Materialbeschaffenheit gleich, es werden von einem Teil der Hersteller auch beide Waren gefertigt und angeboten, wobei die Fertigungsstufe, die Abnehmerkreise sowie der Vertriebswege ohnehin die gleichen sind. Hinzu kommt, daß die Vergleichswaren für ihre Verarbeitung hinsichtlich der Wand- bzw. Steinstärke und der Proportionen derart aufeinander abgestimmt sind, daß von ergänzenden und einander bedingenden, jeweils typischen Baumaterialien auszugehen ist. Zudem sind sie für einen gemeinsam zu verfolgenden Verwendungszweck des Tür-, Tor- und Fenstermauerbaus bestimmt und geeignet, was insbesondere auch den Schall- und Wärmeschutz betrifft.

3. Die Ähnlichkeit der Marken ergibt sich aus der Übereinstimmung des Stammbestandteils „KASA“ der Widerspruchsmarke „KASASTURZ“ mit dem Kenn- und Merkwort der jüngeren Marke „KASAPLAN“ bzw. „KASAPLAN E“, so daß die Gefahr besteht, daß die jüngere Marke bei ihrer Benennung im Verkehr gedanklich als ein weiteres Zeichen einer bestehenden älteren Zeichenserie der Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht wird.

Zwar hat die Markeninhaberin zutreffend hervorgehoben, daß bei der Annahme der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens Zurückhaltung geboten ist. 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 zur Überzeugung des Senats hinreichend belegt, daß sie bereits zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im März 1998 mit dem Wortstamm „KASA“ als Bestandteil einer Zeichenserie im Verkehr aufgetreten ist. Die Markenserie betrifft die Zeichen KASA, KASASTURZ, KASA-U-Schalen und KASA-Color, die von der Widersprechenden bzw. von der Schwesterfirma mit ihrer Zustimmung benutzt worden sind und benutzt werden. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Serie pauschal bestritten. Sie hat aber zu dem im einzelnen vorgelegten Material nicht substantiiert Stellung genommen. Soweit die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung eine weitere eidesstattliche Erklärung von Herrn L... zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Zeichenserie in Kopie eingereicht hat, begegnen deren Verwertung zwar Bedenken, da diese - anders als in dem vom 24. Senat entschiedenen

Fall einer eidesstattlichen Telefax-Erklärung (vgl. 24 W (pat) 103/02 vom 23. März 2004 - BONSAL/Bonfal) nicht unmittelbar bei Gericht eingegangen ist. Jedoch ergibt sich aus der Gesamtheit der schon mit Schriftsatz vom 4. März 2004 eingereichten eidesstattlichen Erklärung vom 27. Februar 2004 in Verbindung mit den ebenfalls eingereichten Rechenkopien und insbesondere den dort im Briefkopf der Firma G... aufgeführten Marken KASA-Color, KASA Schalen, KASASTURZ sowie den auf den Belastungstabellen herausgestellten Marken KASASTURZ und KASA, daß von der Widersprechenden bzw. der Schwesterfirma mehrere Marken benutzt worden sind. Aus diesen Gründen hält der Senat das Bestehen einer benutzten Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil KASA letztlich noch für ausreichend glaubhaft gemacht.

Hinsichtlich des Einwands einer Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittzeichen, den die Markeninhaberin geltend macht und sich hierfür auf die Liste der 16 eingetragenen KASA-Marken stützt, ist festzustellen, daß von diesen 11 der Widersprechenden gehören, zwei die angegriffene Marke betreffen und lediglich drei für andere Unternehmen eingetragen sind. Über deren Benutzung und Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen ist nichts bekannt oder vorgetragen, wobei die Darlegungs- und Beweispflicht hierfür die Markeninhaberin trifft. Jedenfalls reichen die drei Eintragungen schon zahlenmäßig nicht aus, um eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch Drittzeichen zu begründen. Soweit der Registerstand Marken betrifft, die das spanisch-italienische Wort „CASA“ enthalten, sind diese anders gebildet, so daß sie eine Schwächung nicht bewirken können. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus normal, da der Stammbestandteil einen phantasievollen Hinweis auf Kalksandstein darstellt und KASA vom Verkehr nicht mit dem Begriff „CASA“ und dessen Bedeutung gleichgesetzt wird.

Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird von dem naheliegenden Kenn- und Merkwort „KASAPLAN“ bzw. „KASAPLAN E“ für ihre Benennung und klangliche Wiedergabe geprägt. Bei einer Kombinationsmarke, die aus Bildelementen

und den drei Wort- bzw Buchstaben-Bestandteilen „KS“, „KASAPLAN“ und „E“ besteht, entspricht es der Lebenserfahrung, daß der Verkehr sich für die Benennung in erster Linie an aussprechbaren Wörtern orientiert und nicht sämtliche Wortbestandteile aneinanderreihet. Dies umso mehr, als „KS“ das allgemeine Verbandszeichen des Kalkstein-Verbandes ist und für den angesprochenen Verkehr die eigentliche Kennzeichnung in den Wortelelementen „KASAPLAN“ bzw „KASAPLAN E“ gesehen wird. Soweit „KS“ nicht als markenmäßiger Verbandshinweis verstanden wird, ist nicht auszuschließen, daß ein Teil des Verkehrs „KS“ als Abkürzung von „KASASTURZ“ auffaßt, was die Verwechslungsgefahr eher erhöht.

Stehen sich „KASASTURZ“ und „KASAPLAN“ oder „KASAPLAN E“ gegenüber, so ist unter Berücksichtigung des hohen Ähnlichkeitsgrades und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer (weiteren) Serienmarke zu bejahen.

Für eine Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Vors. Richter Winkler ist
wegen Urlaubs verhindert
zu unterschreiben.

Kätker

Pagenberg

Pagenberg

CI

Abb. 1

