



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 2/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 14 798

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die am 31. Juli 2000 angemeldete Bezeichnung

X-Lite

ist am 14. September 2000 unter der Nummer 300 14 798 ua für „Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtsaftgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 1 010 438



die seit dem 14. November 1980 für „Bier“ geschützt ist, und der älteren Marke 1 015 921



die seit dem 24. März 1981 eingetragen ist und nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses Schutz für „Bier, Ale und Porter“ beansprucht, Widerspruch erhoben. Dieser richtet sich gegen alle Waren der Klasse 32 der angegriffenen Marke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarken gem § 43 Abs 1 MarkenG umfassend bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung Unterlagen in Form von Eidesstattlichen Versicherungen (affidavits), Rechnungskopien, Flaschenabbildungen und Werbeanzeigen vorgelegt, die sich auf die Zeiträume zwischen 1994 und 1997 einerseits und zwischen 1997 und 2001 andererseits beziehen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat wegen des Eindrucks einer Scheinbenutzung die Einrede der Nichtbenutzung aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 17. Oktober 2002 durch einen Regierungsangestellten im gehobenen Dienst die Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken nicht glaubhaft machen können. Aus den eingereichten Unterlagen gehe nicht hervor, in welcher Form die Widerspruchsmarken auf der Ware oder ihrer Verpackung benutzt worden seien. Hierfür wäre die Vorlage zB von Flaschenetiketten ausreichend gewesen. Ob noch weitere Mängel der Glaubhaftmachungsunterlagen der Anerkennung der Benutzung entgegenstünden, könne insoweit offen bleiben. Wegen des Beibringungsgrundsatzes sei ein amtlicher Hinweis gem § 82 Abs 1 S. 1 MarkenG, § 139 ZPO nicht veranlasst gewesen. Auf eine Verwechslungsgefahr der Marken komme es daher nicht an, auch wenn ergänzend angemerkt werde, dass der Abstand der Marken ausreichend groß wäre, zumal die Widerspruchsmarken wegen der Anlehnung an den engli-

schen Begriff „light“ für „leicht“ nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft für sich beanspruchen könnten.

Hiergegen richtet sich die nach § 165 Abs 4 MarkenG eingelegte Beschwerde der Widersprechenden. Bei den mit Schriftsatz vom 7. September 2002 vorgelegten Benutzungsunterlagen hätten sich entgegen der Annahme der Markenstelle durchaus Abbildungen von Etiketten befunden. Die Markenstelle habe es wohl an einem ordentlichen Aktenstudium fehlen lassen, so dass auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr begründet sei. Es gehe im Zusammenhang mit der Nichtbenutzungseinrede um Glaubhaftmachung und nicht um einen Beweis. Im Gegensatz zu Etiketten zeige das Werbeblatt, wie die Marken auf der Ware angebracht seien. Im übrigen werde mitgeteilt, dass die Etiketten für Light-Bier in der 2. Hälfte 1999 geändert worden seien und die vorgelegten Abbildungen in Form von Handzetteln an die in der Eidesstattlichen Versicherung erwähnten Kunden verteilt worden seien. Zu den Umsatzmengen sei zu sagen, dass es sich um Importbier handele, das in den USA hergestellt und nach Deutschland exportiert werde, so dass wesentlich geringere Stückzahlen wirtschaftlich sinnvoller seien als bei hier gebrautem Bier. In keinem Fall handele es sich um eine Scheinbenutzung. Im Hinblick auf zahlreiche Eintragungen könne auch kaum davon ausgegangen werden, dass es sich bei „Lite“ um eine vereinfachte und in der Werbung verbreitete Schreibweise des englischen Worts „light“ handele und dieses möglicherweise schutzunfähig sei, zumal die Markenstelle ihre Auffassung nicht belegt habe. Schließlich habe sie sich auch nicht damit auseinandergesetzt, dass das „x“ in der angegriffenen Marke für den Begriff „extra“ stehe und daher nicht schutzfähig sei, wie aus dem Schutzmarkendienstlexikon 2000 folge.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke im beantragten Umfang zu löschen sowie die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe die Widersprüche nicht nur zurückgewiesen, weil aus den Glaubhaftmachungunterlagen der Widersprechenden nicht die Art der Benutzung hervorgehe, sondern insbesondere wegen dieser Tatsache. Die Widersprechende habe nicht erkannt, dass eine Werbeanzeige, wie in Exhibit C zum Schriftsatz vom 7. September 2001 vorgelegt, nicht mit der Vorlage von Etiketten identisch sei. Die Erklärung vom 29. Mai 1999 erfülle nicht die Anforderungen an eine Eidesstattliche Versicherung, da sie sich auf ein anderes Verfahren beziehe. Die Erklärung vom 4. Dezember 2001 enthalte keine Aussagen über die benutzte Markenform. Die mit der 1. Erklärung vorgelegte Werbeanzeige habe kein Datum enthalten; es sei nicht ersichtlich, wann und wie diese Anzeige an die deutsche Öffentlichkeit gelangt sei. Hinsichtlich der 2. Werbeanzeige seien Zeitpunkt und Umfang der angeblichen Verteilung unbekannt. Daß die Anzeige verteilt worden sei, werde bestritten, da diese Aussage von keiner Eidesstattlichen Versicherung abgedeckt sei. Ein Widerspruch im Vortrag sei auch, dass in der Erklärung der Widersprechenden vom 4. Dezember 2001 von einem „extensive use“ der Marken die Rede sei, während die Umsatzzahlen für die Jahre 1997 bis 2001 gerade 782 Hektoliter betrügen, was selbst für eine Kleinbrauerei unzureichend wäre. Die Nichtbenutzungseinrede werde daher aufrecht erhalten. Im übrigen treffe die Auffassung der Markenstelle zur Schutzfähigkeit von „lite“ zu, wie sich aus der Entscheidung des EuG vom 27. Februar 2002 in der Sache T-79/00 – LITE – unter Punkt 36 ergebe. Die Eintragung der Widerspruchsmarken könne daher nur auf der grafischen Ausgestaltung beruhen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat die Widersprüche aus den älteren Marken 1 010 438 und 1 015 921 im Ergebnis zutreffend zurückgewiesen. Auch nach Auffassung des Senat besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG unbeschränkt und zulässigerweise erhoben hat, war es Aufgabe der Widersprechenden, die Benutzung ihrer beiden Marken sowohl für den Zeitraum gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 19. Oktober 2000, als auch für den Zeitraum gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen, der den Fünfjahreszeitraum vor Entscheidung durch den Senat betrifft (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43, Rdnr 11; BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; MarkenR 1999, 297 – HONKA).

Auch wenn, wie die Widersprechende zutreffend vorträgt, für die Frage der Glaubhaftmachung kein voller Beweis erforderlich ist, sondern ein geringerer Grad an Wahrscheinlichkeit iSd § 294 ZPO zum Nachweis ausreicht, bestehen Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken. So ist bereits fraglich, ob die konkrete Verwendung der Marken ausreichend dargetan worden ist. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, daß die Widersprechende mit Schriftsatz vom 20. März 2003 selbst vorgetragen hat, seit der zweiten Hälfte des Jahres 1999 die Widerspruchsmarken auf anderen Flaschenetiketten zu verwenden, wie sie dem Schriftsatz der Widersprechenden vom 7. September 2002 in Form von Werbeblättern mit der Abbildung einer Bierflasche beigefügt waren. Aus diesen Unterlagen folgt jedenfalls, daß die Widerspruchsmarken, die als Wort-Bild-Marken in einer besonderen Schriftform geschützt sind, in abgewandelter Form, nämlich als Flaschenetikett mit dem kennzeichnungskräftigen Zusatz „Miller“ verwendet worden sind. Der Senat hatte zusammen mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung auf die Bedenken aufmerksam gemacht, die sich aus der Verwendung der älteren Marken in veränderter Form und der damit zusammenhängenden

Frage einer erkennbaren Änderung des kennzeichnenden Charakters der Marken ergeben. Die Widersprechende hat sich hierzu in der Sache nicht mehr geäußert. Im Hinblick auf die nachstehenden Ausführungen zur Kennzeichnungskraft von „LITE“ können die Widersprüche wohl schon mangels einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken im Sinne des § 26 Abs 3 MarkenG keinen Erfolg haben.

Auch sind die Zweifel nachvollziehbar, die sich im Zusammenhang mit den von der Widersprechenden genannten, in Deutschland erzielten Umsätzen ergeben. So scheinen die vorgelegten Zahlen auf einen relativ geringen Warenumschlag hinzudeuten, was angesichts der Größe des Unternehmens der Widersprechenden erstaunlich ist. Daß die eher geringen Mengen die Kriterien erfüllten, die vom EuGH und BGH im Hinblick auf die Ernsthaftigkeit der Benutzung aufgestellt worden sind und von denen bei Vorliegen besonderer Umstände abgewichen werden kann (vgl hierzu EuGH GRUR 2003, 425 – Ansul/Ajax; EuG GRUR Int. 2003, 456 – HIWATT; BGH MarkenR 2003, 141 – BIG BERTHA; GRUR 2003, 1047 – Kellogg's / Kelly's), hat die Widersprechende jedenfalls nicht dargelegt.

2. Letztlich kann jedoch die Frage der rechtserhaltenden Benutzung offen bleiben, denn die Übereinstimmung der Marken hinsichtlich des Wortes „Lite“ vermag tatsächlich und aus Rechtsgründen nicht die Feststellung einer Verwechslungsgefahr zu rechtfertigen.

Der Begriff der Verwechslungsgefahr wird nach ständiger Rechtsprechung durch mehrere Komponenten bestimmt. In diesem Zusammenhang ist neben dem Verhältnis der sich gegenüber stehenden Waren und/oder Dienstleistungen und dem Verhältnis der zu vergleichenden Marken zu prüfen, welchen Schutzzumfang die Widerspruchsmarke beanspruchen kann. Dieser stellt keine feste Größe dar, sondern kann durch intensive Benutzung der Marke erweitert oder aber wegen eines – auch nach der Eintragung sich entwickelnden – beschreibenden Sinngehalts der Marke verringert sein. Von der Antwort auf diese Frage hängt die Beurteilung des

Abstandes ab, den die jüngere Marke gegenüber der älteren Marke einzuhalten hat.

Die in den Jahren 1980/1981 eingetragenen Widerspruchsmarken bestehen jeweils aus dem grafisch gestalteten Wort „Lite“. Es kann dahinstehen, welche Bedeutung dieses Wort im Zeitpunkt der Eintragung als Marke im Zusammenhang mit Lebensmitteln hatte und ob gegebenenfalls die – unter dem Gesichtspunkt der Schutzzfähigkeit allerdings relativ geringfügig erscheinende – grafische Gestaltung für die positive Beurteilung der Eintragungsfähigkeit ausschlaggebend war. Denn im Widerspruchsverfahren sind die Kennzeichnungskraft und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nach objektiven Gegebenheiten und der Verkehrsauffassung zum Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung zu beurteilen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9, Rdnr 40; 319 ff, 323). Das Wort „lite“ ist heute eine vielfach verwendete und auch den Verbrauchern im Inland geläufige Schreibweise des englischen Wortes „light“ und somit für Lebensmittel und Getränke wie auch Bier selbst eine Sachangabe. Wie bereits von der Markenstelle ausgeführt, wird die Schreibweise „lite“ anstelle des englischen Wortes „light“ in der Werbung häufig verwendet, um auf ein sog „leichtes“ Produkt aufmerksam zu machen, das entweder kalorien-, nikotin- oder - wie im vorliegenden Fall - alkoholreduziert ist. So findet sich zB auch in PONS, Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2002, unter dem Stichwort „lite“ ausdrücklich der Hinweis auf kalorienarmes Bier. Dementsprechend sind Markenmeldungen, die im wesentlichen aus dem Wort „lite“ bestehen, als nicht schutzfähig iSd § 8 Abs 2 MarkenG angesehen worden (vgl. EuG GRUR Int. 2002, 604 – LITE; HABM WettbR 2000, 299 – LITE; BPatG in PAVIS PROMA: 32 W(pat) 355/95 – LITE; 32 W (pat) 94/98 – dream-lite).

Daraus folgt, daß für das Wort „LITE“ als solches für einschlägige Waren jedenfalls heute kein Markenschutz mehr beansprucht werden kann. Ob die Widerspruchsmarken aufgrund ihrer grafischen Gestaltung eingetragen worden sind, spielt im vorliegenden Verfahren auch deshalb keine Rolle, weil sich die Widersprüche gegen eine Wortmarke mit dem Bestandteil „lite“ in Normalschreibweise

richten und nicht etwa gegen eine Marke, die ihre Eintragungsfähigkeit selbst aus einer grafischen Ausgestaltung der warenbeschreibenden Angabe bezieht und mit ihrer Eigenprägung etwa keinen ausreichenden Abstand von der charakteristischen Gestaltung der älteren Marken erhielte. Allerdings bedeutet die aktuelle Schutzunfähigkeit einer Marke nach ihrem Wortsinn nicht, daß ihr überhaupt kein Schutz mehr zukommt. Denn die Bindung der Behörden und Gerichte an die Eintragung einer Marke im Markenregister führt dazu, daß ihr zumindest Schutz gegen eine identische Kollisionsmarke mit identischen Waren und /oder Dienstleistungen zu gewähren ist. Ein solcher Fall liegt hier allerdings nicht vor.

3. Im übrigen wäre aus Rechtsgründen eine Verwechslungsgefahr auch dann zu verneinen, wenn nicht von der Schutzunfähigkeit des Wortes „lite“ und damit von einem auf – etwa versehentlich eingetragene – identische jüngere Schutzrechte beschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarken ausgegangen würde, sondern geringe Kennzeichnungskraft und ein entsprechend eingeschränkter Schutzzumfang angenommen würde (vgl. BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus). Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist nach Auffassung des Senats nämlich auch dann in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Die jüngere Marke hält von der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Markenabstand ein.

Zunächst scheidet eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht aus, wenn die Marken in ihrer Gesamtheit nach den für den Gesamteindruck sonst maßgeblichen allgemeinen Kriterien verglichen werden. Sie unterscheiden sich durch das in der angegriffenen Marke vorangestellte „X“ ausreichend voneinander.

Auch der Umstand, daß die Widerspruchsmarken – abgesehen von der grafischen Gestaltung – als Bestandteil in der jüngeren Marke enthalten sind, führt nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Diese würde abweichend von

dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl. Alt-hammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 151), überhaupt nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil „lite“ die angegriffene Marke kollisionsbegründend prägen würde. Dies kann jedoch nicht angenommen werden, da dieser Bestandteil für sich betrachtet, wie oben bereits im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken dargelegt, für Bier nicht schutzfähig ist. Ausgehend davon gewinnt die angemeldete Bezeichnung ihre schutzbegründende Eigenart nur aus der Kombination der einzelnen Bestandteile.

Auch unter den Gesichtspunkten, daß die Marken begrifflich verwechselt oder im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht keine Verwechslungsgefahr. Soweit eine begriffliche oder gedankliche Verbindung dadurch hergestellt werden sollte, daß durch beide Marken eine Assoziation an den beschreibenden Begriff „lite“ oder „leicht“ ausgelöst wird, ist dies unbeachtlich. Denn begriffliche Übereinstimmungen in beschreibenden Angaben sowie dadurch ausgelöste Assoziationen führen regelmäßig nur dazu, daß der Verkehr bei den so bezeichneten Waren auf Übereinstimmungen in Bezug auf Art, Beschaffenheit usw schließt. In Begriffen wie „lite“ oder „leicht“ wird der Verkehr allenfalls eine warenbeschreibende Sachangabe oder sogar eine Art Gattungsbezeichnung (vgl hierzu EuG GRUR Int. 2002, 604 – LITE) erkennen, die auf dem Lebensmittelsektor allgemein und insbesondere auch im Zusammenhang mit alkoholreduzierten Getränken üblich geworden ist. Die Schlussfolgerung, daß die jeweiligen Waren von demselben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen erbracht werden, liegt deshalb fern.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Auch für die von der Widersprechenden beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr iSd § 71 Abs 3 MarkenG sieht der Senat keinen

Grund. Eine solche Rückzahlung kommt allenfalls aus Billigkeitsgründen, etwa bei fehlerhafter Sachbehandlung oder Verfahrensfehlern seitens des Patentamts, in Betracht, die hier nicht vorliegen. Die von der Widersprechenden erhobenen Vorwürfe, die Markenstelle sei Belege für die Schutzunfähigkeit der Bezeichnung „lite“ schuldig geblieben oder habe es in bezug auf vorgelegte Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarken an einem ernsthaften Aktenstudium mangeln lassen, entbehren der Grundlage.

Kliems

Merzbach

Sredl

Na