



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 82/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 398 51 466**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. August 2007 unter Mitwirkung der Richterin Dr. Hock als Vorsitzende, des Richters Dr. Kortbein und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 51 466

**FERAX**

für

Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;  
Kunststoffe im Rohzustand; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke,  
ausgenommen solche für Wandbeläge;

Klasse 4: technische Öle und Fette; Schmiermittel;

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten;

Klasse 20: Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz oder aus Kunststoffen; Dübel, nicht aus Metall

(Warenverzeichnis nach Eintragung der Teillöschung vom 3. November 2005)

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 899 373

### **PERFAX**

für

Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Lösungsmittel für Farben und Lacke; Grundiermittel für Anstrichflächen; Spachtelmassen, auch als Anstrichmittel sowie zum Glätten von Anstrichflächen; Anstrichfarben, Ablösemittel für Tapeten; Abbeizmittel; Klebstoffe für Büro- und Haushaltszwecke; Dichtungs- und Isoliermittel; Zement.

Mit Schriftsatz vom 30. Dezember 1999 hat der Markeninhaber gegen die 1972 eingetragene Widerspruchsmarke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Nach der Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende hat er die Nichtbenutzungseinrede mit Schriftsatz vom 30. Januar 2001 zunächst "fallengelassen, soweit die Benutzung der Widerspruchsmarke ... als Exportmarke für die Waren "Spachtelmasse" und "Instant-Spezialtapetenkleister" nachgewiesen wurde". Im Übrigen hat er die Einrede aufrecht erhalten. Die Widersprechende hat hierauf keine weiteren Glaubhaftmachungunterlagen mehr vorgelegt.

Mit Beschluss vom 18. November 2002 hat die Markenstelle für Klasse 1 durch ein Mitglied des Patentamts den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr. Mangels anderweitiger Hinweise sei von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Zwar sei die Benutzung der Widerspruchsmarke nur für die Waren "Spachtelmasse; Instant-Spezialtapetenkleister" anerkannt worden, jedoch komme es nicht auf die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren an. Trotz übereinstimmender Zweisilbigkeit, Betonung auf der ersten Silbe und identischer Schlussbuchstaben "AX" halte die angegriffene Marke den erforderlichen Markenabstand ein, so dass selbst bei identischen bzw. sehr ähnlichen Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Verkehr werde seine Aufmerksamkeit nicht auf die Zeichenendungen lenken. Die Silbentrennung sei unterschiedlich. Der Anfangs-Sprenglaut "P" der Widerspruchsmarke finde in der angegriffenen Marke keine Entsprechung, da sie mit dem weich gesprochenen klangschwachen Konsonanten "F" beginne. Dieser Konsonantenunterschied falle besonders auf und verändere trotz gleicher Vokalfolge den Klangeindruck, zumal die Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet würden. Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterschieden sich die Marken ausreichend. In der Kleinschreibung weise die Widerspruchsmarke mit dem "f" der zweiten Silbe eine besonders auffallende und einprägsame Oberlänge auf. Bei durchgehender Großschreibung unterschieden sich die Marken durch die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben sowie den zusätzlichen Buchstaben "F" der Widerspruchsmarke am Beginn ihrer zweiten, dadurch verlängerten Silbe. Dies werde noch durch den eindeutigen Begriffsinhalt der Bestandteile "PER" und "FAX" der Widerspruchsmarke verstärkt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Waren teilweise identisch seien, so dass der einzuhaltende Markenabstand sehr groß sein müsse. Diesen halte die angegriffene Marke nicht ein. Die Vokalfolge und die Endungen der Marken seien identisch. Gleiches gelte für fünf von insgesamt sechs Buchstaben, wobei vier noch an gleicher Stelle stünden. Demgegenüber seien die Silbentrennung und die Unter-

schiede in den Anfangslauten nicht für den Gesamteindruck maßgebend. Im Übrigen habe die Markenstelle den Sinngehalt "PER" und "FAX" nicht erläutert, so dass sie auch nicht mit den angeblich abweichenden Begriffsinhalten argumentieren könne. Vielmehr seien die beiden Marken Fantasiewörter.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Marke 398 51 466 wegen des Widerspruchs aus der Marke 899 373 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 2007 hat er durch seinen damaligen Vertreter, Dipl.-Phys. P..., erklärt, dass der Einwand der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke "aufrecht" bleibe. Wie die Widersprechende selbst zugebe, werde ihre Marke im Bundesgebiet nicht rechtserhaltend benutzt, während eine Benutzung in Nachbarländern, wie den Niederlanden oder Belgien, nicht ausreiche, um eine rechtserhaltende Benutzung im Bundesgebiet zu belegen. Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, insbesondere auch keine Ähnlichkeit der Waren. Spachtelmassen und Spezialtapetenkleister seien nicht ähnlich zu chemischen Erzeugnissen für gewerbliche Zwecke, die erst noch zu Halb- oder Fertigprodukten weiter verarbeitet werden müssten. Auch liege keine Ähnlichkeit der Marken vor. Die beiderseitige Wortendung "AX" sei verbraucht und die Bestandteile "FER" und "PER" seien weder klanglich noch schriftbildlich verwechselbar. Der Bestandteil "PERF" erinnere eher an das Wort "PERFEKT", so dass sich ein anderer Sinngehalt ergebe. Zudem seien die Anfangskonsonanten der Marken, ebenso wie die Trennung der Anfangsilben unterschiedlich. Der an-

gefochtene Beschluss sei "markenrechtlich in Ordnung", so dass die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen sei.

Dieser Schriftsatz ist am Tag vor der mündlichen Verhandlung vom 17. April 2007, zu der keiner der Beteiligten erschienen ist, eingegangen. Nachdem der Senat auf die mündliche Verhandlung beschlossen hat, dem Markeninhaber aufzugeben, eine Vollmacht des Verfahrensbevollmächtigten vorzulegen und zugleich dessen Ausschließung vom Verfahren in Aussicht gestellt hat, sind die o. g. Ausführungen des Schriftsatzes vom 16. April 2007, einschließlich derjenigen zur Benutzung der Widerspruchsmarke, in einem neu eingereichten Schriftsatz vom 8. Juni 2007 von Rechtsanwältin K... als weiterer Bevollmächtigter des Markeninhabers weitgehend wörtlich wiederholt worden.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2007 hat der Senat Dipl.-Ing. P... als Vertreter des Markeninhabers vom Beschwerdeverfahren ausgeschlossen. In den Entscheidungsgründen hat der Senat unter Ziffer II 3. darauf hingewiesen, dass sein Beschluss konstitutive Wirkung hat, die Wirksamkeit der bis dahin vorgenommenen Prozesshandlungen des zurückgewiesenen Vertreters also unberührt lässt. Wörtlich heißt es in den Beschluss weiter:

"Der Senat geht damit insbesondere von der Wirksamkeit der mit Schriftsatz des bisherigen Vertreters vom 16. April 2007 sinngemäß wieder aufgegriffenen Nichtbenutzungseinrede aus, die im Übrigen mit Schriftsatz von Rechtsanwältin K... vom 8. Juni 2007 ausdrücklich aufrechterhalten worden ist."

Die Widersprechende hat sich hierauf nicht geäußert, insbesondere keine weiteren Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

1. Der Widerspruch ist nicht begründet, so dass auch die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist. Mit der Erklärung, "Der Einwand der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke bleibt aufrecht" (Schriftsatz vom 16. April 2007) bzw. "... bleibt aufrechterhalten" (Schriftsatz vom 8. Juni 2007) ist die Nichtbenutzungseinrede sinngemäß neu erhoben worden. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die ursprünglich im Verfahren vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede nach Vorlage von Benutzungsunterlagen zunächst teilweise fallen gelassen worden ist, so dass eine (sechs Jahre später) im Beschwerdeverfahren erklärte (undifferenzierte) "Aufrechterhaltung" der Einrede sinngemäß nichts anderes als eine Neu- bzw. Wiedererhebung der Nichtbenutzungseinrede darstellen kann. Dies wird auch durch die ergänzenden Ausführungen deutlich, nach denen die Widerspruchsmarke nicht in Deutschland, sondern allenfalls im Ausland benutzt werde. Der Markeninhaber geht daher erkennbar von einer aus seiner Sicht veränderten oder neu beurteilten Benutzungslage aus, und will von den ihm nach § 43 Abs. 1 MarkenG gewährten prozessualen Möglichkeiten Gebrauch machen.

Obwohl der Senat im Beschluss vom 15. Juni 2007 vorsorglich darauf hingewiesen hat, dass er von der Wirksamkeit dieser Nichtbenutzungseinrede ausgeht, was im Übrigen schon wegen ihrer späteren Wiederholung durch Rechtsanwältin K... außer Frage steht, hat die Widersprechende keine weiteren Benutzungsunterlagen vorgelegt. Es kann dahingestellt bleiben, ob und inwieweit die im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 30. Mai 2000 vorgelegten Benutzungsunterlagen geeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen. Für den Zeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG reichen diese Unterlagen jedenfalls schon im Hinblick auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung bzw. Einreichung offensichtlich nicht mehr aus. Die Nichtbenutzungseinrede ist daher jedenfalls nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG begründet, so dass nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten

der Widerspruchsmarke keine Waren zu Grunde gelegt werden können. Der Widerspruch ist damit unbegründet und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

2. Der Antrag des Inhabers der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist unbegründet.

Nach § 71 Abs. 1 MarkenG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Wie sich aus der Vorschrift des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergibt, trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71, Rdn. 13). Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sind, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse am Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (a. a. O., m. w. N.).

Zwar liegen solche besonderen Umstände nach der Rechtsprechung dann vor, wenn ein Widersprechender auf eine zulässige Nichtbenutzungseinrede ohne ernsthaften Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung seinen Widerspruch weiterverfolgt (a. a. O., Rdn. 15 m. w. N.), dennoch entspricht es hier aufgrund der Besonderheiten des Einzelfalls nicht der Billigkeit, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass sie immerhin noch im Verfahren vor der Markenstelle Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, die den Markeninhaber - ohne es auf die Beurteilung durch die Markenstelle ankommen zu lassen - bewogen haben, von sich aus die Einrede teilweise fallen zu lassen. Die Widersprechende muss sich also nicht vorwerfen lassen, ihren Widerspruch aus einer gänzlich und von Anfang an unbenutzten Marke heraus betrieben, insbesondere weiter betrieben zu haben. Auch musste sie zwar grundsätzlich damit rechnen, dass der Markeninhaber seine Einrede jederzeit neu erhe-

ben kann. Nach dem teilweisen Fallenlassen der Einrede war die Wahrscheinlichkeit hierfür erfahrungsgemäß allerdings nicht sehr hoch.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Widersprechende nach der Neuerhebung der Nichtbenutzungseinrede (erstmalig mit Schriftsatz vom 16. April 2007) keine weiteren Kosten verursacht hat, insbesondere nicht auf Seiten des Markeninhabers. Denn im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens ist nur noch die Zulässigkeit der Vertretung des Markeninhabers durch Dip.-Ing. P... erörtert worden, wobei die Widersprechende hierzu, ebenso wie zu sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Fragen, keine weitere Stellungnahme mehr abgegeben hat, die dem Markeninhaber Anlass zu einer Prüfung und Erwidern gegeben hätten. Soweit in dieser Phase des Beschwerdeverfahrens Kosten entstanden sind, sind sie allein der Seite des Markeninhabers und seiner Vertreter zuzurechnen. Im Übrigen hat der Markeninhaber auch keine Begründung eingereicht, warum er seinen zeitgleich mit der Neuerhebung der Nichtbenutzungseinrede gestellten Kostenantrag als begründet ansieht. Dass der angefochtene Beschluss "markenrechtlich in Ordnung" gewesen sei, wie er meint, reicht hierfür nicht aus, da die Kostenregelung des § 71 MarkenG gerade nicht davon ausgeht, dass das bloße Unterliegen eine Kostentragung rechtfertigt.

Auch wenn es sich insoweit um einen Grenzfall handeln mag, sieht der Senat nach alledem keinen zureichenden Anlass, vom Regelfall des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

Dr. Hock

Dr. Kortbein

Kätker

CI