



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 101/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 10 246

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Januar 2005 und vom 11. August 2006 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für die Waren

„Tabakwaren, insbesondere Zigaretten und Filterzigaretten; Raucherartikel; Streichhölzer“

eingetragene Wortmarke 302 10 246

CAPITAL

ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren

„Aus Ländern des englischen Sprachbereichs importierte Zigarren“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 1 066 018

Charles Fairmorn CAPITAL

bezüglich aller Waren der Klasse 34, hilfsweise „Zigarren“.

Die Markenstelle für Klasse 34 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung ist im Beschluss des Erstprüfers ausgeführt worden, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei glaubhaft gemacht worden. Bei weitestgehender Identität der Vergleichswaren und - mangels deskriptiver Bedeutung - einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die durch die Benutzung gesteigert sei, könnten Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht ausgeschlossen werden. Der Verkehr werde in beachtlichem Umfang bei Benennung der Widerspruchsmarke den Bestandteil „Charles Fairmorn“ als Firmenschlagwort bzw. Eigennamen erkennen und daher weglassen. Im Erinnerungsbeschluss ist hinsichtlich des Benutzungsnachweises ergänzend ausgeführt worden, die Widersprechende habe - ungeachtet des Fehlens einer eidesstattlichen Versicherung - durch eine Vielzahl ausgewählter Rechnungskopien, aus denen sich Lieferungen in ganz Deutschland ergäben, eine ernsthafte Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Katalogen sei auch ersichtlich, dass das Widerspruchszeichen ohne maßgebliche Abweichungen von der registrierten Form in der Funktion einer Marke entsprechenden Weise auf der Warenverpackung verwendet worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet nach wie vor die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG und hat in der mündlichen Verhandlung am 20. Februar 2008 sowie im Schriftsatz vom gleichen Tage die Benutzung der Widerspruchsmarke auch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten. Die Rechnungskopien allein belegten

nicht die Markenverwendung. Darüber hinaus sei der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke in der tatsächlich benutzten Form verändert und entspreche der ebenfalls eingetragenen Wort-Bild-Marke 989 297 „Charles Fairmorn“. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, der Bestandteil „CAPITAL“ wirke in der Kombinationsbezeichnung „Charles Fairmorn CAPITAL“ eher adjektivisch als Metapher für „großartig“ (wie z. B. in den Ausdrücken „kapitaler Hirsch“, „kapitaler Fehler“); im englischen Sprachbereich sei „Capital“ als „exzellent“ zu verstehen, was auf Premiumzigaretten hinweise.

Sie beantragt daher,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG als verspätet gerügt und vorsorglich Schriftsatzfrist beantragt. Darüber hinaus vertritt die Widersprechende die Auffassung, die Vergleichsmarken seien verwechselbar, da der Firmenname „Charles Fairmorn“ innerhalb der Widerspruchsmarke zurücktrete und allein mit dem Zeichenteil „CAPITAL“ geworben werde. Die Verwendung der Marke in der eingetragenen Form ergebe sich aus den im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Katalogen bzw. Internet-Ausdrucken.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich auch als begründet. Der Widerspruch ist zurückzuweisen, da die Widersprechende entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Benutzung der Widerspruchsmarke auf den zulässigen Nichtbenutzungseinwand der Markeninhaberin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nicht ausreichend glaubhaft machen konnte.

Die mit Schriftsatz vom 7. November 2003 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, nachdem die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 17. Mai 2002 länger als fünf Jahre eingetragen war, nämlich seit dem 17. Juli 1984. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, hatte die Widersprechende demnach glaubhaft zu machen, dass sie im Fünfjahreszeitraum vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (17. Mai 1997 bis 17. Mai 2002) die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat. Einen solchen Nachweis hat sie nicht geführt.

Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen Versicherung auch Unterlagen wie die von der Widersprechenden eingereichten Rechnungskopien, Kataloge und Internet-Auszüge gehören können, auch wenn sie den Formerfordernissen des Urkundsbeweises nach §§ 415 ff. ZPO nicht entsprechen, muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 43). Die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung wesentlichen Angaben können allein aus den Rechnungskopien und den Katalogen bzw. Internet-Auszügen nicht entnommen werden. Sämtliche eingereichten Rechnungskopien enthalten die Bestandteile der Widerspruchsmarke „Charles Fairmorn“ und „CAPITAL“ nicht als zusammenhängende Wortfolge, sondern deutlich getrennt; in der Kopfzeile der Rechnungen be-

findet sich die als Firmenname wirkende Kennzeichnung „Charles Fairmorn“, während einzelne Rechnungsposten u. a. die als Sortenbezeichnung wirkende Angabe „Capital“ aufweisen. Dies stellt eine so gravierende Abweichung gegenüber der eingetragenen, einzeiligen Wortfolge dar, dass die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändern (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG). Damit ist aufgrund der fehlenden zusammenhängenden Wiedergabe der Widerspruchsmarke deren Benutzung in der eingetragenen Form nicht nachgewiesen. Soweit die Widersprechende Internet-Auszüge vorgelegt hat, die eine zusammenhängende Wiedergabe der Bestandteile „Charles Fairmorn CAPITAL“ auf Zigarrenkisten aufweisen, ist diesbezüglich zwar trotz bestehender graphischer Abweichungen von der eingetragenen Form und einer unterschiedlichen Anordnung der Wortbestandteile eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke wohl noch zu bejahen (vgl. § 26 Abs. 3 Satz 3 MarkenG, wonach eine Benutzung auch dann anzuerkennen ist, wenn die abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen worden ist). Indes hat die Widersprechende weder durch eine eidesstattliche Versicherung noch sonst glaubhaft gemacht, dass und in welchem Umfang die mit dieser aus dem Internet ersichtlichen Kennzeichnung versehenen Waren in den Verkehr gelangt sind, insbesondere dass die durch die eingereichten Rechnungskopien ausgewiesenen Umsätze mit den aus dem Internet ersichtlichen Verwendungsformen erzielt worden sind. Aufgrund dieses fehlenden Bezugs zwischen Verwendungsform und Umsatzerzielung ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht worden.

Bei dieser Sachlage bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob die von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verspätet erhoben worden ist sowie - ungeachtet der Benutzungslage - eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt. Die Beschwerde ist demnach erfolgreich.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Kopacek

Bb