



BUNDESPATEENTGERICHT

33 W (pat) 69/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 09 854

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe am 28. Juni 2011

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 17. August 2006 eingetragene und am 22. September 2006 veröffentlichte Wortmarke 306 09 854

RRP

eingetragen für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere chemische Bodenverfestigungs-, Bodenimprägnier- und Bodenstabilisierungsmittel

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Straßenbaumaterialien und Straßenbelagmaterial, Straßenbaubindemittel

Klasse 42:

Dienstleistungen von Ingenieuren, insbesondere auf dem Gebiet des Straßenwegebbaus, des Baus von Flugzeugstart- und -landebahnen, von Gleiskörpern und Lagerplätzen und Hallenböden

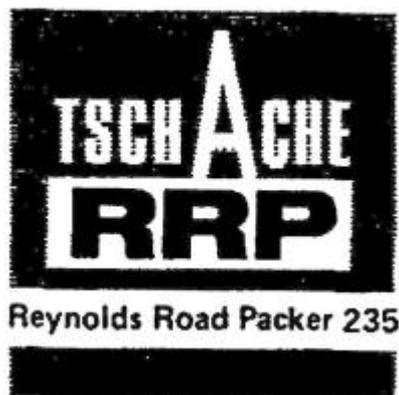
ist am 25. September 2006, beim Deutschen Patent- und Markenamt am folgenden Tag eingegangen, Widerspruch erhoben worden aus der am 27. November 2002 eingetragenen Wortmarke 302 50 464

Reynolds Roadpacker (RRP)

geschützt für Waren der Klasse 1:

Chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel

und aus der am 3. Dezember 2002 eingetragenen Wort-/Bildmarke 302 50 462



geschützt für Waren der Klasse 1:

Chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel.

Mit Schriftsatz vom 15. Januar 2008 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede im Hinblick auf beide Widerspruchsmarken erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin verschiedene Belege aus den Jahren 2003 bis 2006 vorgelegt, um eine Benutzung der Widerspruchsmarken zu belegen. Wegen der Einzelheiten wird auf die von der Widersprechenden vorgelegten Anlagen Blatt 83 bis 94 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

Die Widersprechende hat die Auffassung vertreten, dass die Belege für die Glaubhaftmachung einer Markenbenutzung ausreichend seien. Insbesondere würden die beteiligten Verkehrskreise die Widerspruchsmarke „TSCHACHE-RRP“ als „T-RRP“ abkürzen, weil der Name des ursprünglichen Markeninhabers, Karl-Heinz-Tschache, in der Branche bekannt sei, so dass eine Benutzung der Widerspruchsmarken auch durch das Zeichen „T-RRP“ erfolge.

Demgegenüber hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle die Auffassung vertreten, dass eine Verwendung der Widerspruchsmarken in der eingetragenen Form durch die vorgelegten Belege nicht nachgewiesen worden sei, da die in den Belegen genannten Zeichen von den verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarken abweichen würden. Zudem seien zahlreiche Belege unbeachtlich, da sie nicht den für das vorliegende Verfahren maßgeblichen Benutzungszeitraum betreffen würden oder ein Inlandsbezug fehle und die Herkunft der Belege nicht erkennbar sei.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2010 hat die Markenstelle für Klasse 1 den Widerspruch durch ein Mitglied des Patentamtes zurückgewiesen und hierzu ausgeführt, dass keine Verwechslungsgefahr nach § 9 MarkenG bestehe.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen sei. Zumindest im Hinblick auf die Waren „Chemische Bodenverfestigungsmittel“ liege zudem Warenidentität vor. Da es sich indes bei der Zielgruppe dieser Waren um ein Fachpublikum handele, welches berufsbedingt und auch im Hinblick auf den mit der Ware zu erzielenden bestimmten Zweck eine eher höhere Sorgfalt walten lasse, seien an den einzuhaltenden Abstand zwischen den zu beurteilenden Marken keine allzu strengen Anforderungen zu stellen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke bestehe, da die betroffenen Waren teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich, die Dienstleistungen zumindest durchschnittlich ähnlich seien.

Auch die zu vergleichenden Zeichen seien hochgradig ähnlich und die beiden Widerspruchsmarken würden eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweisen. Diese ergebe sich daraus, dass die Marke bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und den beteiligten Verkehrskreisen bekannt sei. Darüber hinaus gäbe es mehrere ältere Marken, die im Ausland und als Gemeinschaftsmarke eingetragen seien und bereits in den 1970er und 1980er Jahren durch die Widersprechende ausgiebig in den „später angemeldeten Ländern“ genutzt worden seien.

Unter Bezugnahme auf verschiedene Gerichtsentscheidungen vertritt die Widersprechende die Auffassung, dass ein Familien- oder Firmenname regelmäßig in den Hintergrund trete, wenn ein weiterer kennzeichnungskräftiger Markenbe-

standteil enthalten sei. Aus diesem Grunde sei „RRP“ der prägende Bestandteil der Widerspruchsmarken und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Publikum die Widerspruchsmarken einfach mit „RRP“ abkürze.

Darüber hinaus sei erkennbar, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Rufausbeutung und Verwässerung der Widerspruchsmarken der Widersprechenden zum Ziel habe, was sich aus ihrer Website ergebe, in der mit einer Marke unter der Bezeichnung „RRP-235-Spezial“ geworben werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom 15. Juni 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Verwaltungsakte Bezug genommen.

Der Senat hat die Widersprechende mit Terminladung zum 17. Mai 2011 unter anderem auf die fehlende Erfolgsaussicht der Beschwerde mangels hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung hingewiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos.

1.

Vorliegend kann allerdings dahinstehen, ob die teilweise Identität der betroffenen Waren und die zumindest in einzelnen Bestandteilen ähnlichen bzw. identischen Zeichen eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründen oder eine Löschung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wegen unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung einer bekannten Marke veranlasst sein könnte, weil es der Widersprechenden jedenfalls nicht gelungen ist, die zulässig bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG hinreichend glaubhaft zu machen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede im Schriftsatz vom 15. Januar 2008 undifferenziert erhoben. Da die am 27. November 2002 bzw. am 3. Dezember 2002 eingetragenen Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. September 2006 noch keine fünf Jahre eingetragen waren, die Benutzungsschonfrist vielmehr erst mit Ablauf des 27. November 2007 bzw. des 3. Dezember 2007 endete, ist die Nichtbenutzungseinrede allein nach der Alternative des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig. Demnach hätte die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken für einen Zeitraum von fünf Jahren vor der gerichtlichen Entscheidung, also von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 für die Waren: „chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel“ glaubhaft machen müssen.

Eine ernsthafte Benutzung liegt vor, wenn die Marke nicht nur symbolisch, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion zur Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH

C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology; EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 35 - 39) - Ansul/Ajax).

Die Benutzungshandlungen müssen zwar nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen (EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 74) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 616 (Nr. 23) - AKZENTA), sie müssen sich jedoch auf den maßgeblichen Zeitraum erstrecken (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 52).

Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, der im Lichte des 9. Erwägungsgrunds der Präambel der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22.10.2008 (MarkenRL) zu ermitteln ist. Danach soll eine Marke nicht wegen des Bestehens einer älteren Marke, die nicht benutzt worden ist, für ungültig werden. Durch dieses Erfordernis soll die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte verringert werden (EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 20) - COLORIS). Dritten sollen Rechte aus der Marke dementsprechend nicht entgegengehalten werden können, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, für mit dem Zeichen versehene Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen bzw. zu sichern, indem sie dem Verkehr ermöglicht, die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren von den Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 36, 43) - Ansul/Ajax; EuGH GRUR Int. 2007, 1009 (Nr. 72) - BAINBRIDGE; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen und ihr erläuternder Vortrag hierzu genügen nicht, um eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken für den Zeitraum von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 nach Art und Umfang glaubhaft zu machen.

a) Der schlichte Hinweis der Widersprechenden auf die Eintragung weiterer Marken im Ausland bzw. als Gemeinschaftsmarke, die nicht Gegenstand dieses Widerspruchsverfahrens sind, lässt keine Rückschlüsse auf die Benutzung der hier verfahrensgegenständlichen Widerspruchsmarken zu, da die Eintragung von Marken eine vorherige oder gleichzeitige Benutzung gerade nicht voraussetzt. Zudem hat die Benutzung einer Marke im Inland und nicht im Ausland zu erfolgen.

b) Im Übrigen hat die Widersprechende im Rahmen des Verfahrens vor der Markenstelle für Klasse 1 zur Glaubhaftmachung der Benutzung lediglich drei Belege eingereicht, die den maßgeblichen Benutzungszeitraum von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 betreffen.

Hierbei handelt es sich zum einen um ein Dokument vom 14. Juli 2006. Auf der eingereichten Urkunde ist als Absender die Firma G.... aus S... in Spanien, als Adressat die Firma S1... in D... angegeben und es findet sich die Produktbezeichnung „T-RRP Ione Exchange Solution“. Wegen der weiteren Einzelheiten der Urkunde wird auf Blatt 92 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

Darüber hinaus finden sich zwei Rechnungen vom 4. August 2006 und vom 16. Oktober 2006, ausgestellt von der N... mbH aus B..., gerichtet an die Firma G... in S..., Spanien für ein Produkt, das bezeichnet wird als „CHEMIKALIEN T-RRP (SULFONSÄURE 3018)“. Wegen der weiteren Einzelheiten der Urkunden wird auf Blatt 93, 94 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

aa) In den vorgenannten Belegen werden indes nicht die hier verfahrensgegenständlichen Widerspruchszeichen, nämlich die Wortmarke „Reynolds Roadpacker (RRP)“ und die Wort-/Bildmarke „Tschache RRP Reynolds Road Packer 235“ verwendet, sondern die Zeichen „T-RRP“ bzw. „T-RRP Ione Exchange Solution“. Diese Zeichen stellen eine von der Eintragung abweichende Form der Benutzung

dar, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarken verändert. Grundsätzlich müssen Marken nämlich so benutzt werden, wie sie im Register eingetragen sind. Es besteht zwar die Notwendigkeit, Marken zur besseren Vermarktung und Absatzförderung an aktuelle Darstellungsformen, moderne und grafische Standards und Trends anzupassen, um in ihrem Erscheinungsbild für die Verbraucher zeitgemäß zu bleiben (EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 30) - ATLAS TRANSPORT; Schell in Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht 2011, § 22 Rd. 114), weshalb auch abweichende Benutzungsformen eine rechtserhaltende Benutzung belegen können. Dies gilt indes nur, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG; vgl. EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 29) - ATLAS TRANSPORT). Die Garantiefunktion der Marke, die dem Verkehr ermöglichen soll, die Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, ist nämlich nur gewahrt, wenn das im Verkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen ist, nur unmaßgeblich abweicht und die beiden Zeichen somit insgesamt als gleichwertig angesehen werden können (EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 30) - ATLAS TRANSPORT; vgl. auch EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 30 ff.) - COLORIS). Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG vorliegt, bemisst sich dementsprechend danach, ob der Verkehr unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (BGH GRUR 2000, 1038 (1039) - Kornkammer; BGH GRUR 2007, 592 (Nr. 12) - bodo Blue Night; BGH GRUR 2008, 616 (Nr. 12) - AKZENTA; BGH GRUR 2009, 772 (Nr. 39) - Augsburger Puppenkiste). Wenn der Verkehr bei einem direkten Vergleich den Unterschied zwischen eingetragener und benutzter Markenform erkennt, kann in der Regel von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ausgegangen werden (BGH GRUR 2003, 1047 (1048) - Kellogg's-/Kelly's).

Hier ist davon auszugehen, dass der Verkehr die Unterschiede zwischen den benutzten Marken „T-RRP“ bzw. „T-RRP Ione Exchange Solution“ einerseits und den Widerspruchszeichen „Reynolds Roadpacker (RRP)“ bzw. „Tschache RRP Reynolds Roadpacker 235“ ohne weiteres erkennt und nicht meint, dass es sich um identische Marken handeln könnte. Bei Wort- und Wort-/Bildmarken bestimmen nämlich die einzelnen Wortelemente den kennzeichnenden Charakter mit und dürfen deshalb in der Regel nicht weggelassen werden (BGH GRUR 1997, 744 (746) - ECCO; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 119, 120 m. w. N.). Aus diesem Grund können allenfalls Wortbestandteile ohne kennzeichnende Funktion, wie z. B. glatt beschreibende Angaben, weggelassen werden (BGH GRUR 2009, 772 (Nr. 45) - Augsburgischer Puppenkiste; BGH GRUR 1997, 744 (746) - ECCO; BGH GRUR 2008, 618 (Nr. 12) - AKZENTA; Ekey/Klippel/Bender, MarkenR, 2. Aufl., § 26 Rd. 112). Im Vergleich zu den beiden Widerspruchsmarken werden bei den benutzten Kennzeichen indes die Bestandteile „Reynolds Roadpacker“ bzw. „TSCHACHE“ und „Reynolds Road Packer 235“ weggelassen. Darüber hinaus wird bei den benutzten Zeichen ein weiterer Bestandteil, nämlich ein „T“ hinzugefügt, das durch einen Bindestrich mit dem weiteren Zeichenbestandteil „RRP“ verbunden wird, so dass ein neues zusammenhängendes Zeichen („T-RRP“) geschaffen wird. Da es sich bei den Zeichenbestandteilen „Reynolds“ und „TSCHACHE“ nicht um beschreibende Elemente ohne eigenständige kennzeichnende Funktion handelt, verändert ihre Weglassung den kennzeichnenden Charakter der benutzten Wortzeichen.

Dem kann die Widersprechende nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass das Unternehmen „TSCHACHE“ im Verkehr allgemein bekannt sei und daher regelmäßig auf „T“ verkürzt werde. Zum einen ist eine entsprechende Bekanntheit des Unternehmens nicht glaubhaft gemacht worden, zum anderen kann gerade die Verbindung eines Unternehmenskennzeichens mit einem weiteren Zeichen zu einer besonders einprägsamen kennzeichnenden Funktion führen, da auf diese Weise die Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen in besonderem Maße zum Ausdruck kommt.

Schließlich erscheint es unter den gegebenen Umständen aber auch lebensfremd, anzunehmen, dass der Verkehr das Unternehmenskennzeichen „Tschache“, auf den einzelnen Buchstaben „T“ verkürzt. Dies gilt vorliegend insbesondere deshalb, weil in der Wort-/Bildmarke der Widersprechenden die Bezeichnung „Tschache“ vorangestellt ist und das „A“ in diesem Zeichenbestandteil größtmäßig stark hervorgehoben ist, so dass dieser Buchstabe einschließlich des zugehörigen Wortes vom Verkehr besonders beachtet wird (vgl. zu optisch hervorgehobenen Zeichenbestandteilen: BPatG 26 W (pat) 348/03 - Vitality/MILRAM Vitality).

Die Hinzufügung des Buchstaben „T“ mittels eines Bindestrichs in gleicher Schriftart und -größe sowie die Weglassung weiterer wesentlicher Wortbestandteile der eingetragenen Widerspruchszeichen stellen daher erkennbare und maßgebliche Änderungen der Zeichen dar, die dazu führen, dass diese im Hinblick auf ihre Garantiefunktion nicht mehr als gleichwertig anzusehen sind, sondern den kennzeichnenden Charakter verändern.

Die in den vorerwähnten drei Dokumenten benutzten Zeichen eignen sich demnach nicht, um eine Benutzung der verfahrensgegenständlichen Widerspruchszeichen glaubhaft zu machen.

bb) Darüber hinaus lassen alle drei Dokumente nicht erkennen, inwieweit eine Nutzung der in den Dokumenten erwähnten Kennzeichen durch die Markeninhaberin selbst bzw. mit ihrer Zustimmung erfolgt ist, weil die Markeninhaberin selbst an keiner Stelle der Belege aufgeführt wird und auch ein entsprechender Vortrag der Markeninhaberin hierzu fehlt. § 26 Abs. 1 MarkenG schreibt aber grundsätzlich eine Benutzung durch den Markeninhaber vor, wobei als Inhaber im Sinne dieser Vorschrift der im jeweiligen Benutzungszeitraum Legitimierte anzusehen ist (§ 28 Abs. 1 oder 2 MarkenG). Nach § 26 Abs. 2 MarkenG wird die Benutzung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt. Zur Vermeidung von Missbräuchen ist allerdings die vorherige Zustimmung des Markeninhabers erforderlich, wozu die

Widersprechende vorliegend nichts vorgetragen hat, obwohl den Inhaber der Widerspruchsmarke insoweit die Darlegungs- und Glaubhaftmachungspflicht trifft (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 44) - Sunrider; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 124). Zwar sind an einen entsprechenden Nachweis keine zu hohen Anforderungen zu stellen (vgl. BGH GRUR 2006, 152 (Nr. 23) - GALLUP; BPatGE GRUR 1997, 836 (837) - Apfelbauer; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 124), die bloße Duldung der Drittbenutzung durch den Markeninhaber reicht indes nicht aus (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 84 m. w. N.).

c) Angesichts des Umstands, dass die Widersprechende für den einschlägigen Benutzungszeitraum von Juni 2006 bis Juni 2011 keinerlei Benutzung der Widerspruchszeichen glaubhaft gemacht hat, kann auch den Benutzungshandlungen vor diesem Zeitraum keine Indizwirkung beigemessen werden. Benutzungshandlungen außerhalb des Benutzungszeitraums werden nach ständiger Rechtsprechung nämlich nur zur Untermauerung der Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig begrenzten Benutzung innerhalb des maßgeblichen Zeitraums berücksichtigt, nicht aber, wenn eine Benutzung im einschlägigen Zeitraum gar nicht belegt worden ist (vgl. EuGH C-259/02 (Nr. 30, 31) - La Mer Technology; BGH GRUR 1985, 926 - topfitz/topfit; BPatG GRUR 2009, 64 (67) - GALLUP II; vgl. EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 41) - COLORIS).

Im Übrigen hat die Widersprechende auch in den Zeiträumen vor Juni 2006 eine Nutzung der Widerspruchsmarken nicht hinreichend glaubhaft gemacht, weil bei den in den vorgelegten Belegen benutzten Zeichen - wie oben dargelegt - größtenteils der kennzeichenmäßige Charakter der Widerspruchsmarken verändert wurde und/oder nicht ersichtlich ist, für welche Waren die Zeichen verwendet worden sind. Zudem genügt auch eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen nicht, um eine Benutzung für Waren gem. § 43 MarkenG glaubhaft zu machen (BGH GRUR 2005, 1047 (1049) - OTTO; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 14).

3.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Kätker

Dr. Hoppe

Cl