



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 80/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 33 352

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Grote-Bittner und des Richters kraft Auftrags Portmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 2. Juli 2003 angemeldete Wortmarke

Farbimpulse

ist am 2. Mai 2006 unter der Nummer 303 33 352 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden, und zwar für die nachfolgend genannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Härtungsmittel für Anstrichmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;

Klasse 2:

Anstrichmittel, Farben, Lacke, Firnisse, Holzschutzmittel, Grundierungsmittel aus Anstrichfarbe; Holzkonservierungsmittel, Verdün-

nungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Beizen für Holz, Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure, Spachtelmassen zum Glätten und Ausbessern eines rauhen Untergrundes; Glaserkitt, Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; Tapetenlösungsmittel; streichfähige Makulatur;

Klasse 3:

Terpentin als Naturharz zum Entfetten; Bleich- und Reinigungs-, Putz-, Poliermittel für das Malerhandwerk (ausgenommen Putz- und Scheuerkissen) sowie Reinigungs-, Entfettungs-, Polier- und Desinfektionsmittel für Haushaltszwecke und gewerbliche Zwecke (ausgenommen solche für das Malerhandwerk und für die Farben- und Lackindustrie) (soweit in Klasse 03 enthalten); Abbeizmittel; Mittel zum Wasserdichtmachen oder Härten von Mörtel und Fassaden (soweit in Klasse 03 enthalten);

Klasse 19:

Baustoffe, ausgenommen aus Metall, nämlich Fassadenmörtel, Edelputz, Fertigmörtel, Putzfüllmittel, Fassadenverkleidungsplatten als mörtelbeschichtetem Schaumstoff, mit oder ohne Dekorbeschichtung;

Klasse 24:

textile Tapeten und Wandverkleidungen;

Klasse 27:

Tapeten (ausgenommen aus Stoff), Teppiche, Linoleum und andere Bodenbeläge aus Gummi, Kunststoff und textilem Material;

Klasse 35:

Werbung, Marketing, organisatorische Beratung;

Klasse 37:

handwerkliche Tätigkeiten, nämlich handwerkliche Tätigkeiten eines Malers, Stuckateurs, Trockenbauers und Maurers sowie Sanierung, Wartung und Reparatur von Gebäuden;

Klasse 41:

Veranstaltungen von Seminaren, Unterricht und Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten.

Dagegen hat die Inhaberin der am 10. September 1990 angemeldeten und am 5. September 1991 unter der Nummer 1 180 739 eingetragenen Wortmarke

Impuls

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist geschützt für die Waren:

Klasse 2:

Farben, Lacke.

Die Markeninhaberin hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 9. Januar 2007 die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 MarkenG bestritten. Mit Schriftsatz vom 14. April 2008 wurde die Einrede mangelnder Benutzung erneut erhoben und explizit auf die Vorschrift des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gestützt. In einem weiteren Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 stützt die Markeninhaberin die Einrede mangelnder Benutzung ergänzend auf § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens wurden diese Nichtbenutzungseinreden mit Schriftsatz vom 20. März 2013 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und

Satz 2 MarkenG unter Bezugnahme auf die im Verfahren vor der Markenstelle eingereichten Schriftsätze aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 26. Juni 2012 hat die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des höheren Dienstes den Widerspruch aus der vorgenannten Marke zurückgewiesen. Aus Sicht der Markenstelle ist zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben. Die Markenstelle geht mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Es bestehe zudem teilweise eine Warenidentität. Zielgruppe der beanspruchten Waren sei u.a. die breite Masse der Endverbraucher, die beim Erwerb der Waren aufgrund deren Eigenschaft als Innen- oder Außenanstriche eine gewisse Sorgfalt walten lassen würden.

Eine zur Verwechslungsgefahr führende klangliche Ähnlichkeit der Marken bestehe nicht. Die angegriffene Marke verfüge im Gegensatz zur Widerspruchsmarke über den Wortanfangsbestandteil „Farb-“ und über den Schlussbuchstaben „e“. Daraus ergebe sich eine andere Silbenzahl, eine andere Vokalfolge sowie ein unterschiedlicher Sprech- und Betonungsrhythmus. Der Wortteil „impuls“ werde häufig verwendet, z.B. für einen Anstoß etwa für neue Entwicklungen, so dass der weitere Bestandteil der angegriffenen Marke „Farb-“ nicht unbeachtet bleibe. Die angegriffene Marke erscheine als zusammenhängender Begriff im Sinne eines Impulses, also Anreizes, der durch Farben oder im Zusammenhang mit Farben gegeben werde. Aufgrund den in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltenen Buchstaben „Farb...e“ scheidet zudem eine zur Verwechslungsgefahr führende schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken aus. Der gemeinsame Bestandteil „impuls“ führe auch nicht zu einer mittelbaren Verwechslungsgefahr, da dieser Bestandteil auch von anderen Firmen als Markenbestandteil genutzt werde. Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben, da bereits nach der Registerlage keine Verwechslungsgefahr besteht.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Die Widersprechende ist der Ansicht, es sei eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben. In Bezug auf „Farben, Lacke“ bestehe eine Warenidentität. Die weiteren Waren der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke „Farben, Lacke“ würden regelmäßig von den gleichen Herkunftsstätten gefertigt. Zudem sei der Verwendungszweck gleich und es handele sich um einander ergänzende Produkte. Weiterhin seien sich die Waren in ihrer Beschaffenheit zumindest sehr ähnlich. Zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen bestehe ebenfalls eine große Nähe, da es sich um Dienstleistungen handele, die auf die Verarbeitung der Waren „Farben“ und „Lacke“ ausgerichtet seien. Der Widerspruchsmarke komme jedenfalls eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Der Bestandteil „-impulse“ präge die angegriffene Marke. Der Verkehr werde aufgrund besonderer Umstände veranlasst, die angegriffene Marke „Farbimpulse“ zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Die Silbe „Farb-“ sei rein beschreibend für die Waren und Dienstleistungen und werde daher als beschreibende Ergänzung des Bestandteils „-impulse“ verstanden. Hinzu komme, dass der Begriff „Impuls“ in der deutschen Sprache häufig um weitere Begriffe ergänzt werde, wie z.B. „Licht-“, „Strom-“ oder „Spannungs-“. Der Verkehr werde die Silbe „Farb“ der angegriffenen Marke daher als beschreibende Ergänzung der Widerspruchsmarke auffassen. Die Bestandteile „Farb“ und „Impulse“ hätten in der angegriffenen Marke keine gleichberechtigte Stellung. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstabe „e“ werde nicht erkannt oder im Zweifelsfall als Schreib- oder Übermittlungsfehler angesehen. Daher sei zu erwarten, dass der Verkehr jedenfalls aus der Erinnerung heraus einer Verwechslungsgefahr unterliege.

Die eingereichten Benutzungsunterlagen in Form einer eidesstattlichen Erklärung, von Rechnungen, von Fotos von Warenpräsentationen und von Fotos verschiedener Werbematerialien seien geeignet, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Die eingetragene Wortmarke „Impuls“ werde lediglich in einer werbeüblich ausgeschmückten Ausgestaltung verwendet, ohne deren kennzeichnenden Charakter zu verändern. Mit Schriftsatz vom 23. Juli 2010 habe die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke auch für den Benutzungszeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG glaubhaft gemacht. Die eingereichten Unterlagen in Form eines jährlich erscheinenden, in einer Auflage von ca. 100 Exemplaren gedruckten sogenannten Neutralwarenkatalogs für Baumarktzentralen sowie die Fotos aus dem Eingangsfoyer der Widersprechenden seien ausreichend, um auch für diesen Zeitraum eine rechtserhaltende Benutzung zu belegen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Juni 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, dass die Widersprechende auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede hin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Jedenfalls sei nicht glaubhaft gemacht worden, dass die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt worden sei. Zudem sei der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die sich aus den Benutzungsunterlagen ergebenden grafischen Gestaltungsmittel verändert.

Selbst wenn man eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke unterstelle, bestehe zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keine Verwechslungsgefahr.

Zunächst sei davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise beim Erwerb der sich gegenüberstehenden Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lassen würden. Selbst bei identischen Waren halte die angegriffene Marke den danach erforderlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein. Zu Recht habe die Markenstelle erkannt, dass die Bezeichnung „Farbimpulse“ einheitlich zu betrachten sei und nicht etwa einen den Gesamteindruck prägenden Bestandteil aufweise. Die Prägetheorie werde nur dann auf Einwortzeichen angewandt, wenn diese erkennbar aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt seien und für die relevanten Verkehrskreise eine Veranlassung bestehe, die entsprechende Marke zu zergliedern. Hierzu seien besondere Umstände erforderlich, die vorliegend nicht gegeben seien. Insbesondere handele es sich bei dem Wort „Impuls“ nicht um eine Herstellerangabe. Zudem stelle die Marke „Farbimpulse“ einen vom Wort „Impuls“ unabhängigen Gesamtbegriff mit eigener Bedeutung dar, zumal der Bestandteil „Farb-“ für sich genommen kein eigenständiges Wort darstelle.

Schließlich sei im Verhältnis von einigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Widerspruchswaren „Farben“ und „Lacke“ allenfalls eine geringe Ähnlichkeit, teilweise sogar eine Unähnlichkeit gegeben. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei höchstens durchschnittlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist jedoch im Ergebnis nicht begründet, da die Widersprechende auf die in zulässiger Weise erhobenen Nichtbenutzungseinreden der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG jedenfalls im gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht hat. Mangels auf den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bezogener berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke i.S.d. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG konnten der Widerspruch und auch die Beschwerde der Widersprechenden schon deshalb keinen Erfolg haben.

Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erhoben. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 2. Juni 2006 war die Widerspruchsmarke seit 5. September 1991 und damit mehr als fünf Jahre eingetragen, so dass die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässigerweise erheben konnte.

Folglich ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Benutzung der Widerspruchsmarke nach Art, Zeit, Ort und Umfang für den Zeitraum vom 2. Juni 2001 bis 2. Juni 2006 glaubhaft zu machen. Zudem oblag es der Widersprechenden, eine rechtserhaltende Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, mithin für den Zeitraum vom 3. April 2009 bis 3. April 2014, glaubhaft zu machen. Jedenfalls für den zuletzt genannten Zeitraum ist dies aber nicht geschehen. Die Widersprechende hat zur Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom 3. April 2009 bis 3. April 2014 schon nichts Substantiiertes vorgetragen, obwohl die Inhaberin der angegriffenen Marke im Laufe des Beschwerdeverfahrens im Schriftsatz vom 20. März 2013 erneut auf die fehlende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG hingewiesen hat, und obwohl die Widersprechende hierfür genügend Zeit gehabt hatte, nachdem seit Zustellung des Schriftsatzes der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 20. März 2013 am 2. April 2013 mehr als ein Jahr vergangen ist. Dem Vortrag der Widersprechenden kann bestenfalls – ohne dass dies in irgendeiner Form konkretisiert worden wäre – konkludent entnommen werden, dass die Widerspruchsmarke auch aktuell und in den letzten Jahren benutzt worden ist. Dies stellt schon keinen ausreichenden Vortrag zur Benutzung der Widerspruchsmarke dar. Zudem hat die Widersprechende in Bezug auf den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum auch keine für die Glaubhaftmachung der Benutzung geeigneten Unterlagen vorgelegt.

Die vorgelegten Unterlagen betreffend die Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Ware Dispersionsfarbe in Form einer eidesstattlichen Versicherung (Bl. 129/130 dVA), einer Farbkopie des Frontetiketts von Farbeimern (Bl. 131 dVA), diverser Rechnungskopien (Bl. 132/139 dVA), Fotos aus verschiedenen Baumärkten (Bl. 140/143 dVA), eines sogenannten Neutralwarenkatalogs für Baumarktzentralen aus dem Jahr 2008 (Bl. 204 dVA – Seitenlasche) und von Fotos aus dem Eingangsfoyer der Widersprechenden (Bl. 202/203 dVA) beziehen sich auf die Jahre 2003, 2004 und 2008. Keine dieser Unterlagen betrifft den aktuell gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum vom 3. April 2009 bis 3. April 2014. Hinzu kommt, dass für die Zeit nach dem Jahr 2004 überhaupt keine Angaben in Form von Umsatz- oder Verkaufszahlen gemacht worden sind. Der Vortrag der Widersprechenden, dass der Neutralwarenkatalog (ein Exemplar aus dem Jahr 2008 war vorgelegt worden) jährlich in einer Auflage von ca. 100 Exemplaren gedruckt werde (und auch an Kunden verschickt werde – was der Senat unterstellt) ersetzt nicht den Vortrag zu den erzielten Umsätzen und erst recht nicht die in diesem Zusammenhang außerdem erforderliche Glaubhaftmachung (Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung, Vorlage von Rechnungskopien usw.). Nur ein solcher glaubhaft gemachter Vortrag ermöglicht dem Senat

überhaupt erst eine Beurteilung dahingehend, ob die Widerspruchsmarke rechts-erhaltend benutzt worden ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken nach der Registerlage kann angesichts der durchgreifenden Nichtbenutzungseinrede als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

2. Eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu Lasten der Widersprechenden aus Billigkeitsgründen konnte noch abgesehen werden, auch wenn es sich um einen Grenzfall handeln mag, da in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts Kosten in Fällen auferlegt wurden, in denen auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt wird (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG 10. Auflage, § 71 Rdnr. 16 m.w.N.). Im vorliegenden Fall hat die Widersprechende immerhin einige Unterlagen – wie bereits ausgeführt – betreffend die Benutzung für eine Dispersionsfarbe vorgelegt. Hierdurch war die Glaubhaftmachung der Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht zuletzt im Hinblick auf den „wandernden“ Benutzungszeitraum zwar erfolglos. Es handelte sich aber nicht um einen von vornherein völlig untauglichen Versuch der Glaubhaftmachung.

3. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Richterin Grote-Bittner ist urlaubsbedingt abwesend und deshalb verhindert zu unterschreiben.

Portmann

Knoll

Hu