



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 210/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
21. November 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 54 296

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. November 2006 durch ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle vom 7. Juli 2005 wird aufgehoben, soweit hierhin die Wirkungslosigkeit des Beschlusses vom 1. März 2004 hinsichtlich der Waren „optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker“ festgestellt wurde; insoweit wird auf die Erinnerung der Markeninhaberin der Beschluss vom 1. März 2004 teilweise, hinsichtlich der vorgenannten Waren, aufgehoben und der Widerspruch insoweit zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 13. Juni 2001 veröffentlichte Eintragung der am 19. Juli 2000 angemeldeten, u. a. für

„Software; wissenschaftliche, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker, Wandler, Steckverbinder, Abstandsmess- und Navigationsgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, insbesondere Videorecorder, CD- und DVD-Player, digitale Fotoapparate; Datenverarbeitungsgeräte und deren Teile, insbesondere Personal- und Industriecomputer, Internet- und Netzwerkservers, Notebooks, Druck-, Kopier- und Grafikgeräte, Scanner, Fax- und Kombigeräte; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und Börsen; Reise- und Handkoffer; Gesundheits- und Schönheitspflege; Betrieb eines Kosmetikstudios“

geschützten Marke Nr. 300 54 296

MACADI

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 15. Juli 1992 international registrierten und in der Bundesrepublik Deutschland für Waren der Klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 bis 32 geschützten Marke Nr. IR 590 413



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst mit Erstbeschluss vom 1. März 2004 die Löschung der angegriffenen Marke u. a. für die Waren und Dienstleistungen „Software; wissenschaftliche, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker, Wandler, Steckverbinder, Abstandsmess- und Navigationsgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, insbesondere Videorecorder, CD- und DVD-Player, digitale Fotoapparate; Datenverarbeitungsgeräte und deren Teile, insbesondere Personal- und Industriecomputer, Internet- und Netzwerkserver, Notebooks, Druck-, Kopier- und Grafikgeräte, Scanner, Fax- und Kombigeräte; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und Börsen; Reise- und Handkoffer; Gesundheits- und Schönheitspflege; Betrieb eines Kosmetikstudio“ angeordnet.

Hiergegen haben die Inhaber der angegriffenen Marke Erinnerung eingelegt. Im Erinnerungsverfahren hat die Widersprechende ihren Widerspruch mit Schriftsätzen vom 23. September 2004 und 28. Januar 2005 hinsichtlich der angegriffenen Waren „Software; wissenschaftliche, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) Apparate und Instrumente, Wandler, Steckverbinder, Abstandsmess- und Navigationsgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und

Ton, insbesondere Videorecorder, CD- und DVD-Player, digitale Fotoapparate; Datenverarbeitungsgeräte und deren Teile, insbesondere Personal- und Industriecomputer, Internet- und Netzwerkserver, Notebooks, Druck-, Kopier- und Grafikgeräte, Scanner, Fax- und Kombigeräte“ zurückgenommen. Mit Erinnerungsbeschluss vom 7. Juli 2005 hat die Markenstelle zunächst unter Hinweis auf die Teilrücknahme des Widerspruchs die Wirkungslosigkeit des Erstbeschlusses hinsichtlich der Waren „Software; wissenschaftliche, elektrische (soweit in Klasse 9 enthalten) und optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker, Wandler, Steckverbinder, Abstandsmess- und Navigationsgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild und Ton, insbesondere Videorecorder, CD- und DVD-Player, digitale Fotoapparate; Datenverarbeitungsgeräte und deren Teile, insbesondere Personal- und Industriecomputer, Internet- und Netzwerkserver, Notebooks, Druck-, Kopier- und Grafikgeräte, Scanner, Fax- und Kombigeräte“ festgestellt und in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und Börsen; Reise- und Handkoffer; Gesundheits- und Schönheitspflege; Betrieb eines Kosmetikstudios“ die Löschungsanordnung unter Zurückweisung des Widerspruchs aufgehoben, weil auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaber der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices“ und „Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; sacs de voyage; coffrets et valises destinés à contenir des articles de toilette; porte-bébés; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie“ nach den hierzu von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht als glaubhaft gemacht angesehen werden könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sie im Wesentlichen darauf stützt, dass die Widerspruchsmarke in Deutschland ausweislich der von ihr hierzu eingereichten Unterlagen umfangreich für Taschen,

Kosmetika und Brillen benutzt werde und zwischen den gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der angegriffenen Waren wegen deren Ähnlichkeit zu den unter der Widerspruchsmarke benutzten Waren eine Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2005 aufzuheben, soweit er den Widerspruch aus der internationalen Marke 590 413 „jacadi“ im Hinblick auf die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und Börsen; Reise- und Handkoffer“ in Klasse 18 und die Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege; Betrieb eines Kosmetikstudios“ in Klasse 42 der Marke 300 54 296 „MACADI“ zurückgewiesen hat,
2. die angegriffene Marke 300 54 296 „MACADI“ für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen und Börsen; Reise- und Handkoffer“ in Klasse 18 und die Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege; Betrieb eines Kosmetikstudios“ in Klasse 42 zu löschen,
3. den Beschluss vom 7. Juli 2005 aufzuheben, soweit darin festgestellt ist, dass der Beschluss über den Widerspruch vom 1. März 2004 wirkungslos ist, soweit durch ihn die Löschung der Waren „optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker“ angeordnet wurde, und die angegriffene Marke 300 54 296 „MACADI“ für diese Waren der Klasse 9 zu löschen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreiten eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke, weil die hierzu vorgelegten Unterlagen teils nicht aussagekräftig teils widersprüchlich seien. Darüber hinaus erachten sie eine Ähnlichkeit zwischen den tatsächlich unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren mit den angegriffenen Waren der jüngeren Marke für nicht gegeben.

In der mündlichen Verhandlung, an der nach voriger Ankündigung die Markeninhaber nicht teilgenommen haben, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwar hat der Erinnerungsbeschluss zu Unrecht die Wirkungslosigkeit des Erstbeschlusses hinsichtlich der Waren „optische Apparate und Instrumente, insbesondere Send- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker“ festgestellt, weil die Widersprechende insoweit ihren Widerspruch nicht zurückgenommen hatte; insoweit ist aber auf die Erinnerung der Markeninhaber, über welche noch zu befinden war, der Widerspruch und im Übrigen die Beschwerde zurückzuweisen; denn die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke allenfalls für Waren der Klasse 25 hinreichend glaubhaft gemacht, die aber zu den noch in Streit befindlichen angegriffenen Waren keine kollisionsbegründende Ähnlichkeit aufweisen, während im Übrigen eine Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für weitere registrierte Waren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nicht erfolgt ist, so dass schon aus diesem Grund der Widerspruch keinen Erfolg haben kann (§ 43 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

1. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede sowohl nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hatte die Widersprechende für die Zeiträume von Juni 1996 bis Juni 2001 und von November 2001 bis November 2006 eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Eine hinreichende Glaubhaftmachung ist indessen allenfalls für Waren der Klasse 25 erfolgt.

Zwar kann einem Teil der eingereichten Benutzungsunterlagen, nämlich der eidesstattlichen Versicherung des Assistant General Manager A... für die Jahre 2000 bis 2003, den eingereichten Fotos, Rechnungen, der Kopie der Homepage der Widersprechenden, der Ladenliste in Deutschland sowie verschiedenen Katalogen, bei wohlwollender Betrachtung entnommen werden, dass die Widerspruchsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für (Klein-)Kinder benutzt wurde. Als einen hierüber hinausgehenden Beleg für die rechtserhaltende Benutzung von weiteren Waren vermag der Senat die Unterlagen aber im Übrigen nicht anzusehen. So ist schon die eidesstattliche Versicherung des Assistant General Managers unzureichend, soweit sie ihre Angaben auch auf die in den anliegenden Fotos abgebildeten Stofftaschen und Babyschalen beziehen will; denn da es sich hierbei nicht um Waren der Klasse 25, sondern um hiervon zu unterscheidende Waren handelt, welche in andere Klassen fallen, hätten die genannten Umsatzzahlen nach den einzelnen Warengruppen differenziert werden müssen, da nur dann feststellbar wäre, inwieweit für einzelne Warengruppen überhaupt nennenswerte Umsätze angefallen sind; ohne eine solche Differenzierung kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass die genannten Umsatzzahlen sich nur auf *eine* Warengruppe beziehen.

Die erforderlichen Angaben lassen sich auch nicht der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung der Inhaberin der B...-Filiale in C... entnehmen; denn diese ist allein schon deswegen völlig unzureichend, da in ihnen nur die Gesamtumsätze für den Zeitraum von Mai 1998 bis Dezember 2005 genannt sind, ohne nach einzelnen Jahren zu differenzieren; dann ist aber eine Zuordnung der Umsätze auf beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1

und 2 MarkenG nicht möglich, weil nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass die genannten Gesamtumsätze sich möglicherweise nur auf den Beginn oder das Ende des einbezogenen Gesamtzeitraums von gut sieben Jahren beziehen. Damit scheidet insbesondere eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der Klassen 3 (Kosmetika), 9 (Brillen) und 18 (Taschen) aus, die daher nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht zu berücksichtigen sind.

2. Soweit überhaupt von einer rechtserhaltenden Benutzung für Waren der Klasse 25 ausgegangen werden kann, scheidet eine Verwechslungsgefahr auf jeden Fall aus, weil diese Waren zu den noch in Streit befindlichen Waren der Klassen 9 und 18 und den angegriffenen Dienstleistungen weitgehend nicht hinreichend ähnlich sind und, soweit eine entfernte Ähnlichkeit überhaupt in Betracht kommt, jedenfalls der vorhandene Unterschied zwischen den Marken ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

a) Soweit sich der Widerspruch auf die Waren „Optische Apparate und Instrumente, insbesondere Sende- und Empfangsgeräte der Funk- und Satellitentechnik, optische Verstärker“ bezieht, bezüglich derer die Markenstelle zu Unrecht die Wirkungslosigkeit des Erstbeschlusses festgestellt hat, scheidet jegliche Ähnlichkeit zu Waren der Klasse 25 aus, so dass schon aus diesem Grund der Widerspruch der Erfolg zu versagen ist.

b) Soweit sich Widerspruch und Beschwerde auf die Waren der Klasse 18 erstrecken, liegt eine wenn auch eher entfernte Ähnlichkeit allenfalls zu den angegriffenen Waren „Taschen“ vor (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 180 [Stichwort Leder], 181 [Stichwort Lederwaren], 299 [Stichwort Taschen]). Wegen des großen Warenabstandes reicht aber der vorhandene Unterschied am ohnehin üblicherweise am stärksten beachteten Wortanfang beider Markenwörter aus, um Verwechslungen in schriftbildlicher,

klanglicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen. Aus diesem Grund war die Beschwerde hinsichtlich dieser angegriffenen Waren ebenfalls zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften