



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 16/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Oktober 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 42 690

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Oktober 2007 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

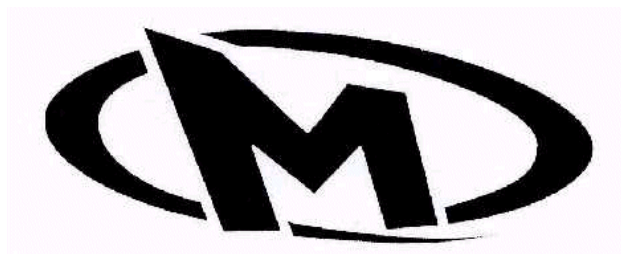
Gründe

I.

Die am 2. September 2002 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 18, 25, 28 und 41, u. a. für die Dienstleistung

"Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen, auch als Mitveranstalter oder Sponsor,"

angemeldete Wort-/Bildmarke

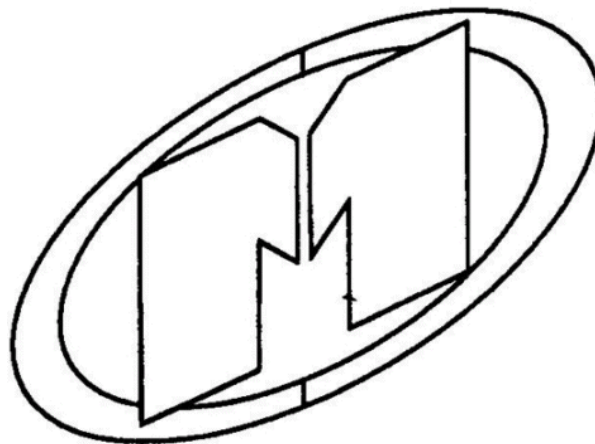


ist am 26. Februar 2003 unter der Nr. 302 42 690 in das Register eingetragen und am 28. März 2003 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 20. Januar 1997 für die Dienstleistungen

"Unterhaltung, musikalische Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Beherbergung von Gästen"

eingetragene Wort-/Bildmarke 396 51 970



Der Widerspruch richtete sich zunächst gegen alle Waren/Dienstleistungen der jüngeren Marke. Dies wurde im weiteren Verlauf des Amtsverfahrens jedoch beschränkt auf die Dienstleistung "Veranstaltung von sportlichen Wettkämpfen, auch als Mitveranstalter und Sponsor".

Mit am 31. Juli 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz hat die Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u. a. eine eidesstattliche Versicherung vom 13. Februar 2004. Eingereicht wurden außerdem Rechnungskopien und Ausdrücke von der Homepage eines in Stuttgart ansässigen Clubs.

Die mit einer Angestellten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. Juni 2004 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Selbst unter Berücksichtigung von Dienstleistungsidentität bzw. enger Dienstleistungsähnlichkeit und einer durch intensive Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke einen ausreichenden Abstand ein. Auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke komme es wegen der fehlenden Verwechslungsgefahr nicht mehr an.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 28. Juni 2004 aufzuheben
und die jüngere Marke zu löschen.

Die Widersprechende hält die Marken für verwechselbar. Beide Marken würden von dem Großbuchstaben "M" geprägt. Es liege daher eine hohe Zeichenähnlichkeit, quasi Zeichenidentität, in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht vor. Zur Benutzung verweist die Widersprechende auf die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2007 und in der mündlichen Verhandlung zwei weitere eidesstattliche Versicherungen vom 2. Oktober 2007, diverse Flyer einer Diskothek und einen sog. Überlassungsbescheid der Landeshauptstadt Stuttgart überreicht.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Marken für nicht verwechselbar. Außerdem bestreitet sie weiterhin die Benutzung der Widerspruchsmarke. Die benutzte Form ("full") weiche von der eingetragenen Form ("outlined") in einer den kennzeichnenden Charakter verändernden Weise ab.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG).

Die seitens der Markeninhaberin bereits im Amtsverfahren abgegebene Erklärung, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke werde bestritten, ist als zulässige Erhebung der beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zu verstehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 15 m. w. Nachw.). In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind (die sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke war im Januar 2002 abgelaufen), sind zugleich auch die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 f. - DRAGON; GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).

Die Widersprechende hätte daher eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume - hier März 1998 bis März 2003 und Oktober 2002 bis Oktober 2007 - glaubhaft machen müssen, um mit ihrem Widerspruch Erfolg haben zu können.

Die von der Widersprechenden im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren hierzu eingereichten Unterlagen sind nicht ausreichend, um eine rechtserhaltende

Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Dies gilt für beide hier maßgeblichen Zeiträume. Der im Amtsverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 13. Februar 2004 lässt sich kein Bezug zu den eingetragenen Dienstleistungen entnehmen. Der beispielhaft für 2001 genannte Umsatzerlös von mehr als ... Euro bezieht sich nach dem Wortlaut der eidesstattlichen Versicherung u. a. auf Waren, für die die Widerspruchsmarke nicht eingetragen ist. Hinzu kommt, dass der eidesstattlichen Versicherung vom 13. Februar 2004 für den zweiten Benutzungszeitraum gar keine Umsatzzahlen zu entnehmen sind.

Auch die im Amtsverfahren vorgelegten Rechnungen und Internetausdrucke aus der Homepage der Widersprechenden lassen sich den eingetragenen Dienstleistungen nicht eindeutig zuordnen. Gegen eine Benutzung der Widerspruchsmarke spricht im Übrigen, dass das auf den Rechnungen und den Internetausdrucken erkennbare Zeichen von seiner graphischen Ausgestaltung her nicht dem eingetragenen Zeichen entspricht, da der Buchstabe "M" mehrfarbig gestaltet ist.

Nicht ausreichend für eine Glaubhaftmachung sind auch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen. Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 2. Oktober 2007 genannte Marke "M1" (Logo) ist nicht die im Register eingetragene Widerspruchsmarke, da diese sich nicht aus einem "M" und der Zahl "1" zusammensetzt. Die als Anlage 1 mit dem Schriftsatz vom 10. Oktober 2007 eingereichte eidesstattliche Versicherung enthält im Übrigen nur den Satz:

"Der Umsatz der Fußball-Turniere der Jahre 2003 bis 2005 betrug mehr als ... €"

Die für eine rechtserhaltende Benutzung erforderliche Beziehung zwischen Marke und Dienstleistung kann diesem Satz nicht entnommen werden, da unklar bleibt, ob die im Register eingetragene Marke im Zusammenhang mit den Fußballturnieren überhaupt funktionsgemäß verwendet worden ist. Die als Anlagen 4 bis 6 mit dem Schriftsatz vom 10. Oktober 2007 und die in der mündlichen Verhandlung

vorgelegten Flyer sind zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ebenfalls nicht geeignet, weil das darauf erkennbare Zeichen von seiner graphischen Ausgestaltung her wiederum nicht dem eingetragenen Zeichen entspricht. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke lässt sich schließlich auch nicht dem in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Überlassungsbescheid der Stadt Stuttgart entnehmen.

In Anbetracht des im Rahmen des Benutzungszwangs herrschenden Beibringungsgrundsatzes war der Senat auch daran gehindert, die Widersprechende - wie von dieser gewünscht - auf die Mängel der vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen vor der mündlichen Verhandlung aufmerksam zu machen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 37).

Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke muss dahingestellt bleiben, ob die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Ju