



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 258/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 19 856

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein sowie die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2003 und 26. Juli 2004 aufgehoben, soweit darin die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 970 701 teilweise gelöscht worden ist.

Der Widerspruch aus der genannten Widerspruchsmarke wird insgesamt zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 eingetragene und am 8. Februar 2001 veröffentlichte Wortmarke „Telyon“ ist Widerspruch erhoben worden aus der seit dem 28. April 1978 für Waren der Klasse 9 eingetragenen Wortmarke 970 701 „TELXON“, die für die Waren

„Datenendgeräte, nämlich Dateneingabegeräte, zur digitalen Datenaufzeichnung und -übertragung; Datenendgeräte für Computer, nämlich Datenausgabegeräte, insbesondere zur digitalen Datenwiedergabe und -übertragung“

geschützt ist, und aus der seit dem 4. Juni 1993 für Waren der Klassen 9 und 16 eingetragenen Wort-Bild-Marke 2 037 655



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch aus der Wortmarke 970 701 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und diesen Widerspruch im Übrigen und den Widerspruch aus der Marke 2 037 655 insgesamt zurückgewiesen; die Erinnerungen von der Markeninhaberin und von der Widersprechenden sind durch Beschluss der Markenstelle vom 26. Juli 2004 zurückgewiesen worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, in der sie ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den Klassen 9 und 38 auf

„Geräte zur Übertragung von Daten und Inhalten im DVB-Modus, soweit in Klasse 9 enthalten; Übertragung/Ausstrahlung von Daten im DVB-Modus, soweit in Klasse 38 enthalten“

einschränkt und erstmals die Benutzung der noch im Verfahren befindlichen Widerspruchsmarke 970 701 bestreitet.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung vom 9. November 2006 eingereicht, in welcher es heißt:

„Als ... kann ich bestätigen, dass das durch die Deutschen Marken DE 970 701 und DE 2 037 655 geschützte Zeichen „TELXON“ von der Firma S... seit Januar 2001 in Deutschland verwendet wird. Im unten angegebenen Zeitraum wurde die Marke unter anderem für die folgenden Waren verwendet:

Strichcode-Lesegeräte der Baureihen PTC-600, PTC-710, PTC-910 und PTC-960

2001	1681	1.266.999,94 €
2002	338	212.103,46 €
2003		1.480,93 €.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihre Benutzungseinrede aufrechterhalten und dazu ausgeführt, die vorgelegten Unterlagen reichten nicht aus; u. a. seien die Umsätze im Jahr 2003 zu gering für eine ernsthafte Benutzung.

Die Widersprechende hat sich zur benutzten Form ihrer Marke auf die Internetauszüge ihrer Homepage bezogen, die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Oktober 2004 vorgelegt worden waren. Sie hält ihre Benutzungsunterlagen, insbesondere die ausgewiesenen Umsätze, für noch ausreichend. Die von der Markeninhaberin vorgenommene Änderung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses führt nach ihrer Meinung nicht zu dem erforderlichen Warenabstand.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat nicht erst mit Schriftsatz vom 12. November 2007, sondern bereits in ihrer Beschwerde vom 4. Oktober 2004 in zulässiger Weise die Benutzung der seit 1978 eingetragenen Widerspruchsmarke in uneingeschränkter Weise bestritten, was die Widersprechende auch so verstanden hat, wenn sie daraufhin Benutzungsunterlagen in Form einer eidesstattlichen

Versicherung vorlegt. Da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke i. S. v. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bereits im Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs abgelaufen war, musste die Widersprechende jederzeit damit rechnen, dass die Benutzung bestritten wird. Das konnte, da die Einrede keiner Ausschlussfrist unterliegt, auch noch im Beschwerdeverfahren geschehen. Bei dieser Sachlage wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bzw. vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs. 1 MarkenG). Das ist zumindest hinsichtlich des zweiten Benutzungszeitraumes nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht hinreichend geschehen.

So fehlt es zum einen bereits an einer aussagekräftigen Unterlage über die konkrete Benutzungsform der Widerspruchsmarke, zu der die Widersprechende verpflichtet ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 43 Rdn. 55 m. w. N.). Soweit sie sich hierzu auf die von der Markeninhaberin eingereichten Internetauszüge beruft, so ist eine solche Vorgehensweise bei einer Glaubhaftmachung der Benutzung ungewöhnlich, aber nicht unzulässig und führt dazu, dass die Unterlagen als unstreitig gelten. Allerdings reichen sie zur Glaubhaftmachung der Benutzungsform nicht aus. Abgesehen davon, dass Verwendungen im Internet die erforderliche Inlandsbenutzung nur bedingt wiedergeben können (vgl. Ströbele, a. a. O. § 26 Rdn. 120 m. w. N.), lassen die Abbildungen auf diesen Unterlagen keine Verwendung der Widerspruchsmarke 970 701 auf den Waren erkennen, sondern allenfalls der Wort-Bild-Marke 2 037 655. Die Verwendung des Markenwortes im Text des Internet-Auftritts ist unerheblich, da die funktionsgemäße Benutzung die Anbringung der Marke an der Ware erfordert (vgl. Ströbele a. a. O. § 26 Rdn. 16). Die Verwendung der Wort-Bild-Marke kann auch nicht gleichzeitig als eine Benutzung der reinen Wortmarke 970 701 im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG anerkannt werden, da der markante Bildbestandteil den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert. Es handelt sich nicht lediglich um einen grafischen Zusatz ohne eigenen Schutzbereich oder lediglich um eine Modernisierung. Vielmehr ist das grafische Element durch seine Diagonal-

striche selbständig kennzeichnungskräftig, so dass ein Buchstabencharakter im Sinne eines „O“ zwar möglich, aber nicht eindeutig ist und auch nicht üblichen Schrifttypen entspricht. Der Verkehr wird jedenfalls den Unterschied zwischen eingetragener und benutzter Form ohne weiteres erkennen, so dass der kennzeichnende Charakter verändert ist (vgl. dazu Ströbele a. a. O. Rdn. 97 f. m. w. N.).

Des Weiteren lassen die Umsatzzahlen, die in der eidesstattlichen Versicherung für die Jahre 2002 und 2003 angegeben und für den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG von Bedeutung sind, Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung aufkommen. Wenn noch im Jahr 2001 Umsätze von über ... € erzielt worden sind, die ein Jahr später (2002), von dem nur der letzte Monat Dezember in den relevanten Benutzungszeitraum vor der Entscheidung fällt, mit ... € auf rund 15 % absinken und im darauf folgenden Jahr 2003 bei ... €, also unter 1 % des Vorjahreswerts erreichen, muss der Eindruck entstehen, dass es sich bei der Benutzung der Marke für Barcode-Scanner um eine einmalige Aktion im Jahre 2001 - in welchem die Marke laut der eidesstattlichen Versicherung erst auf den Markt gekommen ist - handelt, die bereits im Jahre 2002 ausgelaufen ist. Nachdem für den Benutzungszeitraum nur der Dezember heranzuziehen ist, bleibt unklar, wie viel von dem angegebenen Jahresumsatz auf diesen Monat entfällt. Jedenfalls reicht der Umsatz im Jahre 2003 für sich angesichts eines Barcode-Lesers als gängigem Massenartikel für den Einzelhandel zum Nachweis einer ernsthaften Benutzung schon für sich genommen nicht aus, zumal auch keine Stückzahlen angegeben sind. Dies gilt aber erst recht vor dem Hintergrund, dass in der eidesstattlichen Versicherung die Umsatzzahlen für die Benutzung von zwei Marken, nämlich beider ursprünglicher Widerspruchsmarken aufgeführt sind, ohne sie insoweit aufzuschlüsseln. Dieser Umstand schließt bereits für sich eine hinreichende Glaubhaftmachung aus. Denn die Aufschlüsselung ist unabdingbar, um den Umfang der Benutzung der einzelnen Marke beurteilen zu können, was gerade im vorliegenden Fall von Bedeutung ist, in welchem die Widersprechende durch Verweis auf die Internetauszüge die Schlussfolgerung fördert, dass der Umsatz allein mit der nicht mehr verfahrensgegenständlichen

Wort-Bild-Marke auf der Ware erzielt worden ist. Zweifel und Mängel muss sich insoweit die darlegungspflichtige Widersprechende zurechnen lassen (vgl. Ströbele a. a. O. § 43 Rdn. 31 m. w. N).

Für einen Hinweis des Gerichts auf die dargestellten Mängel der Glaubhaftmachung bestand keine Veranlassung. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit zum Gegenstand hätte, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde (vgl. Winkler, VPP-Rundbrief 2002, 81, 85).

Der anwaltlich vertretenen Widersprechenden war ihre Pflicht zur Glaubhaftmachung bewusst, wie die Einreichung von diesbezüglichen Unterlagen belegt, und sie hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Beschwerde und zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Die Lückenhaftigkeit ihrer Glaubhaftmachungsunterlagen fällt in ihre Verantwortlichkeit. Nachdem auch keine Gründe für eine berechtigte Nichtbenutzung vorgetragen oder ersichtlich sind, ist von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke auszugehen, so dass den angegriffenen Waren und Dienstleistungen keine Widerspruchswaren gegenübergestellt werden können.

Mit Rücksicht auf diese Umstände konnte der Widerspruch aus der Marke 970 701 keinen Erfolg haben.

Eine Kostenauflegung unter Billigkeitsgesichtspunkten nach § 71 MarkenG ist nicht veranlasst, da nicht mit Sicherheit feststeht, dass die Widersprechende bewusst aus einer nichtbenutzten Marke Widerspruch eingelegt hat.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI