



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 65/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 010 053

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 25. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

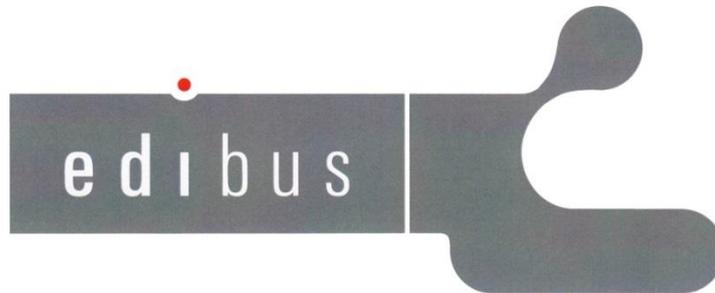
beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 18. Februar 2010 angemeldete farbig gestaltete (grün, weiß, rot) und nachfolgend abgebildete Wort-/Bildmarke



ist am 29. März 2010 unter der Nr. 30 2010 010 053 für Waren bzw. Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 38 und 42, u. a. „Computerprogramme und Software aller Art“ in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 30. April 2010 veröffentlicht.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat der Inhaber der prioritätsälteren, am 1. März 2005 unter der Nr. 003 091 659 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke

EDILUS

Widerspruch erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke bezieht sich in der der Anmeldesprache entsprechenden italienischen Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf

Kl. 9: Software;

Kl. 35: Elaborazione computerizzata di dati; elaborazione di dati;

Kl. 42: Programmazione per computer ed analisi di sistemi;
programmazione per l'elaborazione elettronica di dati; consulenza in materia di software.

In der deutschsprachigen und entsprechend den Fassungen der anderen Gemeinschaftssprachen umfasst die Eintragung in das Gemeinschaftsmarkenregister gemäß den Angaben in der elektronischen Datenbank des HABM „eSearch plus“ die Waren bzw. Dienstleistungen

Kl. 9: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Kl. 35: Computergestützte Datenverarbeitung; Datenverarbeitung;

Kl. 42: Computerprogrammierung und Systemanalyse; Erstellen von Programmen für die elektronische Datenverarbeitung; Beratung in Bezug auf Computersoftware.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Der Widersprechende hat daraufhin eine von ihm abgegebene eidesstattliche Versicherung vom 30. November 2010 mit beglaubigter Übersetzung u. a. mit Umsatzangaben für die Jahre 2004 bis 2010 eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 29. Juni 2012 und die hiergegen gerichtete Erinnerung durch Beschluss vom 4. Juni 2014 zurückgewiesen. Sie hat in der Begründung des Erinnerungsbeschlusses ausgeführt, der Widersprechende habe auf die durch die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht glaubhaft gemacht, dass er die Widerspruchsmarke in Bezug auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen benutzt habe. Gemäß den vorgelegten Benutzungsunterlagen sei die Widerspruchsmarke in Italien für ein spezifisches Softwareprogramm verwendet worden, das aber - ausgehend von der deutschsprachigen Fassung - nicht vom eingetragenen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen umfasst sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hat davon abgesehen eine Begründung einzureichen.

Der Widersprechende beantragt zuletzt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juni 2012 und vom 4. Juni 2014 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2010 010 053 anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen.

In der auf den entsprechenden Hilfsantrag des Widersprechenden erfolgten Ladung zur mündlichen Verhandlung vom 18. August 2015 hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass der Entscheidung auf der Grundlage der Angaben der elektronischen Datenbank des HABM „eSearch plus“ zwar die von der

deutschsprachigen Fassung abweichende italienische Fassung der in Klasse 9 für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren zugrunde zu legen sein dürfte, aber gleichwohl Bedenken bestünden, ob die eingereichten Benutzungsunterlagen ausreichen, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Der Widersprechende hat danach den Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, § 43 Abs. 1 MarkenG, Art. 15 GMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

1. Zwar geht der Senat auf der Grundlage der Angaben in der elektronischen Datenbank des HABM „eSearch plus“, u. a. auch der dort wiedergegebenen Eintragungsurkunde, davon aus, dass die Widerspruchsmarke EM 003 091 659 nach der Registerlage Schutz in Bezug auf die Ware „Software“ (Klasse 9) genießt. Denn abweichend zu den Fassungen in den anderen Sprachen der Gemeinschaft ist die Warenangabe „Software“ danach in der Fassung der Anmeldesprache Italienisch Gegenstand der Registrierung der Widerspruchsmarke. Dabei ist gemäß Art. 120 Abs. 3 Satz 1 GMV in Zweifelsfällen der Wortlaut der Eintragung in der Sprache der Anmeldung maßgebend, sofern die Anmeldesprache, wie vorliegend, eine Sprache des Amtes ist (vgl. Art. 120 Abs. 3 Satz 2, Abs. 2 GMV).

2. Der Widersprechende hat aber auch in Bezug auf die Ware „Software auf dem Gebiet der Gebäudedatenmodellierung“ nicht glaubhaft gemacht, dass er die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt hat, so dass die Widersprechende im Streitverfahren keine Rechte aus der Widerspruchsmarke geltend machen kann, vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 28. Oktober 2010 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Eine Nichtbenutzungseinrede, die ohne Beschränkung auf einen der beiden nach dem Gesetz in § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG vorgesehenen Benutzungszeiträume erhoben wird, ist regelmäßig als Erhebung beider Einreden zu verstehen, da die Inhaberin der angegriffenen Marke die ihr zur Verfügung stehenden Verteidigungsmöglichkeiten im Zweifel in vollem Umfang ausschöpfen will (vgl. BGH GRUR 2008, 714, Rdn. 23 – idw; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43, Rdn. 26 m. w. N.). Nichts anderes ergibt sich aus dem Wortlaut der Einredeerklärung, wonach „die fehlende Benutzung nach Ablauf der Benutzungsschonfrist“ gerügt wird. Nach dem Gesamtzusammenhang der Erklärung greift diese Formulierung den im vorausgehenden Absatz der Erklärung enthaltenen Hinweis auf den Ablauf der sog. Benutzungsschonfrist auf. Sie dient damit lediglich der Klarstellung, dass die Erhebung dieser Einrede nunmehr zulässig sei, nachdem diese „Frist“, vor dessen Ablauf dem Widersprechenden nicht die Einrede der Nichtbenutzung entgegengehalten werden kann, verstrichen sei. Eine sachliche Beschränkung der Nichtbenutzungseinrede, zumal im Hinblick auf den Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, kann dieser Erklärung dagegen nicht entnommen werden.

b) Die durch die Inhaberin der angegriffenen Marke am 28. Oktober 2010 erhobene Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist auch rechtlich

erheblich. Die sog. „Benutzungsschonfrist“, die allerdings entgegen der Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 25. Oktober 2010 nicht fünf Jahre nach der Anmeldung der Widerspruchsmarke, sondern fünf Jahre nach ihrer Eintragung am 1. März 2005 (vgl. Art. 15 Abs. 1 GMV) endete, war zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede bereits abgelaufen.

c) Auf das somit nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG wirksame Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke oblag es dem Widersprechenden, alle zur Beurteilung der Benutzungslage gemäß Art. 15 GMV erforderlichen tatsächlichen Umstände insbesondere nach Art, Ort und Umfang für den Zeitraum von fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also im Zeitraum vom 25. November 2010 bis zum 25. November 2015, darzulegen und durch präsente Beweismittel glaubhaft zu machen. Daran fehlt es hier. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Widersprechenden vom 30. November 2010 mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau für diesen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der Gemeinschaft glaubhaft zu machen.

aa) Soweit der Widersprechende in seiner eidesstattlichen Versicherung erklärt, dass er durch den Verkauf der Bausoftware „Edilus“ im Zeitraum Januar bis November 2010 einen Umsatz von ... € erzielt habe, bleibt mangels einer Zuordnung zum geografischen Gebiet, in welchem diese Umsätze erzielt worden sind, bereits offen, ob und inwieweit diese Umsatzangabe sich überhaupt auf Benutzungshandlungen im Gebiet der Gemeinschaft bezieht. Zudem entbehrt die Erklärung einer hinreichenden Aufschlüsselung der Umsatzangabe in Bezug auf den hier relevanten Benutzungszeitraum, der am 25. November 2010 beginnt.

Unvollständiger Tatsachenvortrag geht zulasten des darlegungspflichtigen Widersprechenden, der die volle Verantwortung für einen schlüssigen Tatsachenvortrag und dessen Glaubhaftmachung trägt (vgl. BGH, GRUR 2006, 152, Rdn. 20 - GALLUP; m. w. N. Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 43 Rdn. 58).

Keine andere Bewertung ergibt sich insofern aus den Angaben in den Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung vom 1. Dezember 2010. Unter diesen Unterlagen bezieht sich lediglich eine einzige Rechnung vom 1. Dezember 2010 auf den in Rede stehenden Benutzungszeitraum. Sie dokumentiert den Verkauf einer Einheit eines Softwareproduktes mit Serviceleistungen zum Bruttopreis von ... € an einen in Italien ansässigen Käufer.

Dabei kann letztlich dahin gestellt bleiben, ob insoweit von einer form- und funktionsgerechten Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden kann. Die eidesstattliche Versicherung als solche enthält hierzu überhaupt keine Aussage.

Die beigelegten Anlagen zeigen ebenfalls nicht unmittelbar, ob und wie die Ware selbst oder ihre Verpackung mit der Widerspruchsmarke versehen waren. Allein die Verwendung der Bezeichnung „Edilus“ in der Rechnung selbst stellt im Übrigen keinen hinreichenden Beleg für eine funktionsgerechte Verwendung dar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 26 Rdn. 66).

Jedenfalls kann allein die Veräußerung eines einzigen Exemplars einer Standardsoftware ungeachtet seines relativ hohen Verkaufspreises für sich genommen nicht als verkehrsübliche und wirtschaftlich nachvollziehbare Benutzung angesehen werden. Der Widersprechende führt in seiner eidesstattlichen Versicherung selbst aus, dass allein der Markt in Italien hunderttausende Einheiten aufnehmen könne und es sich daher um einen großen europäischen und globalen Markt handle.

bb) Über keine hinreichende Aussagekraft verfügen ferner die in der eidesstattlichen Versicherung enthaltenen Angaben zu den Ausgaben für Werbung und Marketing in Höhe von 470.000 € im Jahr 2010. Die Erklärung lässt aufgrund ihres pauschalen Inhalts, insbesondere einer auch insoweit fehlenden Zuordnung zu einem bestimmten geografischen Gebiet keine Prüfung der Frage zu, ob und inwieweit diese Maßnahmen sich auf das Gebiet der Gemeinschaft bezogen haben

und ob sie ihrer Art nach als relevante Benutzungshandlungen eingeordnet werden können, was insbesondere bei Wiedergabe der mit der Marke gekennzeichneten Ware in u. a. nach Auflagenhöhe bestimmten Katalogen in Betracht kommt (vgl. m. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rdn. 38).

Zudem fehlt auch insoweit wie in Zusammenhang der Angaben zum Umsatz eine konkrete Aussage dazu, inwieweit ggf. erhebliche Benutzungshandlungen dem fraglichen Benutzungszeitraum ab dem 25. November 2010 zugerechnet werden können.

cc) Die weiteren Angaben in der eidesstattlichen Versicherung und ihren Anlagen insbesondere zu Benutzungshandlungen im Rahmen von Messeauftritten beziehen sich nicht auf den maßgeblichen Benutzungszeitraum und sind daher in vorliegendem Zusammenhang schon aus diesem Grund nicht unmittelbar erheblich.

dd) In der Gesamtbewertung kann danach im maßgeblichen Benutzungszeitraum allenfalls die Veräußerung einer einzigen Produkteinheit zugrunde gelegt werden, wobei sich selbst die Rechnung vom 1. Dezember 2010 auf eine vor dem maßgeblichen Benutzungszeitraum liegende Sachübertragung beziehen kann und auch nicht ersichtlich ist, dass die Ware, die Gegenstand dieser Rechnung ist, mit der Widerspruchsmarke funktionsgemäß gekennzeichnet war. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Software“ ist damit in Bezug auf den hier nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt nicht glaubhaft gemacht.

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke ist auch nicht in Bezug auf die eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35 und 42 glaubhaft gemacht, nachdem die durch den Widersprechenden eingereichten Unterlagen insoweit keine Angaben enthalten.

3. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Der Widersprechende hatte den zunächst gestellten Hilfsantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen. Eine Verhandlung war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 MarkenG.

Die Beschwerdesache war auch entscheidungsreif. Die Beteiligten sind durch den Hinweis zur Terminladung vom 18. August 2015 darauf aufmerksam gemacht worden, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach der vorläufigen Auffassung des Senats erheblichen Bedenken ausgesetzt sei. Weitere Hinweise waren unter Berücksichtigung der Neutralitätspflicht des Gerichts entbehrlich, weil es dem Widersprechenden zuzumuten war, die für die Glaubhaftmachung der Benutzung zentrale Bestimmung der rechtlich eindeutigen Benutzungszeiträume selbst vorzunehmen. Ein Verfahrensbeteiligter muss grundsätzlich sogar alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht ziehen (vgl. BGH GRUR 2000, 894 Micro-PUR; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 43 Rdn. 70 f.).

4. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

III.

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.

Metternich

Lachenmayr-Nikolaou

Schmid

Bb