



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 552/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Februar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 052 024

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterin Uhlmann und der Richterin Akintche

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

SOPHOS KNOW HOW TRANSFER

ist am 2. Dezember 2008 angemeldet und am 9. Februar 2009 unter der Nummer 30 2008 052 024 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für Dienstleistungen der

Klasse 35: Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen,
Beratung in Fragen der Geschäftsführung, betriebswirtschaftli-

che Beratung (jeweils unter Ausschluss von IT- oder EDV-Beratung);

Klasse 36: finanzielle Beratung, Mergers- und Akquisitionsgeschäfte, nämlich finanzielle Beratung beim Kauf und Verkauf von Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen;

eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 13. März 2009 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus nachfolgenden vier Gemeinschaftsmarken:

1) aus der am 26. Februar 2001 eingetragenen Wortmarke EM 1 066 455 (Widerspruchsmarke 1)

SOPHOS

die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computerprogramme und -software; Datenspeichermedien zur Speicherung von Computerprogrammen oder mit gespeicherten Computerprogrammen; von Datenbanken oder Einrichtungen des Internet (einschließlich Websites) online geliefertes Material in elektronischer Form; nicht von dem vorstehend Genannten in Bezug auf Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage oder Heizung;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; gedruckte Veröffentlichungen; alles in Bezug auf Computersoftware und Computerprogramme; nicht von dem vorstehend Genannten in Bezug auf Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage oder Heizung;

Klasse 42: Bereitstellung von Informationen und Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware; Bereitstellung des

Zugangs zu Informationen in Computerdatenbanken; Bereitstellung von Onlineinformationen und -Beratung aus einer Computerdatenbank oder aus Einrichtungen des Internet; nicht von dem vorstehend Genannten in Bezug auf Beleuchtung, Lüftung, Klimaanlage oder Heizung;

2) aus der am 19. März 2004 eingetragenen Wortmarke EM 2 953 230 (Widerspruchsmarke 2)

Sophos Anti-Virus

die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computerprogramme und -software; Datenspeichermedien zur Speicherung von Computerprogrammen oder mit gespeicherten Computerprogrammen; von Datenbanken oder Einrichtungen des Internet (einschließlich Websites) online geliefertes Material in elektronischer Form;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; gedruckte Veröffentlichungen; alles in Bezug auf Computersoftware und Computerprogramme;

Klasse 42: Bereitstellung von Informationen und Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware; Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware; Information und Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware, online über eine Computerdatenbank oder aus dem Internet;

3) aus der am 7. April 2004 eingetragenen Wortmarke EM 2 748 994 (Widerspruchsmarke 3)

SOPHOS MAILMONITOR

die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 9: Computersoftware und Computerprogramme zum Scannen von E-Mails, elektronischen Dateien, Software und Programmen zur Inhaltskontrolle und Dateifilterung; Computersoftware zum Erkennen, Melden und Desinfizieren von Computerviren; Computersoftware zum Erkennen, Melden und Desinfizieren von Computerviren in eingehenden und abgehenden E-Mails und in E-Mail-Datenbanken; Computersoftware für Computersicherheit, Virenschutz; Datenspeichermedien für Computerprogramme, nämlich leere CD-ROMs; und bespielte CD-ROMs mit Computersoftware und Computerprogrammen;

Klasse 16: Benutzerhandbücher mit technischer Unterstützung zur Verwendung mit dem Betrieb von Computersoftware;

Klasse 42: Beratung in Bezug auf Computersoftware, nämlich gewerbliche Beratung in Bezug auf Computersoftware; Leasing und Vermietung von Computersoftware; technische Unterstützung, nämlich Beratung zur Konfiguration und Installation von Software, Beratung zum Umgang mit einer Computervireninfektion und allgemeine Beratung zum sicheren Arbeiten mit Computern;

4) aus der am 14. Oktober 2003 eingetragenen Wortmarke EM 2 739 761 (Widerspruchsmarke 4)

SOPHOS ENTERPRISE MANAGER

die geschützt ist für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Computersoftware und -programme zur Automatisierung des Herunterladens von Software aus dem Internet; Computersoftware und -programme für Softwareverwaltung, Computerkonfiguration und Berichterstellung; Datenspeichermedien zur Speicherung von

Computerprogrammen oder mit gespeicherten Computerprogrammen, nämlich bespielte CD-ROMs; von Datenbanken oder Einrichtungen des Internet, einschließlich Websites, online geliefertes Material in elektronischer Form;

Klasse 16: Benutzerhandbücher mit technischer Unterstützung zur Verwendung mit dem Betrieb von Computersoftware;

Klasse 42: Beratung in Bezug auf Computersoftware, nämlich gewerbliche Beratung in Bezug auf Computersoftware; Leasing und Vermietung von Computersoftware; technische Unterstützung, nämlich Informationen und Beratung in Bezug auf die Verwaltung von Computersoftware und Managementsysteme.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 7. Oktober 2009, eingegangen beim DPMA am gleichen Tag, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen, unter anderem zwei eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der deutschen Tochter der Widersprechenden vom 15. Dezember 2009 und 30. April 2010, Rechnungen, Prospekte, Produktabbildungen und Zeitschriftenartikel vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 19. September 2011 die Widersprüche zurückgewiesen. Die sich jeweils gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien – bezüglich der angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 wegen des Ausnahmevermerks - schon unähnlich, so dass es auf eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, einen Vergleich der Marken und auch auf Fragen der zulässigerweise bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken nicht ankomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19.09.2011 aufzuheben, den Widersprüchen stattzugeben und die Löschung der Marke 30 2008 052 024 anzuordnen.

Die Beschwerdeführerin macht unter Vorlage verschiedener Unterlagen geltend, dass die Marken „Sophos“ und „Sophos Anti-Virus“ intensiv für Software- und Hardware-Lösungen und IT-Beratung benutzt würden. Der angefochtenen Entscheidung der Markenstelle könne im Wesentlichen in zwei Punkten nicht gefolgt werden. Zutreffend räume diese zwar ein, dass IT-Beratung neben der Personalberatung ein Schwerpunkt der Unternehmensberatung sei und zwischen diesen Dienstleistungen eine hohe Ähnlichkeit bestehe. Demgegenüber irre die Markenstelle, soweit sie meine, eine solche Ähnlichkeit sei wegen des Ausnahmevermerks in der jüngeren Marke nicht gegeben. Einschränkende Disclaimer dürften nur dann Einfluss auf die Ähnlichkeitsfrage haben, wenn sie die allgemeinen und objektiven Eigenschaften und Zweckbestimmungen der Waren bzw. Dienstleistungen in einer wirtschaftlich nachvollziehbaren und damit rechtlich abgrenzbaren Weise definierten. Was als Gegenstand der Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke nach Ausschluss von IT- oder EDV-Beratung aber verbleibe, werde nicht näher definiert und sei damit unklar; dies dürfe nicht zulasten der Widersprechenden gehen, keinesfalls dahingehend, dass sich nunmehr völlig unähnliche Dienstleistungen gegenüberstünden. Vielmehr blieben Berührungspunkte, so seien die Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen einerseits und IT-Beratung andererseits einander ergänzende Dienstleistungen, wie auch eine Internetrecherche zeige. Die Markenstelle habe ferner in ihre Entscheidung die hohe Kennzeichnungskraft der von der Widersprechenden als Marke und Firmenbestandteil verwendeten Bezeichnung „SOPHOS“ zu Unrecht nicht einbezogen. Die Widerspruchsmarken verfügten über eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft. Dies ergebe sich aus der Dauer und Intensität der Benutzung sowie

der Bekanntheit der Marke „SOPHOS“ für IT-Sicherheitslösungen. Die eingereichten Benutzungsunterlagen machten dies glaubhaft. Die Tatsache, dass führende deutsche Rechenzentren und Universitäten die Software aus dem Hause „SOPHOS“ verwendeten, belege den exzellenten Ruf der Marke. An den einzuhaltenden Zeichenabstand sei daher ein strenger Maßstab anzulegen. Durch die Verwendung des Markenbestandteils „SOPHOS“ in identischer Schreibweise in der jüngeren Marke - wobei dieser Bestandteil bei den Vergleichsmarken jeweils am Wortanfang stehe und zudem als einziger nicht beschreibender Teil auch eine erhöhte Unterscheidungskraft besitze - bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr. Selbst für den Fall, dass „SOPHOS“ keine den Gesamteindruck prägende Bedeutung habe, bestehe jedoch die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens. Dies sei im Übrigen auch dann anzunehmen, wenn nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Sachantrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, die Gemeinschaftsmarke „SOPHOS“ besitze nur eine schwache Kennzeichnungskraft, denn „sophos“ bedeute in der altgriechischen Sprache „gut, weise, klug“ und habe daher einen deutlich beschreibenden Anklang für die Widerspruchswaren und -dienstleistungen. Die Zeichenbestandteile „KNOW HOW TRANSFER“ seien bei der jüngeren Marke nicht als beschreibend anzusehen und nähmen daher am Zeichenvergleich teil. Die Zeichen seien daher unähnlich. Auch eine Überschneidung der Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse liege nicht vor. Die persönliche und individuelle Beratung, die unter der angegriffenen Marke zu erbringen beabsichtigt sei, sei wesentlich verschieden zu den Dienstleistungen der Widersprechenden. Dies gelte ebenso für die Dienstleistungen der Klasse 36 der angegriffenen Marke. Die eingereichten Unterlagen belegten zudem keine Benutzung für IT-Beratung.

Die Beschwerdeführerin hat in der mündlichen Verhandlung, zu der die Beschwerdegegnerin wie angekündigt nicht erschienen ist, eine weitere eidesstattliche Versicherung vom 8. September 2014 sowie ergänzende Benutzungsunterlagen überreicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

A) Soweit die Widersprüche aus den Widerspruchsmarken zu 3) und 4) betroffen sind, ist die Beschwerde schon deshalb unbegründet, weil die Widersprechende auf die in zulässiger Weise erhobenen Nichtbenutzungsreden der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung dieser Widerspruchsmarken nach §§ 43 Abs. 1, 125 b Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art 15 GMV nicht glaubhaft gemacht hat. Die Widersprüche aus diesen Marken sind daher mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat am 7. Oktober 2009 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Die am 7. April 2004 eingetragene Widerspruchsmarke zu 3) war zwar nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 13. März 2009, jedoch zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede bereits über fünf Jahre in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen. Die Einrede hinsichtlich dieser Widerspruchsmarke ist daher (nur) nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig; maßgeblicher Benutzungszeitraum ist September 2009 bis September 2014.

Hinsichtlich der am 14. Oktober 2003 eingetragenen Widerspruchsmarke zu 4) ist die Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig, weil die Widerspruchsmarke auch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke über fünf Jahre eingetragen war; maßgebliche Benutzungszeiträume sind März 2004 bis März 2009 und September 2009 bis September 2014.

Der Widersprechenden oblag es somit, insoweit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken zu 3) und 4) glaubhaft zu machen. Dies ist aber nicht geschehen. Die eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen, insbesondere die eidesstattlichen Versicherungen, beziehen sich ausschließlich auf die Widerspruchsmarken 1) „SOPHOS“ und 2) „Sophos Anti-Virus“.

Da die Widersprechende für keine der Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken eingetragen sind, eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat, müssen ihre darauf gestützten Widersprüche und insoweit auch die Beschwerde erfolglos bleiben.

- B) Die Beschwerde der Widersprechenden gestützt auf die Widerspruchsmarken zu 1) und 2) ist ebenfalls unbegründet, weil zwischen den sich jeweils gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden kann. Der Widersprechenden ist es nicht gelungen, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken zu 1) und zu 2) für solche Waren und Dienstleistungen glaubhaft zu machen, die im Ähnlichkeitsbereich zu den angegriffenen Dienstleistungen liegen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten

Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – coccodrillo m.w.N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Die beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke richten sich nur an Unternehmer bzw. Angehörige der unternehmerischen Führungsebene, so dass - auch im Hinblick auf die Art der Dienstleistungen - von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen ist.
2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist von Haus aus durchschnittlich. Das Wort „sophos“ entstammt der altgriechischen Sprache und bedeutet „weise, klug“. Auch wenn das Zeichen in dieser Bedeutung beschreibende Anklänge haben mag, nämlich in dem Sinne, dass „die Waren/Dienstleistungen weise oder klug machen/die Kunden kluge und weise sind, wenn sie das Angebot annehmen/das Angebot durch kluge und weise Menschen erbracht wird“, so setzt dies zum einen eine analysierende Betrachtung voraus und zum anderen ist nicht davon auszugehen, dass dem

beteiligten Verkehr die altgriechische Wortbedeutung überhaupt geläufig ist. Anhaltspunkte für eine Verminderung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken liegen nicht vor.

Ob zumindest der Widerspruchsmarke zu 1) im Hinblick auf die geltend gemachte intensive Benutzung des Firmenbestandteils und der Marke „SOPHOS“ eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn auch eine solche unterstellt, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

3. Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin wird die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil „SOPHOS“ geprägt, weil die weiteren Bestandteile „KNOW HOW TRANSFER“ im Sinne von „Übermittlung/Weitergabe von Know How“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de) für die angegriffenen Beratungsdienstleistungen eine beschreibende Angabe bezüglich deren Gegenstands, Inhalts und Themas darstellt. Auch die Widerspruchsmarke zu 2) wird in klanglicher Hinsicht von dem Bestandteil „Sophos“ geprägt, weil „Anti-Virus“ für die geschützten Widerspruchswaren und –dienstleistungen ebenfalls beschreibend ist. Es stehen sich mithin jeweils klanglich identisch ausgesprochene Kollisionsmarken gegenüber.

Trotz der klanglichen Identität der Vergleichsmarken, auch bei einer unterstellten überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1) „SOPHOS“ besteht keine Verwechslungsgefahr, da es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken zu 1) und 2) für solche Waren und/oder Dienstleistungen glaubhaft zu machen, die im Ähnlichkeitsbereich zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegen. Eine absolute Waren-/ Dienstleistungsunähnlichkeit kann aber selbst bei Identität der Zeichen nicht durch

eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

4. Die im Schriftsatz vom 7. Oktober 2009 erhobene Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarken ist - wie auch bei den Widerspruchsmarken 3) und 4) - jeweils zulässig. Die Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung in Bezug auf die am 26. Februar 2001 eingetragene Widerspruchsmarke zu 1) auf beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG, weil die Widerspruchsmarke schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marken bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war. Hinsichtlich der am 19. März 2004 eingetragenen Widerspruchsmarke zu 2) „Sophos Anti-Virus“ ist die Einrede nur nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, weil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke die Widerspruchsmarke noch nicht über fünf Jahre eingetragen war.

Mithin oblag es der Widersprechenden und Beschwerdeführerin, die Benutzung ihrer Widerspruchsmarken für den Zeitraum September 2009 bis September 2014 sowie zusätzlich für die Widerspruchsmarke zu 1) für den Zeitraum März 2004 bis März 2009 glaubhaft zu machen. Die Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke sind – abgesehen davon, dass eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft gemäß Art. 15 Abs. 1 GMV vorliegen muss – dieselben wie in § 43 Abs. 1 MarkenG (vgl. Kober-Dehm in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 125 b Rn. 16), d.h. die Verwendung der Widerspruchsmarken ist nach Art, Ort, Dauer und Umfang glaubhaft zu machen; diese Voraussetzungen müssen insgesamt erfüllt sein.

Die Widersprechende hat im Amtsverfahren zwei eidesstattliche Versicherungen des Geschäftsführers der deutschen Tochter der Widersprechenden B... vom 15. Dezember 2009 und vom 30. April 2010 sowie im Beschwerdeverfahren eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers F... vom 8. September 2014 eingereicht. Die eidesstattlichen Versicherungen nennen zwar nur die in Deutschland erzielten Umsätze. Für die Frage einer ernsthaften rechtserhaltenden Benutzung der Gemeinschaftsmarke kann aber auch ausschließlich auf deren Verwendung in Deutschland abgestellt werden, weil durch eine auf das Bundesgebiet beschränkte Verwendung eine rechtserhaltende Benutzung nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. EuGH GRUR 2013, 182 Rn. 36, 50, 57 - Leno Marken [ONEL/OMEL]); BGH GRUR 2013, 925 Rn. 41 - VOODOO). Laut Erklärung ist zudem das deutsche Tochterunternehmen der Widersprechenden zur Nutzung der Widerspruchsmarken berechtigt.

Die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ist der Beschwerdeführerin aber allenfalls für die Widerspruchsmarke 1) „SOPHOS“ in Bezug auf die Waren „Sicherheitssoftware“ und die Dienstleistungen der Klasse 42 „technischer Support“ bezogen auf Sicherheitssoftware gelungen.

a) Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke 2) nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Die in der mündlichen Verhandlung überreichte eidesstattliche Versicherung vom 8. September 2014 nennt die Umsätze für die Finanzjahre 2010/2011 bis 2013/2014; diese Angaben decken damit zwar den für die Widerspruchsmarke „Sophos Anti-Virus“ maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG im Wesentlichen ab. In den bereits im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen ist zudem die Produktabbildung einer CD (Bl. 100 d. VA.) mit Datum November 2009 enthalten, die eine funktionsgemäße Verwendung des Widerspruchskennzeichens „Sophos

Anti-Virus“ als Marke zeigt. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen lassen allerdings keine Rückschlüsse hinsichtlich einer Benutzung der Widerspruchsmarke zu 2) dem Umfang nach zu. Die eidesstattliche Versicherung vom 8. September 2014 nennt die Umsätze insgesamt, nur aufgeteilt nach Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits. Zwischen den beiden Marken wird jedoch nicht differenziert; es ist daher schon nicht erkennbar, welche Umsätze der Widerspruchsmarke zu 1) und welche der Widerspruchsmarke zu 2) zugeordnet werden können. Die ergänzend eingereichten, zahlreichen Rechnungen (Bl. 134-245 d. A.) sind hier ebenfalls unbehelflich, denn dort wird nicht in einem einzigen Fall ein Produkt unter der Widerspruchsmarke „Sophos Anti-Virus“ abgerechnet. Relevante Umsatz- oder sonstige Absatzangaben lassen sich auch den im Amtsverfahren eingereichten Benutzungsunterlagen nicht entnehmen. Die Angaben der Umsätze für die Finanzjahre (bis Ende März 2009) in den beiden ersten eidesstattlichen Versicherungen beziehen sich schon nicht auf den hier maßgeblichen Zeitraum September 2009 bis September 2014; entsprechendes gilt für die Rechnungen bzw. Auftragsbestätigungen (Bl. 106-119 d. VA. und Bl. 236-259 d. VA.), die zwar Software unter der Bezeichnung „Sophos Anti-Virus“ in Rechnung stellen, aber ausnahmslos außerhalb des hier relevanten Benutzungszeitraums liegen.

Auch der Widerspruch aus der Marke „Sophos Anti-Virus“ muss daher mangels berücksichtigungsfähiger Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke erfolglos bleiben.

- b) In der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen kann – trotz einiger Mängel - zugunsten der Widersprechenden von der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 1) „SOPHOS“ für beide Zeiträume im Umfang der Waren und Dienstleistungen „Sicherheitssoftware“ und „Software-Support“ ausgegangen

werden. Die erste eidesstattliche Versicherung führt Umsätze für die Finanzjahre 2004/2005 bis 2008/2009 insgesamt auf - umfasst also den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG -, differenziert aber weder zwischen den beiden Widerspruchsmarken zu 1) und zu 2) noch zwischen Waren und Dienstleistungen. Die eidesstattliche Versicherung vom 30. April 2010 ergänzt zwar die erste Erklärung und nennt die Umsätze aufgeteilt nach Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits. Allerdings wird auch hier nicht zwischen den Marken differenziert; es ist daher nicht erkennbar, welche Umsätze auf die Widerspruchsmarke 1) entfallen, für die allein der dort aufgeführte Zeitraum relevant ist. Darüber hinaus erfolgt keine Aufschlüsselung nach denjenigen Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke 1) im Einzelnen geschützt ist. Entsprechendes gilt in Bezug auf die eidesstattliche Versicherung vom 8. September 2014. Die Angaben zum Umfang der Benutzung müssen aber den registrierten Waren und Dienstleistungen auch konkret zugeordnet werden können, denn andernfalls ist die nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG erforderliche Feststellung, welche Ware oder Dienstleistung bei der Entscheidung über den Widerspruch zu berücksichtigen sind, - wie im vorliegenden Fall - nicht möglich.

Die jeweils ergänzend eingereichten Rechnungen (Bl. 106-119 d. VA., Bl. 236-259 d. VA. und Bl. 134-246 d. A.) lassen dagegen eine rechtserhaltende Benutzung auch dem Umfang nach für einen Teil der Widerspruchswaren und -dienstleistungen erkennen. Unberücksichtigt bleiben dabei die Rechnungen, die sich auf sog. Partnerschulungen und auf Workshops bzw. Trainings beziehen; für solche Schulungsdienstleistungen (Klasse 41) ist die Widerspruchsmarke nämlich schon nicht geschützt. Ferner fehlt es an konkreten Absatzangaben oder Rechnungen für die Waren der Klasse 16, insbesondere in Bezug auf das von der Widersprechenden angeführte Druckereierzeugnis „Schreckxikon“. Ein großer Teil der Rechnungen, auf denen die Marke „SOPHOS“ überwie-

gend als Hauptkennzeichnung verwendet wird, bezieht sich auf spezielle Software-Produkte, bei denen es sich um IT-Sicherheitslösungen handelt, wozu – wie auch den zusätzlich eingereichten Produktunterlagen zu entnehmen ist – u.a. Virenschutz, Datenschutz, Verschlüsselungssoftware und Schutz vor Spam gehören (vgl. z.B. die abgerechnete Software: Exchange AV Upgrade, Endpoint Security and Control, Sophos Anti-Virus, PureMessage, Complete Security Suite, Email Protection Advanced, End User WebSuite, SafeGuard Data Exchange, SafeGuard Device Encryption). Die in diesen Rechnungen aus beiden Benutzungszeiträumen aufgeführten Beträge lassen insoweit den Schluss auf eine ernsthafte Benutzung zu. Des Weiteren kann den Rechnungen in Verbindung mit den Produktinformationsbroschüren entnommen werden, dass die Widerspruchsmarke „SOPHOS“ für Dienstleistungen benutzt wurde; so sind vielfach sog. Professional Services (Endpoint), Professional Services für PureMessage, Installation PureMessage, Vor-Ort-Unterstützungen durch Sophos-Techniker, ProServices Consulting days sowie Support-Packages wie Platinum Support oder Premium Support in Rechnung gestellt. Der überwiegende Teil dieser Leistungen bezieht sich auf einen technischen Support im Zusammenhang mit der Sicherheitssoftware der Widersprechenden. Soweit Professional Services bzw. ProServices Consulting Days abgerechnet wurden, ist nicht erkennbar, um welche Leistungen es sich konkret gehandelt hat, denn nach den Informationsbroschüren zählen zu diesen u.a. auch „Technical Trainings“, mithin technische Schulungen. Dass die Widersprechende eine strategische IT-bzw. Softwareberatung erbracht hat, ist den eingereichten Unterlagen nicht zu entnehmen.

Eine rechtserhaltende Benutzung der unter die sehr weit gefassten Waren- und Dienstleistungsbegriffe der Widerspruchsmarke „Computerprogramme und –software“ bzw. „Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware“ zu subsumierenden Anti-Virus-Soft-

ware, Anti-Spam-Software etc. sowie der technischen Supportdienstleistungen im Zusammenhang mit Sicherheitssoftware ist daher glaubhaft gemacht. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewandten sogenannten „erweiterten Minimallösung“ ist für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung zwar von der konkreten Ware und Dienstleistung auszugehen, für welche die Marke benutzt worden ist. Dabei wird jedoch nicht auf alle Einzelheiten der tatsächlich vertriebenen Ware/Dienstleistung abgestellt, sondern anerkannt, dass die Benutzung für eine Spezialware oder Spezialdienstleistung die Marke auch für einen diese umfassenden, aber nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhält (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 260 ff.). Der Senat geht daher im vorliegenden Fall von einer Benutzung der Widerspruchsmarke 1) gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG i.V.m. Art 15 GMV für die Waren „Sicherheitssoftware“ und die Dienstleistungen „Software-Support“ aus und nur diese sind in den Waren- und Dienstleistungsvergleich nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einzubeziehen.

5. Ausgehend hiervon ist keine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke gegeben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922

Rn. 15 – CANON; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Zeichen die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH a.a.O. – DESPERADOS/DESPERADO).

Die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 liegen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Widerspruchswaren „Sicherheitssoftware“. Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen schon grundlegende Abweichungen. Gleichwohl kommt grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits in Betracht (vgl. BGH, GRUR 2004, 241 - GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347 – MICROTRONIC). Hiervon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. Weder erstellen oder vertreiben Unternehmens-, Finanz- oder M&A-Berater eigenständig Sicherheitssoftware noch ist festzustellen, dass Hersteller von spezieller Sicherheitssoftware, hier z.B. Anti-Spam-Software, regelmäßig auch Unternehmensberatung oder Finanzberatung selbstständig – also nicht nur in Bezug auf das eigene Softwareprodukt als Nebenleistung – anbieten.

Auch eine Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Dienstleistungen ist nicht anzunehmen. Zu den Faktoren, die das Verhältnis zwischen Dienstleistungen kennzeichnen, gehören insbesondere Art und Zweck der Dienstleistung, das heißt der Nutzen für den Empfänger und die Vorstellung

des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine Dienstleistungsähnlichkeit - ungeachtet der Frage der Zulässigkeit des Ausnahmevermerks - in Betracht kommt, sofern der weite Dienstleistungsbegriff „Beratung in Bezug auf Computerprogramme und Computersoftware“ der Widerspruchsmarke 1) zugrunde gelegt wird, was, anders als die Markenstelle meint, aus Sicht des Senats nicht von vornherein ausgeschlossen scheint. So mag es Unternehmensberater geben, die sich spezialisiert haben auf bestimmte Beratungsbereiche; allerdings gehört eine strategische IT-Planung mittlerweile nicht nur bei ganz großen Beratungsfirmen zum regelmäßigen Leistungsspektrum. Ferner spielt im Rahmen der M&A-Beratung die IT-Bewertung und -Integration eine immer wichtigere Rolle. Entscheidungserheblich ist jedoch zu berücksichtigen, dass auf Seiten der Widerspruchsmarke keine strategische IT- oder Softwareberatung, sondern lediglich die Benutzung für Software-Support glaubhaft gemacht wurde. Insoweit sind aber deutliche Abweichungen zu den Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 festzuhalten. Der Support umfasst die problemorientierte Beratungstätigkeit bezogen auf ein bestimmtes Softwareprodukt mit dem Ziel, Fragen des Kunden hierzu zu beantworten bzw. ein aufgetretenes, in der Regel technisches oder anwenderspezifisches Problem zu lösen. Die Beratungstätigkeiten der angegriffenen Marke haben dagegen regelmäßig eine herstellernerneutrale Beratung strategischer, finanzieller bzw. betriebswirtschaftlicher Art zum Inhalt. Art und Zweck der Dienstleistungen sind mithin unterschiedlich.

Mangels einer Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit führt daher auch der Widerspruch aus der Marke EM 1 066 455 SOPHOS nicht zur Löschung der angegriffenen Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Der über den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen hinausgehende Schutz einer bekannten Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG spielt im vorliegenden Verfahren keine Rolle, weil dieser durch das Inkrafttreten des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes eingeführte erweiterte Widerspruchsgrund nach der

Übergangsvorschrift des § 165 Abs. 2 MarkenG (noch) nicht geltend gemacht werden konnte.

Nach alledem muss die Beschwerde insgesamt erfolglos bleiben.

Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu