



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 151/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 44 160

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 8. Februar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Gründe

I.

Die für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 41 und 42 angemeldete Wortmarke

CT-Engine

ist am 1. Februar 2001 unter der Nummer 399 44 160 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 14. November 1995 für die Waren und Dienstleistungen

„Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

unter der Nummer 395 33 705 eingetragenen Marke



und der seit dem 25. Juni 1996 ebenfalls für diese Waren und Dienstleistungen unter der Nummer 395 33 803 eingetragenen Wortmarke

CT

Widerspruch erhoben.

Mit Schriftsatz vom 25. April 2003 haben die Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Nach Hinweis der Markenstelle auf die Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Marke 395 33 803 nach §§ 43 Abs. 1, 26 Abs. 5 MarkenG durch Bescheid vom 21. Mai 2002 haben die Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Marke 395 44 803 mit Schriftsatz vom 10. Juni 2003 erneut bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 30. Oktober 2003 und 4. August 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht habe (§§ 25, 26, 43 Abs. 1 und 2 MarkenG).

Die seitens der Widersprechenden eingereichten Unterlagen in Form eines Ausdruck der Homepage der Widersprechenden sowie verschiedener bespielter CD-ROMS reichten dazu nicht aus. Die Benutzung einer Marke werde in aller Regel durch die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung als dem wichtigsten Glaubhaftmachungsmittel in Verbindung mit Unterlagen über Art, Umfang und Zeit der Benutzung, z. B. Rechnungen etc. erbracht. Der dabei durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhaft zu machende Benutzungsumfang und -zeitraum sei aber zur Beurteilung einer ernsthaften Markenverwendung i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG unerlässlich. Nachdem jedoch keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden sei, könne die Markenstelle keinerlei Feststellungen vor allem hinsichtlich des Umfangs und der Zeit der Benutzung für die Widerspruchsmarke treffen. Diese berechtigten Zweifel an der Benutzung gingen zu Lasten der Widersprechenden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2007 hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung beider Widerspruchsmarken sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Chefredakteurs vom 12. Dezember 2006 vorgelegt.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Begründung im Beschwerdeverfahren haben sie ebenfalls nicht eingereicht. Sie nehmen Bezug auf den angefochtenen Beschluss.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die gegenüber beiden Marken erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG weder vor der Markenstelle noch mit den im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens als Anlage zum Schriftsatz vom 17. Januar 2007 vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht hat.

1. Widerspruch aus der Marke 395 33 705

Die mit Schriftsatz vom 25. April 2002 vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke 395 33 705 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke auch bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) - dies betrifft den Zeitraum März 1996 bis März 2001 - als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen, wobei zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur die eingetragenen Waren/Dienstleistungen berücksichtigt werden könnten, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen dabei alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Auch wenn diese danach zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht unerlässlich ist - wie die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss meint -, so ist sie insbesondere hinsichtlich Umfang und Zeitraum der bestrittenen Benutzung das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel, weil sie durch genaue Angaben zu Verkaufszah-

len, Umsätzen etc. die im Rahmen der Glaubhaftmachung erforderliche, aber auch ausreichende überwiegende Wahrscheinlichkeit (vgl. dazu Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 63. Aufl., § 294 Rdnr. 1; Stein-Jonas/Leipold, ZPO, 21. Aufl., § 294 Rdnr. 6) einer rechtserhaltenden Benutzung vermitteln kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 46).

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke einen Auszug aus der Homepage der Widersprechenden und verschiedene CD-ROMs sowie im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 17. Januar 2007 ein Kurzprofil, eine Auflagenanalyse sowie ein aktuelles Impressum einer Computerzeitschrift, das die Bezeichnung „c't“ enthält, eine Aufstellung über verschiedene von der Widersprechenden vertriebene Zeitschriften, die u. a. „c't“ als Bestandteil des Titels aufweisen, Auszüge aus eigenen Webseiten der Widersprechenden sowie aus solchen einer „eMedia GmbH“, auf denen verschiedene Zeitschriften, CD's und CD-ROM's sowie Merchandising-Artikel angeboten werden bzw. auf denen Informationen zum Thema Software und PC enthalten sind, eine sog. „Reichweitenstatistik“ zum Internetangebot der Widersprechenden sowie eine eidesstattliche Versicherung ihres Chefredakteurs vom 12. Dezember 2006 vorgelegt. Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ beruft sie sich zudem auf ein Editorial der Erstausgabe 12/1983 mit der Ankündigung eines Softwareservices.

Aufgrund dieser Unterlagen kann zwar davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke 395 33 705 aktuell für eine Zeitschrift in rechtserhaltender Weise benutzt wird. Die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung sowie der Auszug aus den „Mediadaten 2006“ betreffen jedoch nur den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum, besagen jedoch nichts über eine rechtserhaltende Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von März 1996 bis März 2001. Weder die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung noch die sonstigen vorgelegten Unterlagen erlauben Rückschlüsse, ob

und inwieweit die Widerspruchsmarke zumindest für Zeitschriften in diesem Zeitraum benutzt worden ist. So sind nicht nur die vorgelegten CD's und CD-ROM's sowie die entsprechenden Internetangebotsseiten zum Vertrieb dieser Waren zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung für Waren der Klasse 16 von vornherein ungeeignet, da es sich um Waren der Klasse 9 handelt. Insbesondere die eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2006 lässt jegliche Angaben dazu vermissen, welche Umsätze in diesem Zeitraum mit unter dieser Marke vertriebenen Zeitschriften erzielt wurden. Inhaltlich mag sie mit der Zeitangabe „wurde 1983 gegründet und seitdem ununterbrochen herausgegeben“ zwar noch einen Bezug zu dem Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufweisen, enthält jedoch nicht annähernd die erforderlichen präzisen Angaben über Umfang und Zeit der tatsächlichen Markenverwendung. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich jedoch eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 mwNachw). Soweit die eidesstattliche Versicherung auf aus dem Internet, speziell der Internetseite der Widersprechenden abrufbare Informationen verweist, kann dem nicht nachgegangen werden. Denn die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs. 1 Satz 1 bzw. Satz 2 MarkenG obliegt abweichend von dem ansonsten im registerrechtlichen Markenverfahren geltenden Untersuchungsgrundsatz allein dem Beibringungsgrundsatz, so dass allein das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten Grundlage der Entscheidung ist, ohne dass für gerichtliche Ermittlungen Raum wäre (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz 8. Aufl., § 43 Rdnr. 2).

Offen bleiben kann die Frage, ob mit der Herstellung und dem Vertrieb einer eigenen Zeitschrift auch die weiterhin beanspruchte Dienstleistung „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften“ als selbständige Dienstleistung im Geschäftsverkehr erbracht wird, da es auch insoweit an Angaben über, Art,

Umfang und Zeit einer rechtserhaltenden Markenverwendung für den hier maßgeblichen Zeitraum mangelt.

Was die weiterhin für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 16 „Druckschriften, Zeitungen, Bücher“ sowie die Dienstleistung „Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ betrifft, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sogar für beide nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume nicht glaubhaft gemacht. Es fehlt bereits an konkreten Angaben, ob und ggf. inwieweit die für die Einrichtung und Unterhaltung ihrer Internetseiten oder auch die für die Herstellung von Software erforderlichen Programmierarbeiten überhaupt von der Widersprechenden selbst erbracht werden. Soweit solche Programmierarbeiten sich auf eigene hergestellte und vertriebene Produkte wie z. B. bespielte CD's, CD-ROM's oder auch den von der Widersprechenden benannten Softwareservice beziehen, werden die dabei anfallenden Arbeiten zur Programmierung in aller Regel auch nicht als selbständige Dienstleistung im Geschäftsverkehr für Dritte erbracht.

Vor allem jedoch lassen sich auch hier weder den eingereichten Unterlagen noch der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Dezember 2006 Anhaltspunkte entnehmen, aus denen sich eine funktionsgemäße und hinreichend dauerhafte Benutzung der Marke 395 33 705 für diese eingetragenen Waren und Dienstleistungen in den maßgeblichen Zeiträumen von März 1996 bis März 2001 bzw. innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren ergibt. Insbesondere die eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2006 enthält keinerlei Angaben, in welchem Umfang und in welchem Zeitraum diese Waren und Dienstleistungen in den beiden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 maßgeblichen Benutzungszeiträumen vertrieben bzw. ausgeführt wurden, welche Umsätze dabei erzielt wurden und inwieweit bzw. in welcher Weise dabei die eingetragene Marke funktions- und bestimmungsgemäß verwendet wurde, so dass bereits aus diesem Grunde eine rechtserhaltende Benutzung

der Widerspruchsmarke 395 33 705 auch für diese Waren und Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht ist.

2. Widerspruch aus der Marke 395 33 803

Hinsichtlich dieser Marke ist die zunächst vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 25. April 2002 unbeschränkt erhobene und mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist unzulässige Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 8. Juni 2003 (§§ 26 Abs. 5 , 43 Abs. 1 MarkenG) mit Schriftsatz vom 10. Juni 2003 in zulässiger Weise erneut erhoben worden. Sie ist aber nur hinsichtlich des sich aus § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ergebenden Zeitraums statthaft, da die am 25. Juni 1996 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 8. März 2001 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war. Die Widersprechende hätte deshalb glaubhaft machen müssen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Beschwerdeentscheidung benutzt hat. Daran fehlt es aber.

In Bezug auf die Waren und Dienstleistung „Druckschriften, Zeitungen, Bücher; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ fehlt es ebenso wie bereits bei der Marke 395 33 705 an Unterlagen, aus denen sich eine funktionsgemäße und hinreichend dauerhafte Benutzung der Marke 395 33 803 für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum ergibt. Die eidesstattliche Versicherung vom 12. Dezember 2006 lässt insbesondere jegliche Angaben vermissen, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung für die jeweilige Ware bzw. Dienstleistung erfolgt ist.

Soweit die Widersprechende aktuell die oben wiedergegebene, bildlich gestaltete Marke 395 33 705 „c't“ für „Zeitschriften“ bzw. möglicherweise noch für die Dienstleistung „Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften“ funktionsgemäß benutzt, kann darin keine rechtserhaltende Benutzung der hier

maßgeblichen Marke 395 33 803 „CT“ gesehen werden. Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer eingetragenen Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH, GRUR 2003, 1047 - Kellog's/Kelly's; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Nach § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG schließt dabei die Eintragung der benutzten Form nicht aus, dass deren Benutzung auch eine rechtserhaltende Benutzung einer anderen Marke sein kann, so dass die Eintragung der Marke 395 33 705 für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke „CT“ ohne Belang ist. Voraussetzung ist aber auch dann, dass durch die Abweichung der kennzeichnende Charakter nicht verändert ist. Dies ist hier jedoch der Fall.

Fraglich erscheint bereits, ob nicht bereits die gegenüber der in Großschreibweise eingetragenen Widerspruchsmarke 395 33 803 abweichende Wiedergabe der Marke 395 33 705 in Kleinbuchstaben zu einer nachhaltigen Veränderung des kennzeichnenden Charakters führt. Zwar gilt bei Wortmarken der Grundsatz, dass sich eine solche Veränderung ebenso wie die Wiedergabe einer Wortmarke in anderen gebräuchlichen Schreibweisen auf den kennzeichnenden Charakter einer Marke nicht auswirkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 97). Der Senat hat aber Zweifel, ob dieser Grundsatz auch ohne weiteres auf Buchstabenzeichen, die im Gegensatz zu einem Wort nicht als einheitlicher Begriff wahrgenommen werden, übertragen werden kann. Vorliegend bedarf dies jedoch keiner abschließenden Erörterung, da der kennzeichnende Charakter hier nicht allein durch die veränderte Schreibweise, sondern vor allem durch die Einfügung eines Apostrophs hinter dem Buchstaben „c“ auf Seiten der angegriffenen Marke nachhaltig verändert wird. Denn dadurch wird die geschlossene Buchstabenfolge der eingetragenen Marke „CT“ getrennt. Es besteht eine deutliche Zäsur zwischen den Buchstaben „c“ und „t“, welche gegenüber der geschlossenen Buchstaben-

kombination „CT“ einen wesentlich anderen Bildeindruck vermittelt. Der Verkehr wird den Apostroph und die dadurch bewirkte Trennung der Buchstaben bei Wahrnehmung der Marke auch nicht vernachlässigen, da dieser sowohl in der eingetragenen Wort-/Bildmarke als auch bei normaler Schrift deutlich erkennbar zwischen die beiden Buchstaben „c“ und „t“ hervortritt. Die eigene kennzeichnende Wirkung des Apostrophs wird auch dadurch verstärkt, dass er in der kurzen Buchstabenkombination nicht nur in seiner Funktion als Auslassungszeichen, der den Ausfall einer Silbe oder eine Lautes kennzeichnet (vgl. dazu DUDEN; Das große Fremdwörterbuch, 3. Aufl., S. 125), sondern als ein den Gesamteindruck wesentlich mitbestimmendes Element hervortritt. Dementsprechend erfolgt auch in normaler Druckschrift eine Wiedergabe in Form von „c't“, wie sich insbesondere den seitens der Widersprechenden vorgelegten Internetangebotsseiten www.emedia.de entnehmen lässt. Der Verkehr wird angesichts dieser Umstände diese benutzte Form dann aber nicht mit der eingetragenen Form gleichsetzen, sondern darin unterschiedliche Zeichen sehen. Unerheblich ist dabei, ob der Verkehr die benutzte Form klanglich mit „ct“ benennt und damit in einer der Wortmarke entsprechenden Form wiedergibt, da es für die Frage, ob die benutzte Form den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert, nur darauf ankommt, ob der Verkehr bei Wahrnehmung der Marke in der benutzten Form noch die Marke in der eingetragenen Form sieht.

Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für eine oder mehrere eingetragene Waren oder Dienstleistungen in den jeweils maßgeblichen Benutzungszeiträumen somit nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits deshalb keinen Erfolg haben kann und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften