

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 143/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 19 860

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 093 800 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 398 19 860 die Marke

X-COM,

die nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses im Beschwerdeverfahren nunmehr noch beansprucht wird für

"Klemmanschlüsse, Klemmen, Klemmenleisten und Steckverbinder für elektrische Leiter sowie elektrotechnische und/oder elektronische Bausteine (Module) schienenmontierbar oder zum Aufstecken auf Basisklemmen".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, am 28. März 1995 unter der Rollnummer 2 093 800 registrierten Marke

siehe Abb. 1 am Ende

deren Streifenmuster in blauer Farbe gehalten ist und die für

"Datenprogramme (Software), Softwareprogramme zum Ablauf auf elektronischen Datenverarbeitungsanlagen; auf Datenträger aufgezeichnete Datenverarbeitungsprogramme; maschinenlesbare Datenträger aller Art, insbesondere Magnetbänder, -scheiben, -platten, Festplatten und optische Speicherplatten; Datenspeichergeräte, insbesondere Magnetbandgeräte, Magnetscheibengeräte, Floppy-Discs, Magnetplattengeräte, optische Speicherplattengeräte (CD-ROM), einschließlich der Laufwerke dieser Datenspeichergeräte, Programm- und Speichermodule; Bandlaufwerke; Unterrichtsapparate und -geräte; elektrotechnische und/oder elektronische Schalt-, Steuer-, Regel-, Meß-, Kontroll-, Überwachungs- und Signalgeräte; Prozeßrechner, Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Recheneinrichtungen, lernfähige Erkennungssysteme, parallele oder vernetzte Rechnersysteme; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsanlagen wie Displays, Dateneingabegeräte, Tastaturen, Speicher-, Bedien-, Signal-, Ausdruck- und Anzeigeeinrichtungen, Bildschirme, Monitore, Drucker, Zeichengeräte für die Datenverarbeitung (Plotter), Mäuse, Joysticks, Mikrophone, Fußschalter, Geräte zum Aufbringen und Abfragen von codierten und von Klarschrift-Informationen;

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Geräte zur zwei- und dreidimensionalen Bildverarbeitung; elektronische Datenterminals, Telefone und Datenübertragungsgeräte, die Mikroprozessorkarten, Kreditkarten und Kundenkarten akzeptieren und sonstige magnetisch, optisch oder elektronisch kodierte Karten oder Vorrichtungen für die Durchführung verschiedener Banktransaktionen, die Verarbeitung und Übermittlung von Kredit- und Kundenkartentransaktionen, Zahlungen, Salden, Finanzdaten und sonstigen ihnen vorgelegten Informationen, und zum Einsatz bei systemverbundenen (on line) Dienstleistungen; System für den Austausch von Daten, Bankgeschäfte von zuhause, Einkauf von zuhause, Systeme zur Verarbeitung von Transaktionen, Warenausgabe- und Kassendaten systemen oder Dienstleistungssystemen und Systemen zur Information über und Genehmigung von Finanztransaktionen; Geräte der Telekommunikation, schnurlose und schnurgebundene Telefonapparate, Geräte für die Funkübermittlung und Datenübertragung, Modems, Bildtelefon- und Videotextapparate, Telefonanrufbeantworter, Mobilfunkgeräte, mobile Telefone, Antennen, Telefaxgeräte, Datenendgeräte, Text- und Datenverarbeitungsanlagen; Unterhaltungsapparate zum Anschluß an Fernsehgeräte; Unternehmensberatung; Vermietung von Bürogeräten, Büromaschinen und Kommunikationsmittel; Schulungen und Training von Personen und Personengruppen aller Art, insbesondere im Bereich Datenverarbeitung; Softwareentwicklung, Banken- und Finanzwesen; Vermietung, Lizenzierung, Wartung und Pflege von Datenverarbeitungsgeräten und -programmen, von Verkaufsautomaten, von Warenausgabe- und Kassendatenstationen und sonstigen Geräten und Maschinen, die mit Bargeld und/oder mit Datenträgern bedient werden, und von sonstigen elektronischen Geräten, nämlich Kodiergeräten, Kopier-

geräten, Datenlesegeräten, Geräten zum Abfragen und Abtasten (Scanners), Ein- und Ausgabegeräten, Prüf- und Kontrollgeräten sowie Terminals; Erstellung von Programmen und Handbüchern für Prozeßrechner (Datenverarbeitungsanlagen); EDV-Beratung; Softwareberatung und -pflege; Entwicklung von Software und Hardware; Erstellung von Datenbanken; Durchführung von Analysen von Datenverarbeitungsanlagen; Wartung und Pflege von Datenverarbeitungsanlagen und deren Peripheriegeräten; Aktualisierung und Pflege von Computersoftware und Datenbanken; Konzipierung und Durchführung von Marketing- und Werbemaßnahmen, auch in Form von Direkt- und Telefonmarketing"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat dem Widerspruch in vollem Umfang stattgegeben, da zwischen den sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen wegen deren Ähnlichkeit und der Ähnlichkeit beziehungsweise der Identität der von beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke. Zur Begründung ist ausgeführt, es bestehe keine Ähnlichkeit oder Identität der beiderseits erfassten Waren, zudem richteten sich die Waren der Widerspruchsmarke an Endverbraucher, während die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren ausschließlich von der weiter verarbeitenden Industrie und dem Handwerk erworben würden. Schließlich werde die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Sie hält mit näheren Ausführungen eine Verwechslungsgefahr für gegeben, da auch nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke Überschneidungen der jeweils erfassten Waren gegeben seien. Aufgrund der klanglichen Verwechslungsgefahr der Marken müsste ein erheblicher Warenabstand bis zur völligen Unähnlichkeit gegeben sein, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Einrede der Nichtbenutzung sei erstmals knapp 3 Wochen vor dem Verhandlungstermin und damit verspätet erhoben worden. Die Widerspruchsmarke werde aber in rechtserhaltender Weise benutzt. Dies ergebe sich aus den im Termin vorgelegten Unterlagen, auf die Bezug genommen wird.

Ergänzend wird auf das schriftsätzliche Vorbringen beider Parteien und den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Ein Erfolg des Widerspruchs scheidet bereits daran, dass die Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, obwohl sie hierzu gemäß §§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG verpflichtet war.

Die Einrede der Nichtbenutzung ist nicht als verspätet zurückzuweisen. Die Markeninhaberin konnte die Einrede der am 28. März 1995 eingetragenen Widerspruchsmarke nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist zulässigerweise auch erstmals im Beschwerdeverfahren erheben (vgl. BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON). Die bis zur mündlichen Verhandlung verbleibende Frist von knapp 3 Wochen ist in aller Regel ausreichend, die Unterlagen beizubringen (vgl. etwa BPatG, 32 W (pat) 170/98 – OBINA/OBI, PAVIS PROMA, Kliems; vgl. auch § 132 Abs 1 ZPO). Die Vorschrift des § 531 ZPO ist auf das Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht anwendbar, da die Besonderheiten dieses Verfahrens, etwa die Tatsache, dass das Verfahren vor dem Bundespatentgericht keine Fortsetzung des Verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt darstellt, der Anwendung des § 531 ZPO entgegenstehen, § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 82 Rdnr 5; Thomas/Putzo, ZPO, 23. Aufl., § 531 Rdnr 2). Während das Berufungsverfahren in der ordentlichen Justiz ausschließlich der Überprüfung gerichtlicher Endentscheidungen - und zwar beschränkt auf Rechtsfehler (§ 513 ZPO) - dient, was auch unter Berücksichtigung des Art 19 Abs 4 des Grundgesetzes Einschränkungen erlaubt, ist das Verfahren vor dem Bundespatentgericht Tatsacheninstanz, die wegen der Betroffenheit eines öffentlichen Registers nur in Ausnahmefällen der Dispositionsmaxime unterliegt (vgl. §§ 73, 74 MarkenG; vgl. auch Thomas/Putzo aaO, Einl I Rdnr 1-4), so bei der Erhebung der Einrede der mangelnden Benutzung (vgl. Althammer/Ströbele aaO, § 43 Rdnr 4). Deshalb oblag es der Widersprechenden gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für den Zeitraum von fünf Jahren, rückgerechnet vom Entscheidungsdatum (25. Februar 2002), eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen. Dies ist ihr nicht gelungen.

Das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung hinsichtlich Umfang und Zeitraum der bestrittenen Benutzung bildet im Regelfall die eidesstattliche Versicherung (vgl. Althammer/Ströbele aaO, § 43 Rdnr 45).

Die hier von der Widersprechenden vorgelegte eidesstattliche Versicherung eines früheren Geschäftsführers und jetzigen Vorstandsmitgliedes der Widersprechenden vom 22. Februar 2002 genügt jedoch den an sie zu stellenden Anforderungen nicht.

Dabei kann in diesem Zusammenhang letztlich dahinstehen, inwieweit das im Termin vorgelegte Telefax einer eidesstattlichen Versicherung zum Zwecke der Glaubhaftmachung iSv §§ 43 Abs 1, 82 Abs 1 MarkenG iVm § 294 ZPO ungeeignet ist, weil insoweit bei einer Fernkopie die einer eidesstattlichen Versicherung immanente Strafbewehrung nicht gegeben ist (vgl Schönke/Schröder StGB, 24. Aufl, § 156 Rdnr 19) und auch ein Ausnahmefall, in dem die Vorlage einer Kopie ausnahmsweise zulässig wäre, etwa bei einer Bezugnahme auf ein Parallelverfahren, nicht vorliegt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, Rdnr 47). Auch ein sonstiger Ausnahmefall, in dem eine Übermittlung per Telefax ausreichend wäre, liegt nicht vor. Dazu hätte es nämlich einer unmittelbaren Übermittlung der Erklärung mit Wissen und Willen des Absenders an das Gericht bedurft (vgl BayObLG NJW 1996, 406), was hier nicht erfolgt ist, da das Schriftstück im Termin vom anwaltlichen Vertreter der Widersprechenden als Fernkopie übergeben wurde.

Aber auch wenn zugunsten der Widersprechenden diese Erklärung nicht ganz unberücksichtigt bleibt, ist sie als Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichend, weil aus dieser Erklärung nicht hervorgeht, für welche Waren oder Dienstleistungen im einzelnen die Markenbenutzung behauptet wird, insbesondere fehlt eine präzise Aufgliederung des Umsatzes nach einzelnen Waren und Dienstleistungen. Die vorgelegte Erklärung gibt lediglich den Gesamtumsatz der Widersprechenden, verbunden mit einer Schätzung des früheren Geschäftsführers und jetzigen Vorstandsmitglieds der Widersprechenden bezüglich der Aufteilung auf verschiedene, sehr grob umrissene Warenggebiete wieder. Das Fehlen einschlägiger zeit- und – im besonderen – warenbezogener Umsatzzahlen wird auch durch die weiteren vorgelegten Unterlagen nicht so ausgeglichen, dass bei der gebotenen Gesamtwürdigung aller vorgelegten Unterlagen von einer aus-

reichenden Beweisführung für die Benutzung ausgegangen werden kann, auch wenn insoweit ein Vollbeweis nicht erforderlich ist. Aus diesen Unterlagen geht nämlich allenfalls hervor, dass die Widersprechende komplette Computersysteme, bestehend aus Hardware- und Softwareprodukten, vertrieben hat, was sich mit dem Inhalt der abgegebenen Erklärung deckt. Offen bleibt dabei, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang diesen Umsätzen auch bestimmte einzelne, mit der Marke versehenen Waren zugrunde liegen. Das aber ist notwendig, um gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG den für die Ähnlichkeitsbeurteilung maßgebenden Warenbegriff bestimmen zu können.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hat daher Erfolg.

Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG nicht vorliegen.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu

Abb. 1

