



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 167/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
15. September 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 41 255

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 15. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Fink und die Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2002 wird aufgehoben, soweit die Löschung der Marke angeordnet wurde.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 11. November 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 399 41 255

Fonetix

für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 36, 37, 38, 41 und 42 ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 396 35 584



eingetragen am 22. Januar 1997 in den Farben Rot, Schwarz und Weiß für die Waren und Dienstleistungen:

Computerhard- und -software, einschließlich Teile der vorgenannten Waren (soweit in Klasse 9 enthalten); Schulung von Personal und Anwendern, Herausgabe von Broschüren, Handbüchern und Anleitungen; EDV-Systemintegration; technische Beratung; Planung und Installation von Datenverarbeitungsanlagen sowie von Informations- und Kommunikationstechnologien; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Schaffung von Zugangsberechtigungen für Datenbanken und Datennetzwerke.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 28. Juni 2002 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet für die Waren und Dienstleistungen

Datenverarbeitungsprogramme; Werbung; Geschäftsführung, Büroarbeiten; Zusammenstellen von Daten in Computer-Datenbanken; Bearbeitung von Daten nach vorgegebenen Kriterien; Unternehmensberatung zur Nutzung von Dienstleistungen eines Callcenters; Einrichten der automatischen Spracherkennung bei der telefonischen Anrufentgegennahme; Einrichten der elektronischen und digitalen Verbindung zum Call-Center; Telekommunikation; Telefondienstleistungen; Sammeln und Liefern von Daten, Anzeigen und Nachrichten, Informationen und Adressen; Durchführung von Schulungen und Seminaren; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Bereitstellung von Daten, Telekommunikations- und Adressverzeichnissen sowie mittelbare und unmittelbare entgeltliche Zurverfügungstellung einer Datenbank oder Onlineleitungen;

Entwicklung, Erstellung und Anpassung von Programmen für die Datenverarbeitung; Entwicklung, Erstellung und Anpassung der automatischen Spracherkennung bei der telefonischen Anrufentgegennahme.

Im Umfang der identischen bzw. ähnlichen Waren und Dienstleistungen bestehe wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen für das angesprochene Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2002 hat sie zur Begründung ausgeführt, dass es sich bei „PhoNetic“ um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle. Der Verkehr erkenne ohne weiteres die englischen Begriffen „Phone“ und „Net“, die beide auf dem in Rede stehenden Waren- und Dienstleistungsgebiet beschreibend seien. Die geschwächte Kennzeichnungskraft ergebe sich darüber hinaus aus den zahlreichen Voreintragungen entsprechend gebildeter Marken. Eine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke sei daher ausgeschlossen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke werde ausdrücklich bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der Marke 399 41 255 angeordnet worden war.

Die Beschwerdegegnerin hat keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht und keinen Antrag gestellt.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der angefochtene Beschluss war im Umfang der Löschungsanordnung aufzuheben, weil die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 S. 3 iVm Abs. 2 S. 2 MarkenG).

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 9. Oktober 2002 zulässig die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten. Die Eintragung der angegriffenen Marke wurde am 11. November 1999 veröffentlicht. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 22. Januar 1997 eingetragene Widerspruchsmarke, gegen deren Eintragung kein Widerspruch erhoben wurde (§ 26 Abs. 5 MarkenG), endete am 22. Januar 2002, und damit nach der Veröffentlichung der angegriffenen Marke. Glaubhaft zu machen war demnach eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum von 1999 bis 2004 (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Da die Widersprechende keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung eingereicht hat, ist die Einrede mangelnder Benutzung begründet (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Im Umfang der Löschungsanordnung war der Beschluss der Markenstelle daher aufzuheben.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

CI