



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 171/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 61 723

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der Sitzung vom 16. Februar 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin am Amtsgericht StVDir Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die nach einer im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung noch für „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, insbesondere Oxidieren von metallischen Oberflächen in Gasatmosphären“ eingetragene Wortmarke 398 61 723

Improx

ist uneingeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 398 56 427

Improx

die für „Gase, insbesondere technische und industrielle Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in

Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 25. Juni 2002 zurückgewiesen, da zwischen den einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen keine Ähnlichkeit vorliege. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise annehmen würden, die Hersteller von Gasen würden auch die Dienstleistung „Oberflächenbehandlung“ erbringen. Eine entsprechende Branchenübung bestehe nicht. Gleiches gelte bei der Gegenüberstellung der Dienstleistungen der jüngeren Marke mit „Einbringen von Gasen ... in Ofenanlagen“ und dem „Betrieb von industriellen Ofenanlagen ...“. Hier unterschieden sich nicht nur die Dienstleistungen an sich sondern auch die Art der Betriebe, die Erbringungsart und der Verwendungszweck, so dass die Verkehrskreise nicht davon ausgingen, die Dienstleistungen stammten aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle bestehe Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit. Beide Marken stünden im Zusammenhang mit Gasen. Auf Grund der Eigenart der Marken sei es möglich, dass diese im Vertrieb aufeinander treffen könnten, weil sie beispielsweise in denselben Verkaufsstätten angeboten würden. Die Herstellung der Gase durch die Widersprechende und die Verwendung von Gasen durch die Inhaberin der jüngeren Marke führe dazu, dass es sich um ergänzende Waren handle. Dies gelte auch bezüglich der Dienstleistung „Betrieb von industriellen Ofenanlagen ...“ der Widerspruchsmarke, die einander ergänzten, da Oberflächenbehandlung in vielen Fällen in temperierter Atmosphäre, d.h. auch in Öfen stattfindet. Auf Grund der identischen Marken und der gegebenen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bestehe die Gefahr, dass die beteiligten Verkehrskreise, auch wenn es sich um Fachkreise handle, die Produkte ein und demselben

Unternehmen zuordnen. Der wegen der Markenidentität erforderliche große Abstand zwischen den Waren und Dienstleistungen sei nicht gewahrt.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2002 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 61 723 anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren erklärt, sie beschränke ihre Marke auf „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, nämlich Plasmanitrieren in Plasma-Nitrier-Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für Dritte“. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den für ihre Marke geschützten Dienstleistungen und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keinerlei Ähnlichkeit gegeben sei. Ihr Tätigkeitsbereich und der der Widersprechenden wiesen keinerlei Berührungspunkte auf. Während die Widerspruchsmarke Gase und den Einsatz dieser Gase in der Schwerindustrie betreffe, beziehe sich die Dienstleistung der angegriffenen Marke auf Oberflächenhärtung in einem Plasmanitrierverfahren. Außerdem hat die Beschwerdegegnerin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat die Nichtbenutzungseinrede als verspätet gerügt. In der mündlichen Verhandlung hat sie eine eidesstattliche Versicherung des Leiters ihres Geschäftsbereichs Technische Gase vorgelegt, außerdem 2 Rechnungen über die Lieferung von flüssigem Sauerstoff, eine Informationsbroschüre über ihr Improxverfahren, die Artikel „Schmelzen und Gießen – Gusseisenwerkstoffe“ von Eckart Hofmann in der Zeitschrift der Deutschen Gießereivereinigungen „GIESSE-

REI“, Heft 11/2003, S. 38 ff, 48 (Bl. 82 d.A.), „Betriebskostensenkung und Leistungssteigerung von Kupolöfen durch Nachrüstung für das Impulsverfahren“ in der Zeitschrift der Deutschen Gießereivereinigungen „GIESSEREI“, Heft 1/2001, S. 68 (Bl. 85 d.A.), „Sauerstoff im Kupolofen effizienter einsetzen“ von Dipl.-Ing. Jürgen Friedrich in der Zeitschrift „GIESSEREI-Erfahrungsaustausch“ 12/2000, S. 581 ff sowie einen Messeflyer zur GIFA 2003.

Mit Schriftsatz vom 24.11.2004 hat sie weitere Unterlagen zur Benutzung vorgelegt, nämlich ein Angebot vom 30. Juli 2004 für Lieferung, Aufbau und Einfahren einer Westfalen-IMPROX®-Anlage für den Kupolofen der D... AG in M..., die Ist-Aufnahme für die Einführung des Westfalen-IMPROX®-Verfahrens bei der W... GmbH in G..., ein Versuchsabkommen mit der Eisengießerei F... GmbH & Co. KG, Versuchsabkommen mit der Eisenwerke der W1... AG & Co. KgaA in K... und den Entwurf eines Versuchsabkommens mit der L... AG sowie eine Aufstellung von Messekontakten auf der GIFA 2003.

II.

Die zulässigen Beschwerden haben in der Sache keinen Erfolg. Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Wortmarke 398 56 427 Improx für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen „Gase, insbesondere technische und industrielle Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ nicht nachgewiesen. Daher kommt es auf die Frage, ob diese Waren und Dienstleistungen mit der Dienstleistung der jüngeren Marke „Oberflächenbehandlung von Gegenständen, nämlich Plasmanitrieren in Plasma-Nitrier-Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für Dritte“ ähnlich sind, nicht mehr an.

1. Die Beschränkung des Verzeichnisses der jüngeren Marke ist zulässig, denn der Wegfall des vorher enthaltenen Zusatzes nach „Oberflächenbehandlung von Gegenständen“, nämlich „insbesondere Oxidieren von metallischen Oberflächen in Gasatmosphären“ führt nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs. Dieser Insbesondere-Zusatz enthielt nur eine beispielhafte Erläuterung für eine mögliche Art der beanspruchten Dienstleistung „Oberflächenbehandlung von Gegenständen“, die keinen Einfluss auf den Schutzzumfang hatte. Dagegen stellt die jetzt enthaltene Formulierung „nämlich Plasmanitrieren in Plasma-Nitrier-Anlagen von Präzisionswerkzeugen und hochwertigen Bauteilen für Dritte“ eine Einschränkung dar, die erstens vom ursprünglichen Oberbegriff „Oberflächenbehandlung von Gegenständen“ umfasst war und diesen zweitens sowohl hinsichtlich der Art der Oberflächenbehandlung als auch hinsichtlich der Gegenstände einschränkt.

2. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten. Die Nichtbenutzungseinrede war entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht verspätet im Sinn von §§ 82 Abs.1 MarkenG, 296 Abs.2 ZPO, auch wenn sie erst kurz vor der mündlichen Verhandlung erhoben worden ist. Voraussetzung für eine Zurückweisung als verspätetes Vorbringen ist zum einen die Verfahrensverzögerung und zum anderen eine grobe Nachlässigkeit des Inhabers der angegriffenen Marke. Daran fehlt es hier. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 24. März 1999 eingetragen, so dass der Zeitraum von fünf Jahren, in dem eine Benutzung nicht nachgewiesen werden musste, erst am 24. März 2004 abgelaufen war. Die Markeninhaberin war nicht gehalten, die Nichtbenutzungseinrede unmittelbar nach Ablauf dieser Frist zu erheben, zumal das Beschwerdeverfahren bis zur Ladungsverfügung vom 13. Oktober 2004 zur mündlichen Verhandlung am 27. Oktober 2004 keinen ersichtlichen Fortgang genommen hat. Angesichts dieser kurzfristigen Terminierung kann der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht vorgewor-

fen werden, dass die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 21. Oktober 2004 ein prozessförderungswidriges Verhalten durch ausnehmende Sorglosigkeit darstellte (Thomas Putzo, ZPO, 24. Aufl. 2002, Rn 37 zu § 296).

3. Damit war die Widersprechende verpflichtet, glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung, d.h. in der Zeit vom 16. Februar 2000 bis zum 16. Februar 2005 benutzt hat (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG), wobei diese Benutzung für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden muss (§ 26 Abs. 1 MarkenG). Letzteres ist der Widersprechenden nicht gelungen.

Zwar hat der Leiter des Geschäftsbereichs Technische Gase in seiner eidesstattlichen Versicherung vom 25. Oktober 2004 für den hier relevanten Zeitraum Umsatzzahlen genannt. Diese sind jedoch nicht nach Waren und/oder Dienstleistungen aufgeschlüsselt, so dass eine entsprechende Zuordnung nicht erfolgen und eine Aussage über den Umfang der Benutzung nicht getroffen werden konnte (vgl. Ströbele/Hacker a.a.O. Rn 91 f zu § 26). Selbst wenn man diese pauschalen Angaben als ausreichend ansieht, fehlt es am Beleg dafür, dass die Widerspruchsmarke seit Dezember 2000 für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Dies wird vom Leiter des Geschäftsbereichs Technische Gase in der eidesstattlichen Versicherung zwar so angegeben, wofür er sich auf die vorgelegten Unterlagen bezieht. Auf Grund dieser Unterlagen ist aber die Benutzung der Marke Improx für "Gase, insbesondere technische und industrielle Gase, Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte" nicht belegbar.

- a) Was die beanspruchten Waren Gase anbelangt, betreffen die mit der eidesstattlichen Versicherung vorgelegten Rechnungen vom

8. Juli 2004 an die Firmen W1... AG & Co. KgaA und L... AG zwar Lieferungen von flüssigem Sauerstoff, sie enthalten aber keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke. Auch ansonsten ist deren funktionsgemäße Benutzung für Gase nicht belegt. Die Informationsschrift „Das Improx-Verfahren von Westfalen: Sauerstoff effizienter einsetzen“ beschreibt lediglich ein Verfahren, durch das eine verbesserte Nutzung des Sauerstoffs ermöglicht wird. Die Wortmarke Improx wird in der Schrift nicht im Zusammenhang mit der Ware Gas erwähnt. Dies gilt auch für den Bericht „Betriebskostensenkung und Leistungssteigerung von Kupolöfen durch Nachrüstung für das Impulsverfahren“ in der Zeitschrift der Deutschen Gießereivereinigung „GIESSEREI“, Ausgabe 1/2001 und den in derselben Zeitschrift, Ausgabe 11/2003, erschienenen Aufsatz „Schmelzen und Gießen – Gusseisenwerkstoffe“ sowie den Aufsatz „Sauerstoff in Kupolöfen effizienter einsetzen“ in der Zeitschrift „GIESSEREI – ERFAHRUNGSAUSTAUSCH Zeitschrift für das operative Management“, Ausgabe 12/2000. Was die Verwendung von Sauerstoff im Rahmen der von der Widersprechenden vorgelegten Verträge angeht, waren z.B. die Firmen F... GmbH & Co. KG und W1... AG & Co. KgaA verpflichtet, den Sauerstoff selbst zu stellen.

- b) Ebenso wenig hat die Widersprechende den Nachweis erbracht, dass sie das Widerspruchszeichen für die Dienstleistungen „Einbringen von Gasen, insbesondere von Sauerstoff in Ofenanlagen, Schachtöfen, beispielsweise in Kupolöfen, Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ benutzt hat. Der Begriff der Dienstleistung ist im Markengesetz nicht näher definiert. Nach Art. 50 EGV fallen darunter gewerbliche oder sonstige gewerbsmäßige (kaufmännische, handwerkliche und freiberufliche) Tätigkeiten, die im Wirtschaftsleben gegen Entgelt angeboten werden. Sie müssen

eine selbständige wettbewerbliche Bedeutung besitzen und weder originär der Produktion noch dem Vertrieb von Sachgütern zuzuordnen sein (Deutsch, GRUR 2004, 642, 643 m.w.N.). Wie sich aus dem Schriftsatz der Widersprechenden vom 24.11.2004 unter II, den oben unter a) erwähnten Aufsätzen und Berichten sowie den weiteren Unterlagen ergibt, handelt es sich bei dem von der Widersprechenden vertriebenen sog. IMPROX®-Verfahren nicht um eine Dienstleistung in diesem Sinn, sondern um ein technisches Arbeitsverfahren zur Energie- und Rohstoffeinsparung, an dem sie als Inhaberin eines Gebrauchsmusters zwar möglicherweise Lizenzen vergibt – dies lässt sich den Verträgen nicht entnehmen – bei dessen Einsatz bei Dritten sie aber nicht die beanspruchten Dienstleistungen erbringt. Vielmehr vermietet sie die mit einer entsprechenden Steuerungselektronik und speziellen Lanzen- und Leitungsanordnungen versehenen sog. IMPROX®-Anlagen zunächst als Versuchsanlagen mit dem Ziel des späteren Verkaufs. Auch wenn die bei den Kunden bereits vorhandenen Öfen, in die diese Anlagen eingebaut werden, in der Versuchsphase von Mitarbeitern der Widersprechenden betreut werden, handelt es sich hierbei nicht um die Dienstleistung „Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“. Vielmehr vertreibt sie eine Ware (IMPROX-Anlage inkl. in ihr enthaltenes Know-how), über die ein Arbeitsverfahren abläuft. Die einzigen damit verbundenen Dienstleistungen, d.h. nicht mit der Herstellung einer Ware zusammenhängenden Arbeitsleistungen, sind Montage der Improx-Anlage, deren Betreuung, die Schulung der Kundenmitarbeiter und die Versuchs- oder Anlaufphasenüberwachung. Auch soweit Mitarbeiter der Widersprechenden zeitweise die Anlage der Kunden bedienen, handelt es sich nicht um einen Betrieb der Ofenanlage für den Kunden, um die von diesem innerhalb dessen Gewerbes oder für seine Zwecke benötigten Schmelzleistungen zu erbringen (sog.

„Lohnschmelzen“). Vielmehr bleibt der jeweilige Kunde weiterhin Betreiber seiner Ofenanlage, bei dem die Widersprechende im Interesse des beabsichtigten Verkaufs einer Improx ®-Anlage diese im Rahmen einer unselbständigen Hilfsdienstleistung einsetzt und vorführt, um den Kunden von der Leistungsfähigkeit der in dessen Ofen eingebauten Sauerstoff-Puls-Anlage zu überzeugen.

- c) Ausführungen zur Dienstleistung „Einbringen von Gasen ...“ sind im schriftsätzlichen Vortrag der Widersprechenden nicht zu finden. Soweit die Widersprechende der Auffassung sein sollte, für die Benutzung reiche die Verwendung des Sauerstoffs für die IMPROX®-Anlagen im Rahmen der vorgetragenen Versuchsphasen aus, gilt das oben zur Dienstleistung „Betrieb von industriellen Ofenanlagen als Dienstleistung für Dritte“ Gesagte entsprechend.
4. Selbst wenn man den Benutzungsnachweis als erbracht ansehen könnte, hätte die Beschwerde keinen Erfolg. Denn wie sich aus den vorgelegten Unterlagen in ihrer Gesamtheit ergibt, hat die Tätigkeit der Widersprechenden nichts mit der der Markeninhaberin zu tun. Denn Oberflächenbehandlung, wie sie die Markeninhaberin erbringt, selbst wenn die Plasmanitrierung unter Wärmeeinfluss und in typmäßig unter Kupolöfen fallenden Öfen erfolgen sollte, ist etwas völlig anderes als die Metallschmelze, auf die sich das IMPROX®-Verfahren der Widersprechenden allein bezieht (vgl. insoweit auch die unter 3.a) angeführten Aufsätze, die ausschließlich die Gießereitechnik betreffen). Dies braucht aber angesichts des fehlenden

Benutzungsnachweises für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht vertieft zu werden.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI