



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 214/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 07 601

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 9. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 23. März 1998 in das Markenregister eingetragen und am 30. April 1998 unter der Nummer 398 07 601 veröffentlicht worden ist **WebCC** für "Datenverarbeitungsprogramme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen".

Widerspruch erhoben hat am 1. Juli 1998 die Inhaberin der älteren, am 5. Dezember 1995 eingetragenen Marke 394 07 783 **CC**; deren Warenverzeichnis lautet "Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und Datenspeichern; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen für Dritte; Datenverarbeitungsgeräte; Lizenznahme und -vergabe, Einsatzberatung und -unterstützung sowie Anwenderschulung bezüglich Datenverarbeitungsprogrammen".

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt am 21. März 2001 bestritten worden; die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass der Abstand der Markenwörter in jeder Hinsicht ausreichend sei; da es sich bei der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff handele, komme eine Prägung durch die darin enthaltenen Buchstaben **CC** nicht in Betracht; Benutzungsfragen könnten unter diesen Umständen dahingestellt bleiben.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr mit der ihrer Auffassung nach allein durch den Bestandteil "CC" geprägten angegriffenen Marke für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. November 2000 und vom 10. Juni 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 07 601 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit den vorgelegten Nachweisen die Benutzung nicht für glaubhaft gemacht und zudem Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache nicht begründet.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG mögliche Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig erhoben hat, können bei der Entscheidung über den Widerspruch nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten (Juni 2005 bis Juni 2000) glaubhaft zu machen (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON; Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 6, 32). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen nach Art, Zeit, Ort und Umfang. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung als Marke erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen zB Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker aaO § 43 Rdn 81 mwN).

Soweit in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden Z... vom 1. Oktober 2001 Umsätze für einige eingetragene Waren und Dienstleistungen für das Jahr 1999 angegeben sind, liegt dieses Jahr außerhalb des inzwischen maßgeblichen Zeitraums. Es fehlt damit schon an der Glaubhaftmachung für eine dem Umfang nach erhebliche Benutzung der Marke. Abgesehen davon fehlen aber auch für die in der eidesstattlichen Versicherung behauptete Verwendung der Marke bis zum Zeitpunkt der Versicherung (Oktober 2001) Unterlagen, die eine hinsichtlich Funktion und Form rechtserhaltende Be-

nutzung der Marke für eingetragene Waren und Dienstleistungen belegen. Die vorgelegten Ablichtungen einer CD-Rom mit Hülle und eines Prospektblattes zeigen nicht die Verwendung der Marke **CC**, sondern folgende Darstellung:

siehe Abb. 1 am Ende

Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, ist nach § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG nur rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen, 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 die eingetragene Marke sieht (vgl. BGH WRP 2005, 620, 621 – FERROSOL/FERROSIL). Hier handelt es sich nach Auffassung des Senats um eine Abweichung, die den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke verändert. Die verwendete Form zeigt eine ausgeprägt bildhafte Darstellung der Buchstaben C, die an Disketten erinnern, die versetzt untereinander angeordnet sind, wobei durch die Teilüberlagerung auch eine dreidimensionale Wirkung erzielt wird, in der der obere Buchstabe C hinter dem unteren Buchstaben C liegt. Davon, dass **CC** die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung für diese verwendete Bildmarke darstellt, kann unter diesen Umständen nicht ausgegangen werden. Elemente, die die Eigenart der eingetragenen reinen Buchstabenmarke prägen, sind somit verändert.

Soweit die Ablichtungen die Angabe "Informationen über CC" enthalten, fehlt es an der erforderlichen funktionsgemäßen Benutzung (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 361 mwN). Denn hiermit erfolgt die Verwendung als Unternehmenskennzeichnung, nicht als Unterscheidungszeichen für das konkrete Produkt, wie durch

die weitere Angabe der Unternehmensbezeichnung "C... GmbH" verdeutlicht (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 361 mwN).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke ist damit nicht glaubhaft gemacht. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren/Dienstleistungen (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG) bleibt es bei der Zurückweisung des Widerspruchs, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall noch keinen Anlaß, § 71 Absatz 1 MarkenG, da die Widersprechende möglicherweise davon ausging, die bereits eingereichten Unterlagen belegten eine Benutzung, sie also nicht gänzlich untätig blieb (vgl Ströbele/Hacker aaO § 71 Rdn 34).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu

siehe Abb. 1

