



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 56/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Mai 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 40 845**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2009 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Oktober 2004 und vom 2. Februar 2007 aufgehoben, soweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren "Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" angeordnet worden ist.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke 302 40 845

**CrisMa,**

ist für die Waren

Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Geldschränke; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 6 enthalten; Maschinen und elektrisch betriebene Geräte für Haushalt, Heim und Garten, nämlich

Dampfreiniger, elektrische Messer, elektrische Küchenmaschinen, Nähmaschinen, Messerschleifmaschinen; Maschinen und elektrisch betriebene Geräte zur Reparatur, Wartung und Reinigung von Fahrzeugen; maschinell betriebene Handwerkzeuge; elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 7 enthalten; handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für Körperpflege, Haushalt, Heim und Garten, nämlich Ahlen, Austernöffner, nicht-elektrische Bügeleisen, nicht-elektrische Dosenöffner, Nadeleinfädler, Gemüsehobel, Mörser (Stampfgefäß), Nussknacker (nicht aus Edelmetall), Zuckersauger sowie handbetätigte Geräte zur Reparatur, Wartung und Reinigung von Fahrzeugen, soweit in Klasse 8 enthalten; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Rasierapparate; elektrische Geräte für Körperpflege, soweit in Klasse 8 enthalten; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 8 enthalten; elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 9 enthalten, mit Ausnahme von Computersoftware; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 11 enthalten; Edelmetalle und deren Legierungen sowie

daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 14 enthalten; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten. Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckstöcke; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Aktentaschen, Dokumentenmappen, Badetaschen, Brieftaschen, Campingtaschen, Einkaufsnetze und -taschen, Geldbörsen (Geldbeutel), Kettenmaschengeldbörsen (nicht aus Edelmetall), Geldbörsen (nicht aus Edelmetall), Halsbänder für Tiere, Handtaschen, Kartentaschen (Brieftaschen), Kästen und Dosen aus Vulkanfiber, Kindertragtaschen, Kleidersäcke für die Reise, Notenmappen, Reisetaschen, Rucksäcke, Schulranzen, Schultaschen, Schulterriemen, Sitzstöcke, Taschen mit Rollen, Tornister (Ranzen), Umhängerriemen, Schlüsselmäppchen; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 18 enthalten; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Ta-

schen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 21 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 25 enthalten; Spielkarten; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 28 enthalten; Raucherartikel; Streichhölzer; Taschen, Etais und andere Behältnisse, die diesen Waren angepasst und zu deren Aufnahme bestimmt sind, soweit in Klasse 34 enthalten

am 31. Januar 2003 eingetragen und am 7. März 2003 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke  
748 953

## **PRISMA**

die für die Waren

Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren

seit 18. Mai 1961 eingetragen ist.

Mit Beschluss vom 6. Oktober 2004 hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke "CrisMa" angeordnet im Umfang der Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Spielkarten". Auf die sich gegen die Anordnung der Löschung der Waren "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel" (ausgenommen Möbel) gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 2. Februar 2007 den Beschluss vom 6. Oktober 2004 aufgehoben, soweit die Löschung für "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte; Druckereierzeugnisse" angeordnet worden ist, den Widerspruch diesbezüglich zurückgewiesen und im Übrigen die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle aus, dass im Hinblick auf den Bedeutungsgehalt der Marke "Prisma" in Mathematik und Optik von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft für die Widerspruchswaren ausgegangen werden könne. Hinsichtlich der Warenoberbegriffe der angegriffenen Marke "Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" und den Waren der Widerspruchsmarke "Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren" bestehe ein geringer Ähnlichkeitsgrad, so dass reduzierte, unterhalb des Durchschnitts liegende Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser Zeichenabstand werde bei den Vergleichsmarken aufgrund der hohen klanglichen Ähnlichkeit, die auch durch den Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke "PRISMA" nicht reduziert werde, nicht eingehalten. Auf Grund des großen Warenabstands von "Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und Druckereierzeugnissen" zu den Waren der Widerspruchsmarke und entsprechend weiter reduzierter Anforderungen an den Markenabstand sei dieser durch den Unterschied in den Anfangskonsonanten jedoch ausreichend.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat hiergegen Beschwerde eingelegt, mit der sie beantragt,

den Beschluss vom 2. Februar 2007 im Umfang der Waren "Schreibwaren; Künstlerbedarf; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke auch in diesem Umfang zu beschließen.

Sie bestreitet mit Schriftsatz vom 20. April 2007 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke "PRISMA". Weiterhin vertritt sie die Auffassung, dass die Vergleichswaren zwar Berührungspunkte aufwiesen, diese jedoch nicht dazu führen würden, dass die beteiligten Verkehrskreise die betreffenden Waren ein und demselben Unternehmen zuordnen würden. Weiterhin sei die Marke "PRISMA" für die beanspruchten Waren kennzeichnungsschwach, da "PRISMA" dahingehend beschreibend sei, dass sich die Waren zum farbigen Bedrucken eignen würden bzw. selber farbige gestaltet seien. Zum anderen sei der Bestandteil "PRISMA" für eine Vielzahl von Waren der Klasse 16 eingetragen. Aufgrund der geringen Warenähnlichkeit und der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke sei ein geringerer Markenabstand ausreichend. Dieser werde eingehalten, da durch die unterschiedlichen Konsonanten "C" und "P" am Wortanfang eine klangliche Verwechslung vermieden werde. Durch den Bedeutungsinhalt der Widerspruchsmarke werde ebenfalls eine Verwechslung verhindert.

Die Widersprechende hat sich zum Vorbringen der Markeninhaberin nicht geäußert und keine Anträge gestellt. Sie hat nicht an der mündlichen Verhandlung am 13. Mai 2009 teilgenommen.

## II.

1. Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat.
  - 1.1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 20. April 2007 die Benutzung der seit 18. Mai 1961 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Diese Einrede war nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zulässig, denn die Widerspruchsmarke war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (7. März 2003) mehr als fünf Jahre eingetragen. Die undifferenzierte Geltendmachung der Nichtbenutzung umfasst neben der Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch die weitere Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 43 Rdnr. 15 m. w. N.), wonach die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen hat.
  - 1.2. Nachdem der Schriftsatz, in dem die Benutzung bestritten worden ist, an die Widersprechende ausweislich des Zustellungsnachweises am 10. Mai 2007 zugestellt worden ist, oblag es ihr vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke im Zeitraum vom 7. März 1998 bis zum 7. März 2003 (nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) und im Zeitraum von Mai 2004 bis (mindestens) Mai 2009 (nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) benutzt hat. Dies ist vorliegend nicht geschehen.
  - 1.3. Für einen solchen Sachvortrag und der Einreichung von Glaubhaftmachungsunterlagen bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht im Rahmen seiner Hinweispflicht nach § 139 ZPO. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Einer der Ausnahmefälle, in dem im Markenbe-



schwerdeverfahren bezüglich der Nichtbenutzungseinrede ein gerichtlicher Hinweis für erforderlich erachtet wird, ist nicht gegeben (vgl. Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, Band 1, Markenverfahrensrecht, Nationales Markenverfahren BPatG Rdnr. 253, 254; BPatG Mitt. 2006, 567 - VisionArena/@rena vision).

Die Widersprechende hat ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen (vgl. BPatG a. a. O. - VisionArena/@rena vision). Seit Übersendung des Schriftsatzes der Markeninhaberin vom 20. April 2007, in dem die Einrede erhoben wurde, ist mittlerweile ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass sich die Widersprechende auch nur formal auf das Bestreiten der Benutzung eingelassen hat. Das Schweigen der Widersprechenden ist daher als Zugeständnis des gegnerischen Sachvortrags nach § 138 Abs. 3 ZPO zu werten, weshalb von der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für die beschwerdegegenständlichen Waren "Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel; Büroartikel (ausgenommen Möbel)" auszugehen ist.

2. Ein Kostenausspruch nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war nicht veranlasst.

Vorsitzende Richterin Grabrucker ist aufgrund krankheitsbedingter Abwesenheit an die Unterzeichnung gehindert.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu