



BUNDESPATEENTGERICHT

27 W (pat) 140/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 13 041

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 15. Februar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 wird aufgehoben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. November 2005 zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 11. März 2005 veröffentlichte Eintragung der am 5. März 2004 angemeldeten, für

Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer (soweit in Klasse 9 enthalten); mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Handbücher; Anwendungs- und Benutzeranleitungen für Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Datenverarbei-

tungsprogramme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und die Wiedergabe von Ton und Bild; Multimediadienste, nämlich Installation von Netzwerksystemen zur Vernetzung von Unternehmen; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Programmen und Systemen für Telearbeitsplätze; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Videokonferenzsystemen und E-Mail-Diensten; Telematikdienste, nämlich elektronisches Erfassen, Verarbeiten und Liefern von Verkehrsdaten; Telekommunikation, insbesondere Daten-, Bild- und Sprachdienstleistungen, nämlich Telefonieren, Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen, Auskunft- und Auftragsdienste, nachrichtenübermittelnde Hilfs- und Notfalldienste sowie Navigations- und Ortungsdienste; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, insbesondere Vermietung von Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten, Informationen; technische Projektierung und technische Planung, Installation und Betrieb von Telekommunikationsgeräten; Zubehör für Telekommunikationsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten)

geschützten Marke Nr. 304 13 041

bluesip

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 13. Oktober 2000 angemeldeten und seit 6. November 2002 für

Computer, Bildgeräte, Drucker, Baugruppen und Zubehör, nämlich Diskettenboxen, Computermäuse und -pads, Scanner, unterbrechungsfreie Stromversorgungsgeräte; Druckereierzeugnisse, alle

nicht in Bezug auf Bankgeschäfte, Finanz- und Versicherungsleistungen; Ausbildung und Fortbildung auf dem Gebiet Datentechnologie und Datenübertragungstechnologie, keine der Dienstleistungen in Bezug auf Bankgeschäfte, Finanz- und Versicherungswesen; Dienstleistungen eines Programmierers; Erstellung, Aktualisierung, Design und Vermietung von Computersoftware, keine der Dienstleistungen in Bezug auf Bankgeschäfte, Finanz- und Versicherungswesen

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 1 904 010



Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 24. November 2005 den Widerspruch zurückgewiesen, weil der Widerspruchsmarke, deren Wortbestandteil üblicherweise für „erstklassig“ stehe, nur eine geringe Kennzeichnungskraft zuzubilligen sei. Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 15. Januar 2009 den Erstbeschluss aufgehoben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer sowie deren Teile; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und die Wiedergabe von Ton und Bild; Datenverarbeitungsprogramme in gedruckter Form; Handbücher; Anwendungs- und Benutzeranleitungen für Datenverarbeitungsgeräte, Computer und Datenver-

arbeitsprogramme; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Programmen und Systemen für Telearbeitsplätze; technische Projektierung und Planung sowie Hard- und Softwareinstallation und Betrieb von Videokonferenzsystemen und E-Mail-Diensten; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Einen beschreibenden Sinngelhalt im Sinne von „erstklassig“ habe die Widerspruchsmarke nur im Bereich des Glücksspiels, während ein allgemeines Verständnis dieses Begriffs auf anderen Warensektoren oder als allgemeines Werbeschlagwort nicht feststellbar sei. Angesichts der damit bestehenden normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der teils identischen teils hochgradig ähnlichen beiderseits beanspruchten Waren und Dienstleistungen bestehe aber eine Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke zum Wortbestandteil der Widerspruchsmarke schriftbildlich und klanglich ähnlich sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bestreitet eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke und macht im Übrigen geltend, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund von Drittmarken - welche sie im Einzelnen benennt - von Haus aus geschwächt sei. Nicht nur in der englischen sondern auch in der deutschen Sprache werde der Begriff „bluechip“ allgemein im Sinne von „erstklassig“ verwendet, wie Auszüge aus einschlägigen Lexika zeigten. Es bestehe auch keine hinreichende Zeichenähnlichkeit. Dem stehe bereits entgegen, dass die Widerspruchsmarke nicht allein von ihrem Wortbestandteil geprägt werde. Darüber hinaus bestehe auch keine klangliche Ähnlichkeit; selbst wenn man dies anders sehe, würde sie jedenfalls durch den erkennbar abweichenden Sinngelhalt beider Markenwörter ausgeglichen. Soweit sich die Widersprechende auf ihre weiteren Marken berufe, sei darauf hinzuweisen, dass diese mit einer einzigen Ausnahme gegenüber der angegriffenen Marke prioritätsjünger seien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie legt als Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung Prospekte (insbesondere das Unternehmens- und Dienstleistungsprofil und einen Bildschirm betreffend sowie einen Netzwerkkatalog) sowie verschiedene Rechnungen der Jahre 2005 und 2006 vor. Sie bestreitet im Übrigen, dass der Wortbestandteil ihrer Marke einen beschreibenden Sinngehalt auf den hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektoren habe und beruft sich hierzu auf ihre erfolgreiche forensische Verteidigung ihrer Marke sowie auf die Entscheidung des Senats vom 11. November 2003 (27 W (pat) 149/01). Infolge der Benutzung und Verteidigung der Widerspruchsmarke sei deren Kennzeichnungskraft sogar gesteigert. Schließlich bestehe auch, wie die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zutreffend ausgeführt habe, eine hinreichende Zeichenähnlichkeit; diese sei auch daraus herzuleiten, dass sie Inhaberin zahlreicher weiterer Marken mit dem Wortbestandteil „bluechip“ sei.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Erinnerungsbeschluss vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den ihren Widerspruch insgesamt zurückweisenden Beschluss vom

24. November 2005 zurückzuweisen. Eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nämlich zu verneinen, nachdem die Widersprechende aufgrund der im Beschwerdeverfahren erstmals zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nach §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat.

Die mit Schriftsatz vom 31. Juli 2009 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem die Benutzungsschonfrist der am 6. November 2002 eingetragenen Widerspruchsmarke im November 2007 abgelaufen ist. Da dies nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (11. März 2005) geschah, oblag es der Widersprechenden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (Februar 2005 bis Februar 2010) glaubhaft zu machen.

Die hierfür erforderlichen Angaben dazu, in welcher Form, für welchen Zeitraum und in welchem Umfang die Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für welche sie geschützt ist, im Einzelnen benutzt wurde, lassen sich den eingereichten Unterlagen der Widersprechenden nicht entnehmen. Teilweise handelt es sich hierbei um Unterlagen, welche den Firmennamen der Widersprechenden betreffen. Die Benutzung eines Unternehmensnamens stellt aber für sich genommen noch keine Markenbenutzung i. S. d. § 26 MarkenG dar. Zwar lassen die eingereichten Prospekte erkennen, dass - allerdings nur vereinzelt - auch einige der von der Widersprechenden vertriebenen Produkte mit der Marke „bluechip“ - zumindest in Form einer Zweitkennzeichnung - gekennzeichnet sind. Es fehlen aber Angaben hinsichtlich des Zeitraums und des Umfang der Benutzung. Diese für die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung erforderlichen Angaben vermag der Senat auch nicht den vorgelegten Rechnungen zu entnehmen. Allein der Umstand, dass sie im Briefkopf den Unternehmensnamen der Widersprechenden wiedergeben, belegt - wie bereits gesagt - keine Benutzung der Wi-

derspruchsmarke. In den Rechnungen selbst werden zwar einzelne Produkte genannt, die aber abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen nicht mit der Widerspruchsmarke, sondern in anderer Art und Weise (z. B. in der ersten Rechnung vom 21.06.2005 mit „Dru v OKI Toner B4100/4200/4250/43xx“ oder „Ka Rolle Inst 100,0m Cat5 FTP“) gekennzeichnet sind; ob auf den Produkten oder ihren Verpackungen u. U. neben diesen eher wie Sortenbezeichnungen anmutenden Angaben auch die Widerspruchsmarke genannt ist, kann den Rechnungen nicht entnommen werden. Damit fehlen auch Angaben über den Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke. Weitere Unterlagen, welche die für eine Glaubhaftmachung erforderlichen Angaben enthalten (wie eine eidesstattliche Versicherung), hat die Widersprechende, auch nachdem sie vom Senat hierauf mit Verfügung vom 21. Oktober 2009 hingewiesen und ihr hierzu Gelegenheit gegeben worden ist, nicht vorgelegt. Damit hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Mangels Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kann der Widerspruch der Widersprechenden keinen Erfolg haben, weil sich eine Warenähnlichkeit zwischen den gegenüberstehenden Marken wegen der auf die tatsächlich benutzten Waren und Dienstleistungen beschränkten Berücksichtigung der für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nicht ermittelt werden kann; damit scheidet ungeachtet des zwischen den Beteiligten streitigen Grades der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken schon aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus.

Damit war auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke der angefochtene Beschluss der Markenstelle vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss vom 24. November 2005 zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz

Ju