



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 131/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 056 082

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Juni 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabru-cker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

tip doc

ist am 28. August 2008 angemeldet und am 6. Februar 2009 unter der Nummer 30 2008 056 082 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u. a. für die Waren der

Klasse 9:

Computersoftware; mit Programmen versehene Datenträger;
Computerprogramme; bespielte und unbespielte Datenträger;

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Zeitschriften; Bücher; Karteikarten; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Poster; Plakate; Schautafeln (soweit in Klasse 16 enthalten); Schaubilder (soweit in Klasse 16 enthalten).

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 13. März 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Wort-/Bildmarke



die am 17. Januar 2006 unter der Nummer 305 57 561 u. a. eingetragen wurde für folgende Waren:

Klasse 9:

wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-

und Unterrichtsapparate und -Instrumente; elektrische Bügeleisen, Batterien jedweder Art und Größe, wiederaufladbare Batterien jedweder Art und Größe, Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren, elektrische Folienschweißgeräte, Computerhardware, Computer, Notebooks, Tischcomputer, elektronische Geräte und Apparate (soweit in Klasse 9 enthalten), nämlich Workstations und Thin-Clients, Monitore, Projektoren, Drucker, Scanner, Digitaltonwiedergabegeräte, digitale Videoabspielgeräte, Computerperipheriegeräte, insbesondere Drucker, Tastaturen, Maus; tragbare Computer, Taschen-PCs, persönliche und digitale Assistenten, Telefone, Mobiltelefone, Personenrufgeräte, drahtlose E-Mail-Geräte, Computerprodukte und Software, Zubehör, Teile und Bestandteile zu allen vorstehend genannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten; Computersoftware, nämlich Betriebssystemsoftware, Netzsoftware, Netzverwaltungssoftware, Schulungssoftware; CD-ROMs mit Benutzeranleitungen, Handbüchern, Ausbildungsmaterial und Produktinformationen; optische Speicherplatten zur Aufzeichnung, Speicherung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten, einschließlich Compact Discs (CD), magnetooptische Platten (MD, MO) und Digital Versatile Discs (DVD); Magnetplatten und Magnetplatten mit großer Kapazität zur Aufzeichnung, Speicherung und Wiedergabe von Daten; tragbare Speichermedien, insbesondere USB-Sticks, digitale Karten, leere Smartmediakarten, Kompaktflashmemokarten; beschriebene und beschreibbare Speichermedien, nämlich Disketten, CD's, DVD's, Audio und Video Kassetten; Geräte und Apparate zum Anzeigen, Kodieren, Dekodieren, Übertragen, Empfangen, Speichern und Verarbeiten von Ton- und/oder Bildsignalen und/oder -daten, insbesondere digitale und analoge Satellitenkompaktanlagen, DVBT Receiver, DVBT Antennen, SAT-Receiver und SAT Schüsseln, Verstärker, Empfangsgeräte, Audio-/Video-Empfangsgeräte, Audio-/Videoprozes-

soren, Tuner, Video-Player, DVD-Player, DAT-Player, CD-Player, MP3-Player, Fernsteuerungsgeräte, integrierte Audiogeräte, Radiogeräte, Fernsehapparate, Bildschirme (LCD und TFT), Wecker, Video-Recorder, CD-Recorder, MP3-Recorder, DVD-Recorder, DAT-Recorder, Kopfhörer, Mikrophone, Lautsprecher, insbesondere auch PKW Lautsprecher; Audio- und Video-Verbindungskabel; Fernbedienungen; photographische und optische Apparate und Instrumente, einschließlich Digitalkameras; Filme (belichtet); mechanische Wäginstrumente; Helme, Fahrradcomputer, Warndreiecke, Schlösser (elektrisch); Navigationsgeräte, insbesondere für Fahrzeuge (Bordcomputer); Rechenschieber und -scheiben; Messbecher;

Klasse 16:

Papier, Pappe, Papier- und Pappwaren, soweit in Klasse 16 enthalten, Schulhefte, Formatpapier, Fotokopierpapier, Abzugspapier, Endlospapier, Durchschreibepapier; Notiz- und Schreibblöcke, Briefumschläge, Versandtaschen (Verpackungstaschen aus Papier oder Kunststoff), Musterbeutel (Verpackungstaschen aus Papier oder Kunststoff), Luftpolstertaschen (Verpackungstaschen aus Papier oder Kunststoff); Additions-, Kassen- und Textrollen aus Papier; Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Drucksachen, nämlich Formulare und Etiketten (nicht aus Textilstoffen); Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren sowie für Büro- und Schulbedarf; Büroartikel (ausgenommen Möbel), nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Schreibgeräte, insbesondere Bleistifte, Kugelschreiber und Filz- und Faserschreiber; Schreibgerätezubehör, nämlich Tintenschreiber, Ersatzminen, Tinte (soweit in Klasse 16 enthalten), Füllfederhalter-Ersatzpatronen, Schüleretuis (Schreibetuis), Radiergummis und -stifte, Bleistiftanspitzer, Tin-

tenentferner, Textmarker, Farbstifte; Mal-, Zeichenbedarf, nämlich Tafelkreide, Wachsmalkreide, Fingerfarben, Buntstifte, Wasserfärbemalstifte, Wassermalfarben, Plakatfarben, Ölfarben, Pinsel, Malerpaletten, Malerleinwand und Malerstaffeleien; Mal- und Zeichenblöcke, Buntpapier, Metallpapier, Bastelsammelmappen, Pastellkreide, Aquarellfarben, Zeichenstifte und deren Ersatzminen, Tuschzeichner, Tusche; Zeichengeräte, insbesondere Schreib- und Zeichenschablonen; T-Schienen (Schablonen), Reißbretter, Lineale, Winkel, Winkelmesser, Reißzeug, Zeichenpapier, Millimeterpapier, Transparentpapier, Schreibwaren, Schreibpapier, Schreibmappen, Schreibunterlagen; Ringbücher und Ringeinlagen; Heftordnungsmappen, Briefpapier und -umschläge, Rechnungs- und Lieferscheinblöcke, Auszeichnungsmaterial (Büroartikel), nämlich Handpräge- und Auszeichnungsgeräte, Prägebänder aus Papier, Ersatzrollen für Auszeichnungsgeräte (aus Papier), Etiketten (nicht aus textilen Stoffen), Buchstaben und Zahlen aus Papier, Auszeichnungssteck- und -magnettafeln (Büroartikel) und Buchstaben und Zahlen aus Papier für Auszeichnungssteck- und -magnettafeln; Sichthüllen; aus Kunststoff bestehende Aktenhüllen, Prospekthüllen, Dokumentenhüllen und Schnellhefter; Briefordner, Aktenordner, Rückenschilder für Aktenordner, Aktenregister; Registratur- und Archiviersysteme (Büroartikel), insbesondere Hängemappen, Hängetaschen, Einhakhefter und Ösenhefter; Karteikarten und Karteikartenregister; Ablagekörbe (Schreibwaren), Behälter für Papier- und Schreibwaren; Klebe- und Heftmaterial für Büro Zwecke, Heftmaschinen für Büro Zwecke, Locher; Büroorganisationsmittel (Bürogeräte), insbesondere Pultordner, Pultterminordner und Unterschriftenmappen; Buchbindeartikel, nämlich Buchbindegarn und -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Bindespiralen, Rückenleimer; Laminierfolien, Fotoalben, Photographien, photographische Ausdrücke,

Photoecken, Kleber für Photos; elektrisch und mechanisch betriebene Aktenvernichtungsgeräte; mechanische und elektrische Schreibmaschinen; Schreibautomaten und Zubehör (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich Farbbänder und angepasste Koffer; Laminatoren;

Widerspruch erhoben, der sich nur gegen die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 9 und 16 richtet und sich aufgrund des Schriftsatzes der Widersprechenden vom 8. April 2010 (Seite 2, Bl. 20 GA) nur auf Widerspruchswaren derselben Klassen stützt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschluss vom 3. Februar 2010 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und sowohl den Widerspruch als auch den Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken könnten sich auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft könne allenfalls bei bestimmten alltäglichen Konsumgütern und Verbrauchsartikeln auszugehen sein, jedoch nicht bei den Waren der Klassen 9 oder 16. Es handele sich um Waren des alltäglichen Bedarfs im niedrigen Preissegment, die von breiten Verkehrskreisen ohne besondere Sorgfalt erworben würden. Der dadurch gebotene Abstand werde von der angegriffenen Marke aber noch eingehalten. Die Markenbegriffe „tip doc“ einerseits und „TiP“ andererseits unterschieden sich klanglich in der Silbenzahl, der Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus auffällig. Da die angegriffene Marke als Rat-schlag oder Hinweis im Zusammenhang mit Dokumenten verstanden werde, bewirke dieser Sinnanklang die Vermeidung von Hör- und Merkfehlern. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit scheidet aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der typischen Umrisscharakteristik des Bestandteils „doc“ der angegriffenen Marke aus. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich. Umstände, die abweichend vom Grundsatz, dass jeder seine

eigenen Kosten trage, eine Kostenauflegung rechtfertigten, seien von der Inhaberin der jüngeren Marke weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 3. Februar 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Sie vertritt die Ansicht, der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil „TIP“ präge den Gesamteindruck der jüngeren Marke. Der Zusatz „doc“ stelle eine allgemein geläufige Abkürzung des Begriffes „document“ dar, der in Bezug auf die beanspruchten Waren rein beschreibend sei, so dass ihm keine mitprägende Stellung zukomme. Von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke könne auch deshalb nicht ausgegangen werden, weil sie umfassend benutzt werde. Jedenfalls bestehe zumindest eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil sie, die Widersprechende, Marken besitze, die den Bestandteil „TiP“ in Kombination mit weiteren Elementen enthielten, so dass die angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke für eine weitere Marke der Serie der Widersprechenden hielten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat mit einem am 19. Januar 2011 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 18. Januar 2011 (Bl. 63 GA) die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 10. März 2011 (Bl. 67 ff. GA) Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der jüngeren Marke sich nicht geäußert. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schwach sei, weil der beschreibende Wortbestandteil „TiP“ nicht schutzfähig sei, und daher ausschließlich auf dem Bildbestandteil beruhe. Aufgrund der klanglichen und bildlichen Zeichenunterschiede halte das angegriffene Zeichen einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein. Kennzeichnungsschwachen Elementen wie „TiP“ sei bereits aus Rechtsgründen die Eignung abzusprechen, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache mangels hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung keinen Erfolg.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit einem am 19. Januar 2011 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 18. Januar 2011 (Bl. 63 GA) bestritten.
2. Da sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, ohne präzise die Vorschrift zu zitieren, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Band I. Markenverfahrensrecht 1. Teil Kapitel 2, Rdnr. 560).

3. Die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG war jedoch unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 17. Januar 2006 zu laufen begonnen hat, erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 13. März 2009 endete.
4. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist aber zulässig, so dass es der Widersprechenden obliegt, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also im Zeitraum von Juni 2007 bis Juni 2012, glaubhaft zu machen. Dies ist ihr jedoch nicht hinreichend gelungen.

Zur Glaubhaftmachung muss von der Widersprechenden konkret angegeben und eidesstattlich versichert werden, wer die Marke auf welche Weise für welche Waren und Dienstleistungen in welchen Jahren an welchem Ort benutzt hat und wieviel Umsatz damit erwirtschaftet worden ist. Dabei müssen die detaillierten Angaben zu den Umsatzzahlen entweder in Geldbeträgen oder in Stück- bzw. Auftragszahlen konkret auf die jeweiligen Waren und Dienstleistungen bezogen und in die jeweiligen für die Benutzung rechtserheblichen Zeiträume aufgeteilt sein.

Die Widersprechende hat zwar für den Zeitraum 2009 bis 2011 Belege, nämlich Produktfotos und -abbildungen im Internet und in Werbeprospekten (Anlage 2 zur Beschwerdebegründung, Bl. 23 – 43 GA; Anlagen 1 - 1 bis 8, Bl. 70 - 121 GA zum Schriftsatz vom 10. März 2011), zur Art der inländischen Benutzung der Widerspruchsmarke auf Papier(waren), Fotokopierpapier, Schreibblöcken, Briefumschlägen, Versandtaschen, Schreibgeräten, Schreibwaren (-papier), Ringeinlagen, Aktenhüllen, Prospekthüllen, Dokumentenhüllen, Schnellheftern, Klebematerial für Büro Zwecke und DVD-Rohlingen eingereicht, aber Angaben zu Umsatz- oder Stückzahlen der verschiedenen

Waren sowie eine diesbezügliche eidesstattliche Versicherung fehlen vollständig.

5. Der im Verfahren vor dem DPMA gestellte Kostenantrag der Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Erfolg. Im markenrechtlichen Verfahren gilt nach § 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG der Grundsatz, dass jeder der Beteiligten die ihm entstandenen Kosten selbst trägt. Allein der Gesichtspunkt des Unterliegens rechtfertigt eine Kostenauflegung noch nicht. Besondere Umstände, die eine Kostenauflegung rechtfertigen würden (BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur) sind von der Inhaberin der jüngeren Marke weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu