



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 36/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 044 523

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. September 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Nielsen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 14. August 2012 zur Eintragung als Wort/Bildmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die Dienstleistung der

Klasse 36: „Finanzwesen“

angemeldet worden. Die Marke ist am 28. November 2012 eingetragen und am 28. Dezember 2012 veröffentlicht worden.

Mit Schreiben vom 28. Februar 2013 hat die Beschwerdeführerin unter Verwendung des amtlichen Formblatts des DPMA und mit patentanwaltlichem Schriftsat-

zes nebst Anlagen Widerspruch gegen die Eintragung der oben genannten Marke eingelegt. Die Widersprechende hat sich auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen im Sinne von §§ 5, 12 MarkenG berufen. Im amtlichen Formblatt hat sie den Widerspruch auf alle Waren und Dienstleistungen gestützt und bei der Angabe der Zeichenform des Widerspruchskennzeichens sowohl die Auswahlmöglichkeit „Wortmarke/-zeichen“ als auch „Bildmarke/-zeichen (Wort-/Bildmarke/-Zeichen)“ angekreuzt. Im patentanwaltlichen Schriftsatz vom 28. Februar 2013 hat die Widersprechende ausgeführt, dass das Widerspruchszeichen die geschäftliche Bezeichnung „Profibu“ sei. Das Widerspruchszeichen enthalte das Wortzeichen „Profibu“ und einen Bildbestandteil in Form eines blauen kursiven Schriftzugs von „Profibu“ in reiner Kleinschreibung. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung dieses Zeichens auf beigefügte Anlagen verwiesen, nämlich einen Auszug aus dem Handelsregister und verschiedene Screenshots, bezeichnet als „Auszug aus unseren Referenzen“. Im patentanwaltlichen Schriftsatz hat die Widersprechende weiterhin geltend gemacht, dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen, nämlich „Finanzwesen“ einerseits und die von der Widersprechenden beanspruchten „Dienstleistungen im Bereich human resources“ andererseits, markenrechtlich identisch seien. Mit Schriftsatz vom 3. Februar 2015 hat die Widersprechende – sofern seitens der Markenstelle Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit des Widerspruchs bestehen sollten – hilfsweise die Durchführung einer Anhörung beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 3. März 2015 ohne Durchführung einer Anhörung als unzulässig verworfen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die in § 42 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 MarkenV geforderten Angaben zum Widerspruchskennzeichen nicht fristgemäß vorgelegt worden seien. Zulässigkeitsvoraussetzung des Widerspruchs seien auch Angaben, die es erlaubten, die Identität des Widerspruchskennzeichens festzustellen. Aus den Angaben der Widersprechenden vom 28. Februar 2013 sei nicht in der erforderlichen Weise eindeutig zu erkennen, welche Bestandteile dem Widerspruchszeichen zuzuordnen seien. Im Widerspruchs-

formular werde als Widerspruchszeichen die geschäftliche Bezeichnung „profibu“ genannt. Der beigefügte Handelsregisterauszug weise aber die Eintragung einer „p... GmbH“ aus. Dies lasse vermuten, dass es um ein Wortzeichen gehen solle. Im Schriftsatz vom 28. Februar 2013 heiße es dagegen, dass das Widerspruchszeichen den Wortbestandteil „profibu“ und den Bildbestandteil eines blauen kursiven Schriftzugs in reiner Kleinschreibung enthalte. In der Anlage „Auszüge aus unseren Referenzen“ sei das Zeichen „profibu“ in kursiver, blauer Schrift in reiner Kleinschreibung wiedergegeben, jedoch an keiner Stelle isoliert. In allen vorgelegten Beispielen sei das von der Widersprechenden angeführte Zeichen mit den weiteren Wortbestandteilen „payroll outsourcing“ und „GmbH“ kombiniert worden. Der Bestandteil „GmbH“ sei in weißer Schrift senkrecht in dem Buchstaben „U“ des Wortes „profibu“ eingefügt. Darüber hinaus lasse sich nicht ausschließen, dass auch der unterstreichende graue Balken bzw. die weiteren, in der Anlage erkennbaren grafischen Elemente Teil des Widerspruchszeichens sein sollten. Diese Unklarheit werde noch dadurch verstärkt, dass im amtlichen Formular bei der Angabe der Zeichenform mehrere Auswahlmöglichkeiten angekreuzt worden seien (Wortzeichen und Wort/Bildzeichen).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Der Widerspruch sei zulässig. Das Widerspruchskennzeichen sei im Schriftsatz vom 28. Februar 2013 explizit und eindeutig angegeben. Daher sei seitens der Markenstelle auch bei strenger und formaler Betrachtung keine Auslegung erforderlich gewesen. Die Widersprechende habe im amtlichen Formblatt in zulässiger Weise auf Anlagen Bezug genommen. Dem Satz: „Das Widerspruchszeichen „profibu“ wird durch die geschäftliche Bezeichnung „profibu“ mit Zeitrang 2001, nachgewiesen durch Handelsregister-Auszug, gebildet, und enthält das Wortzeichen „profibu“ und den Bildbestandteil in Form eines blauen kursiven Schriftzugs von profibu in reiner Kleinschreibung“ im Schreiben vom 28. Februar 2013 könne unmissverständlich entnommen werden, dass das Widerspruchskennzeichen „profibu“ in blauer, kursiver und reiner Kleinschreibung sei. Der Verweis auf den Handelsregisterauszug sei zum Nachweis des Zeitrangs erfolgt und sei erkennbar keine

Wiedergabe des Widerspruchskennzeichens. Es sei unzulässig, die Anlage „Auszug aus unseren Referenzen“ unmittelbar heranzuziehen und ohne Rücksicht auf die wörtliche Beschreibung des Zeichens im Schriftsatz weitere Kennzeichenbestandteile zu unterstellen. Selbstverständlich würden neben dem eigentlichen Widerspruchskennzeichen weitere Wörter und/oder Zeichen in der Umgebung des Widerspruchskennzeichens auftreten. Gegenüber diesen weiteren Bestandteilen sei das eigentliche Widerspruchskennzeichen aber klar und eindeutig abgegrenzt. Weiterhin seien die im Widerspruch beanspruchten Dienstleistungen („Dienstleistungen im Bereich human resources“) hinreichend eindeutig bestimmt. Die Beschwerde sei auch begründet, da die einander gegenüberstehenden Wortbestandteile „profibu“ prägend seien und die von beiden Seiten beanspruchten Dienstleistungen im gleichen betriebswirtschaftlichen Bereich angesiedelt seien. Das DPMA habe im Beschluss den Antrag auf mündliche Anhörung übergangen ohne darzulegen, weshalb eine Anhörung nicht sachdienlich sei.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2015 aufzuheben, das Widerspruchsverfahren fortzuführen und die Beschwerdegebühr zurückzubezahlen.

Die Anmelderin hat ferner angeregt, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Widerspruch sei unzulässig. Die Widersprechende habe das Widerspruchskennzeichen und die maßgeblichen Dienstleistungen im Widerspruch nicht eindeutig

angegeben. Der Begriff „Dienstleistungen im Bereich human resources“ sei nicht hinreichend eindeutig definiert. Der Widerspruch sei auch unbegründet. Da die Dienstleistungen „Human Resources“ und die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen „Finanzwesen“ nicht ähnlich seien, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zu berücksichtigen sei darüber hinaus, dass der Wortbestandteil „profibu“ als Abkürzung von „professionelle Finanzbuchhaltung“ von Hause aus kennzeichnungsschwach bzw. glatt beschreibend sei. Daher dürften die grafischen Elemente der angegriffenen Marke sowie des Widerspruchszeichens und die weiteren Wortbestandteile des Widerspruchszeichens („Professionelle Finanzbuchhaltung GbR“ / “payroll outsourcing GmbH“) nicht unbeachtet bleiben. Es werde die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen könnten eine Benutzung nicht belegen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die nach § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat den Widerspruch zu Recht als unzulässig verworfen.

Nach § 30 Abs. 1 Satz 2 MarkenV sind bei nicht angemeldeten bzw. nicht eingetragenen Widerspruchskennzeichen zu deren Identifizierung die Art, die Wiedergabe, die Form, der Zeitrang, der Gegenstand sowie der Inhaber anzugeben (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. § 42 Rn. 42). Damit ist bei der Frage, aus welchem Widerspruchszeichen der Widerspruch eingelegt worden ist, ein strenger und formaler Standpunkt einzunehmen. Es ist auf große Eindeutigkeit des Widerspruchszeichens Wert zu legen. Der Widersprechende muss das nicht eingetragene Widerspruchskennzeichen hinsichtlich seiner konkreten Merkmale

klar und eindeutig bestimmen, da anderenfalls nicht geprüft werden kann, ob zwischen der angegriffenen Marke und dem (unbestimmten) Widerspruchskennzeichen Verwechslungsgefahr besteht. Nachdem kein Register das Kennzeichen objektiv nachprüfbar bestimmt, bedarf es nach der MarkenV – analog der eindeutigen Bestimmung des Zeichens im Registerverfahren – genauer Angaben des Widersprechenden, um den Verfahrensgegenstand zu bestimmen. Aus diesem Grund obliegt es nicht den Markenstellen des Patentamts, erst durch Auslegung zu ermitteln, aus welchem Kennzeichen Widerspruch eingelegt werden soll (vgl. etwa zum Bestimmtheitsgebot bei Marken kraft Verkehrsgeltung: BGH GRUR 2009, 783 Rn. 32, 33 – UHU, Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 4 Rn. 9, 10).

Vorliegend bleiben auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Widersprechenden im patentanwaltlichen Schriftsatz vom 28. Februar 2013 relevante Unsicherheiten darüber, aus welchem Widerspruchszeichen ganz konkret und exakt Widerspruch eingelegt sein soll. Zunächst gibt die Widersprechende im amtlichen Formblatt bei der Frage nach der Zeichenform sowohl die Zeichenform des Wortzeichens als auch des Bild- bzw. Wort/Bildzeichens an. Diese Unklarheit wird im genannten Schriftsatz vom 28. Februar 2013 noch in nachvollziehbarer Weise aufgeklärt, nachdem dort erläutert wird, dass das Widerspruchskennzeichen einen Wort- und einen Bildbestandteil enthalte. Hinsichtlich der Wiedergabe des Kennzeichens kann aber auch in der Gesamtbetrachtung der zum Widerspruch eingereichten Schriftsätze und Anlagen eine eindeutige Feststellung dieses Wort/Bildzeichens nicht gelingen. Denn im Schriftsatz wird zunächst auf eine „geschäftliche Bezeichnung profibu“ mit Hinweis auf das Handelsregister Bezug genommen. Aus dem vorgelegten Handelsregisterauszug ergibt sich, dass dort eine Firma mit dem Unternehmenskennzeichen „P... GmbH“ eingetragen ist. Damit ist unklar, ob die Angabe der Rechtsform Teil des Wort/Bildzeichens sein soll. Auch wenn im patentanwaltlichen Schriftsatz vom 28. Februar 2013 zusammenfassend ausgeführt ist, dass das Widerspruchszeichen gebildet werde durch die geschäftliche Bezeichnung „profibu“ in der Form, dass sie das Wortzeichen „profibu“ und den Bildbestandteil in Form eines blauen kursiven Schriftzugs von profibu in reiner

Kleinschreibung enthalte, verbleiben weitere Unklarheiten. Denn die Beschreibung des Widerspruchszeichens im Schriftsatz stimmt nicht mit den Zeichen überein, die in den Anlagen enthalten sind, auf die zur Beschreibung des Zeichens verwiesen wird. Vorgelegt werden Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass dort eine grafisch ausgestaltete Bezeichnung „profibu“ in blauer Schrift und Kleinschreibung verwendet wird, wobei dort zudem in weißer Schrift im letzten „Aufstrich“ des Buchstaben „U“ auch noch die Rechtsform „GmbH“ in weißer Schrift aufgeführt ist. Weiterhin ist unter dem Wortbestandteil „profibu“ noch der weitere Wortbestandteil „payroll outsourcing“ angebracht. Ausgehend davon bleiben mehrere denkbare Varianten von Widerspruchszeichen, nämlich „profibu“, „P... GmbH“, „profibu in blauer Schrift und Kleinschreibung“, „profibu in blauer Schrift und Kleinschreibung mit der Rechtsform GmbH“ und schließlich „profibu in blauer Schrift und Kleinschreibung mit der Rechtsform GmbH und den weiteren Wortbestandteilen payroll outsourcing“. Angesichts der ausdrücklichen Bezugnahme auf die Anlage „Auszug aus unseren Referenzen“ und dem erkennbaren Zusammenhang der weiteren Wortbestandteile „GmbH“ und „payroll outsourcing“ mit dem Wortbestandteil „profibu“ können die weiteren Elemente des Widerspruchskennzeichens, die sich aus der Anlage ergeben könnten, entgegen der Rechtsauffassung der Widersprechenden weder seitens der Markenstelle noch seitens des Gerichts unbeachtet bleiben. Wenn die Widersprechende zur Beschreibung ihres nicht eingetragenen Widerspruchszeichens (widersprüchliche) Anlagen verwendet, müssen diese in die amtliche Prüfung des Widerspruchs Eingang finden.

Selbst wenn im Wege der Auslegung zu Gunsten der Widersprechenden die letztgenannte Variante als das maßgebliche Widerspruchszeichen angesehen würde („profibu“ in blauer Schrift und Kleinschreibung mit der Rechtsform GmbH und den weiteren Wortbestandteilen „payroll outsourcing“), sprechen weitere erhebliche Gesichtspunkte gegen die Erfolgsaussicht des Widerspruchs, nachdem die maßgeblichen Dienstleistungen im amtlichen Formblatt nicht konkret bezeichnet wurden und im Schriftsatz vom 28. Februar 2013 nicht hinreichend eindeutig war, was mit dem Dienstleistungsbegriff „Human Resources“ gemeint sein soll (vgl. entspre-

chend zur Frage der Eindeutigkeit von Waren und Dienstleistungen im Rahmen der Anmeldung: EuGH GRUR 2012, 822, dort insbesondere Rn. 64 – Chartered Institute of Patent Attorneys bzw. Stichwort: IP TRANSLATOR). Unter den Begriff der „Human Resources“ können unterschiedliche Dienstleistungen fallen, die unterschiedlichen Dienstleistungsklassen nach der Nizzaer Klassifikation zuzuordnen sind. Denkbar sind z. B. alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung bzw. Förderung menschlicher Arbeitskraft (etwa Geschäftsführung und Büroarbeiten – Klasse 35 – oder Ausbildung – Klasse 41). Nachdem aber schon der Darlegung des Widerspruchskennzeichens die erforderliche Klarheit fehlt, können weitere Ausführungen zur Unzulässigkeit des Widerspruchs wegen der Unklarheit hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen dahingestellt bleiben.

III.

Soweit die Widersprechende vorträgt, dass ihr Antrag vom 3. Februar 2015 auf Anhörung nach § 60 Abs. 2 MarkenG vom DPMA nicht verbeschieden worden war, trifft dies zu, veranlasst aber keine Zurückverweisung der Sache ohne Sachentscheidung an das DPMA. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach § 59 Abs. 2 MarkenG ist nicht in der Weise verletzt, dass die Anhörung vor dem DPMA nachgeholt werden müsste. Anders als der Antrag auf mündliche Verhandlung im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist dem Antrag auf Anhörung nach § 60 Abs. 2 MarkenG nur stattzugeben, wenn die Anhörung sachdienlich erscheint. Damit hat das DPMA es lediglich unterlassen, zu begründen, warum nach seiner Auffassung die Sachdienlichkeit der Anhörung nicht gegeben ist. Dagegen hat das DPMA entsprechend § 59 Abs. 2 MarkenG sämtliche Umstände, auf die es seine Entscheidung gestützt hat, insbesondere die Bedenken gegen die Zulässigkeit des Widerspruchs, vor seiner Entscheidung den Beteiligten mit der Gelegenheit zur Stellungnahme mitgeteilt. Die im vorliegenden Fall entscheidende Rechtsfrage der Zulässigkeit des Widerspruchs war von den Beteiligten – entsprechend des Grundsatzes des schriftlichen Verfahrens vor dem DPMA – schriftsätzlich ausführ-

lich erörtert worden. Gerade in einem Fall, in dem nur Rechtsfragen zu erörtern sind und keine Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, wird eine ohnehin nur ausnahmsweise durchzuführende Anhörung in der Regel nicht sachdienlich erscheinen (vgl. BPatG 28 W (pat) 192/98 – XXL – abzurufen bei PAVIS PROMA).

Ausgehend davon sind auch keine Gründe ersichtlich, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG angezeigt erscheinen lassen. Auch zur Auferlegung von Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

IV.

Die von der Anmelderin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG war nicht veranlasst. Es war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch ist zur Sicherung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zur Rechtsfortbildung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erforderlich.

V.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Dr. Nielsen

Fa