



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 22/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung K 59 267/9 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Mai 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden zu 2 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. September 2000 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 108 325 für die Waren "optische Geräte, insbesondere Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Kameras" zurückgewiesen worden ist.

Der Marke K 59 267/9 Wz wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 108 325 die Eintragung teilweise für die Waren "optische Geräte, insbesondere Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Kameras" versagt.

Die weitergehende Beschwerde des Widersprechenden zu 2 wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. September 2000 wird als unzulässig verworfen.

3. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. September 2000 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen das für die Waren

"Brenner, Öfen, Verbrennungskraftmaschinen für Kraftfahrzeuge und andere Anwendungen; Elektroden zur Analyse, Reinigung und/oder Aufbereitung von gasförmigen Medien, insbesondere von Brennstoffen und Abgasen von Brennern, von Öfen und von Verbrennungs-Kraftmaschinen; Analysegeräte, Reinigungsgeräte und/oder Aufbereitungsgeräte für gasförmige und flüssige Medien, insbesondere für Brennstoffe und Abgase von Brennern, Öfen und von Verbrennungs-Kraftmaschinen; Sensoren, insbesondere zur Analyse gasförmiger und flüssiger Medien; Überwachungsgeräte, insbesondere zur Überwachung gegen Einbruch, Diebstahl und/oder Abweichungen voreingestellter Messwerte; Elektroden, insbesondere Bürstenelektroden, zur Beladung von Gasen und festen Oberflächen; optische Geräte, insbesondere Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Kameras; Rechner (sogenannte Computer) und maschinenlesbare Computerprogramme dafür; Ermittlung von Geschäftsangelegenheiten; Be- und Überwachung von Personen, Gebäuden und Wertobjekten; Nachforschungen nach Personen; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten"

angemeldete und am 23. Februar 1993 bekannt gemachte Wortzeichen

ARGUS

haben Widerspruch erhoben:

1. die Widersprechende zu 1 aus ihrer am 30. Dezember 1985 eingetragenen Marke 1 086 075

ARGUS

die nach einer Teillöschung geschützt ist für die Waren

"Software, nämlich Programme (auch Betriebssysteme) für Computer-, Daten- und Textverarbeitungsanlagen in Form von Datenträgern, insbesondere Programmumsetzungsprogramme, Anwendungsprogramme und Arbeitsprogramme",

2. der Widersprechende zu 2 aus seiner Marke 1 108 325



am 8. Juli 1987 eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

"Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte; Dienstleistung eines Optikers und Hörgeräteakustikers, nämlich Anpassung von Seh- und Hörhilfen aller Art und von Kontaktlinsen"

3. die Widersprechende zu 3 aus ihrer Marke 722 824

ARGUS

am 5. März 1959 eingetragen für Waren der Klassen 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21

4. die Widersprechende zu 4 aus ihrer Marke 797 303

ARGO

am 19. November 1964 eingetragen für die Waren

"Signal-, Meß- und Überwachungsgeräte (mit Ausnahme von Spannungs-, Prüf- und Spannungs-Suchgeräten), Tachographen".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 21. September 2000 sämtliche Widersprüche zurückgewiesen, weil auf die von dem Markeninhaber hinsichtlich aller Widerspruchsmarken jeweils zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung der Marken für die beiden Zeiträume des § 43 Abs 1 MarkenG nicht glaubhaft gemacht worden sei. Eine wie hier noch vor Inkrafttreten des Markengesetzes erhobene Nichtbenutzungseinrede könne zwar nicht nachträglich ohne weiteres als eine nunmehr nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG mögliche Einrede behandelt werden. Nachdem der Inhaber der angemeldeten Marke aber während des gesamten Verfahrens die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten habe, sei auch ohne ausdrücklichen Bezug auf das Bestreiten nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG sein Wille erkennbar gewesen, die jeweils zulässige Nichtbenutzungseinrede zu erheben. Die aus den Marken 1 086 075, 722 824 und 1 108 325 Widersprechenden hätten für den vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden zweiten Benutzungszeitraum keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung beigebracht. Bei der aus der Marke 797 303 Widersprechenden ließen die anwaltlichen Ausführungen und die eingereichten Unterlagen ohne eidesstattliche Versicherung weder Rückschlüsse auf den Umfang der Benutzung noch auf den Zeitraum der Benutzungshandlungen zu. Eine Aufklärung der Markenstelle bezüglich der fehlenden Glaubhaftmachungsunterlagen sei nicht veranlasst gewesen, denn es habe den Widersprechenden obliegen, die erforderlichen Glaubhaftmachungsunterlagen beizubringen und sich hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 43 Abs 1 Satz 2

MarkenG anhand der hierzu ergangenen, höchstrichterlichen Rechtsprechung zu informieren.

Gegen den Beschluss der Markenstelle haben der Markeninhaber und die aus den Marken 1 086 075 und 1 108 325 Widersprechenden zu 1 und 2 Beschwerde eingelegt.

Der Markeninhaber hat keine Anträge gestellt und seine Beschwerde nicht begründet.

Die Widersprechende zu 1 ist der Meinung, dass eine rechtserhaltende Benutzung nur nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG für den Zeitraum vom 27. Februar 1988 bis 27. Februar 1993 glaubhaft zu machen sei, für welche sie auch erfolgt sei. Denn eine zulässige Nichtbenutzungseinrede altem Recht beziehe sich ohne ausdrückliche Geltendmachung nicht auch auf die seit 1. Januar 1995 geltende Einrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG. Als eine solche ausdrückliche Einrede könne insbesondere das Schreiben des Anmelders vom 18. April 1995 nicht angesehen werden, weil er dort lediglich seine Nichtbenutzungseinrede "in vollem Umfang" aufrechterhalten und nur zu dem von § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG erfassten Zeitraum vorgetragen habe. Im übrigen ergebe sich aus der im Parallelverfahren 27 W (pat) 176/99 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ihrer Geschäftsführerin vom 13. September 1999, dass die Widerspruchsmarke 1 086 075 auch in dem der angefochtenen Entscheidung vorangehenden Fünf-Jahres-Zeitraum rechtserhaltend benutzt worden sei. Wegen der Zeichenidentität und der hochgradigen Warenähnlichkeit hinsichtlich der angemeldeten Waren "Rechner (sogenannte Computer) und maschinenlesbare Computerprogramme dafür" bestehe Verwechslungsgefahr, so dass der angemeldeten Marke für diese Waren die Eintragung zu versagen sei.

Die Widersprechende zu 1 beantragt,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. September 2000 dahingehend abzuändern, dass der angemeldeten Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 086 075 die Eintragung für die Waren "Rechner (sogenannte Computer) und maschinenlesbare Computerprogramme dafür" versagt wird.

Der Widersprechende zu 2 bestreitet ebenfalls, dass die vor dem 1. Januar 1995 erhobene Nichtbenutzungseinrede des Anmelders auch die nach Inkrafttreten des Markengesetzes neue Einrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG umfasse. Darüber hinaus hat sie im Beschwerdeverfahren neue Benutzungsunterlagen auch für die Zeit bis 31. August 2001 vorgelegt. Da die Vergleichsmarken identisch und die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "optische Geräte, insbesondere Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Kameras" mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren "Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen" sofern nicht identisch, so doch hochgradig ähnlich seien, bestehe zwischen beiden Zeichen eine hochgradige Verwechslungsgefahr.

Der Widersprechende zu 2 beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die bekanntgemachte jüngere Marke DE-K 59 267/9 Wz ARGUS nicht in das Markenregister einzutragen.

Die Widersprechenden zu 3 und 4 haben sich zu der Beschwerde des Anmelders nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

II

A.

Die Beschwerde des Anmelders ist unzulässig.

Nach allgemeiner Ansicht ist auch im markenrechtlichen Registerverfahren eine Beschwerde nur zulässig, wenn der Beschwerdeführer durch die angefochtene Entscheidung beschwert ist; dies wiederum ist nur der Fall, wenn die Entscheidung hinter dem Antrag des Beschwerdeführers zurückbleibt oder auf sonstige Weise ihn benachteiligt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 66 Rn 53). Hieran fehlt es aber vorliegend, weil die Markenstelle sämtliche Widersprüche zurückgewiesen hatte, wodurch die Rechtsposition des Anmelders in keiner Weise berührt worden ist. Der Anmelder ist daher durch die angefochtene Entscheidung nicht beschwert, so dass seine Beschwerde nach § 70 Abs 2 MarkenG als unzulässig zu verwerfen war.

B.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 1 hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels Glaubhaftmachung einer rechts-erhaltenden Benutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen hat und die Widersprechende auch im Beschwerdeverfahren eine Benutzung für diesen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

Der Ansicht der Widersprechenden, die von dem Anmelder am 27. Juli 1993 nach der Vorschrift des § 5 Abs 7 Satz 1 WZG bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke entspreche der Einrede nach § 158 Abs 3 Satz 1 in Verbindung mit § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG und beziehe sich daher ausschließlich auf den vor der Bekanntmachung der Anmeldung liegenden Fünfjahreszeitraum von 23. Fe-

bruar 1988 – 23. Februar 1993, kann nicht gefolgt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auch dann zulässig, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen war (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; 1999, 54, 55 – Holtkamp; 1999, 995, 996 - HONKA). Das Erfordernis der Benutzung in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch gilt nach § 158 Abs 3 Satz 1 in Verbindung mit § 43 Abs 1 MarkenG auch für Widerspruchsmarken, deren Benutzung vor Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bestritten worden ist. Eine andere Auslegung des § 43 Abs 1 MarkenG widerspräche Art 10 und 11 der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr 89/104, wonach die Ungültigerklärung einer Marke wegen eines Widerspruchs aus einer über einen längeren Zeitraum als 5 Jahre nicht benutzten Marke ausgeschlossen ist (vgl BGH aaO, S 940 – DRAGON).

Der Bundesgerichtshof hat in der "Holtkamp"-Entscheidung (GRUR aaO, S 55 reSp) ferner ausdrücklich betont, ein Anmelder müsse sich bei einem Bestreiten der Benutzung gemäß § 5 Abs 7 Satz 1 WZG nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes nicht erneut darauf berufen, dass er die Widerspruchsmarke wegen mangelnder Benutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für verfallen halte. Es genügt nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs, wenn der Anmelder im Laufe des Verfahrens die Benutzung der Widerspruchsmarke stets bestreitet. Wie sich insbesondere aus der Formulierung "stets" entnehmen lässt, reicht es mithin aus, wenn für den Widersprechenden während des gesamten Verfahrens unmißverständlich erkennbar ist, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke weiter im Streit ist. Diese Voraussetzung ist beispielsweise nicht erfüllt, wenn der Anmelder die Benutzung für den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zunächst anerkennt (vgl BGH GRUR 2003, 903 - MINKAS) oder wenn er auf die Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich verzichtet. Soweit der Senat in dem Parallelverfahren 27 W (pat) 176/99 in seinem Beschluss vom 13. März 2001 (veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) – letztlich nicht entscheidungserhebliche – Zweifel geäußert hat,

ob das Bestreiten der Benutzung nach § 5 Abs 7 WZG automatisch als Einrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 anzusehen sei, hält er hieran im Hinblick auf die "Holtkamp"-Entscheidung (BGH a.a.O.) nicht fest.

Im vorliegenden Fall hat der Anmelder auf die von der Widersprechenden für die Jahre 1988 bis 1993 eingereichten Glaubhaftmachungunterlagen mit Schriftsatz vom 18. April 1995 (Bl 99 VA) erklärt, dass er die Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang aufrechterhalte und dies auch im einzelnen begründet. Nachdem eine Stellungnahme der Widersprechenden hierzu nicht erfolgt war, bestand für den Anmelder kein Anlass, die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke während des Verfahrens bis zu dem Beschluss der Markenstelle, der wegen zahlreicher Fristgesuche im Zusammenhang mit den erhobenen weiteren Widersprüchen erst am 21. September 2000 ergangen ist, nochmals aufzugreifen und insbesondere ausdrücklich auch gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung zu erheben.

Die Widersprechende war daher gehalten, nach Maßgabe des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG eine Benutzung der Widerspruchsmarke auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über ihren Widerspruch - im Beschwerdeverfahren also für die Zeit vom Mai 1999 bis Mai 2004 - glaubhaft zu machen. Hierfür sind die von ihr eingereichten Unterlagen nicht ausreichend. In der eidesstattlichen Versicherung ihrer Geschäftsführerin vom 13. September 1999 sind nämlich für Vertrieb, Pflege, Wartung und Installation von "ARGUS"-Software lediglich Umsätze von 1995 bis 1998 angegeben, wobei die Widerspruchsmarke für die Pflege, Wartung und Installation als Dienstleistung keinen Schutz genießt. Den weiter eingereichten Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Widersprechende an die Anwender der "ARGUS"- Software Änderungs- und Systembetreuungsmitteilungen versandt hat. Ein Vertrieb der Software selbst ist damit nicht dargetan.

Mangels Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von Mai 1999 bis Mai 2004 war der Beschwerde der Widersprechenden zu 1 daher gemäß §§ 158, 43 Abs 2 Satz 3 MarkenG der Erfolg zu versagen.

C.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 2 ist demgegenüber begründet.

Soweit die Widersprechende zu 2 ebenfalls meint, die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG sei nicht erforderlich, ist ihr zwar aus den unter B. genannten Gründen nicht beizupflichten. Sie hat aber im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den vor der Entscheidung über die Beschwerde liegenden 5-Jahres-Zeitraum hinreichend glaubhaft gemacht. Aus der eingereichten eidesstattlichen Versicherung der Widersprechenden und den weiteren Unterlagen ergibt sich, dass unter der Widerspruchsmarke von der Lizenznehmerin seit 1989 bis August 2001 durchgängig Brillen und Kontaktlinsen vertrieben wurden, wobei die hierbei erzielten Jahresumsätze in der Regel über 1 Mio. DM betragen. Da auch der Anmelder Einwände hiergegen nicht geltend gemacht hat, ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Brillen und Kontaktlinsen (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG) auszugehen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz 23 f - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923

Tz 16 f - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke hinsichtlich der Waren "optische Geräte, insbesondere Brillen, Mikroskope, Ferngläser, Kameras" nicht ein, da diese mit den Waren, für welche eine Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht ist, teils identisch, teils hochgradig ähnlich sind und beide Marken jedenfalls wegen ihrer Klangidentität leicht akustisch füreinander erachtet werden können. Hinsichtlich dieser Waren war der angefochtene Beschluss daher teilweise aufzuheben und der angemeldeten jüngeren Marke der Schutz zu versagen. Demgegenüber liegt - wovon erkennbar auch der Widersprechende zu 2 in seiner Beschwerdebegründung ausgegangen ist - hinsichtlich der weiteren Waren, für welche die angegriffene Marke Schutz beansprucht, eine allenfalls sehr entfernte Ähnlichkeit mit den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren vor, so dass trotz klanglicher Identität der Markenwörter unter Berücksichtigung der oben genannten Wechselwirkung der die Verwechslungsgefahr begründenden Komponenten wegen der erheblichen Warenferne die Markenstelle den Widerspruch im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat; demnach war der der weitergehenden Beschwerde des Widersprechenden zu 2 der Erfolg zu versagen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Pü