



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 329/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 46 313

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Dezember 2002 und 8. September 2003 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 1 105 172 bezüglich der Waren

„wissenschaftliche, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art“

der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 105 172 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 399 46 313 angeordnet.

2. Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die farbige Wortbildmarke



klamit

ist ua für die folgenden Waren der Klasse 9

„wissenschaftliche, Schiffsfahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, insbesondere elektrische Diebstahl- und Einbruchalarmanlagen; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Feuerlöschgeräte“

unter der Registernummer 399 46 313 eingetragen und am 5. Januar 2000 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit 21. April 1987 eingetragenen Wortmarke 1 105 172

Camit,

welche für die Waren

„Datenspeichergeräte mit multiplen Funktionen und den dazugehörigen, mit Programmen versehenen maschinenlesbaren Datenträgern aller Art zur Verwendung für den Patienten und den Arzt“

Schutz genießt, Widerspruch erhoben und den Widerspruch auf die oben aufgeführten Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke beschränkt.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke eingereicht, und zwar eine eidesstattliche Versicherung des Herrn S..., Vice President Diabetes Consumer Systems der Firma D... GmbH in M..., vom 15. November 2000, in der dieser erklärt, daß die Marke „CAMIT“ seit ihrer Veröffentlichung in der Bundesrepublik Deutschland zur Kennzeichnung einer Diabetes-Daten-Management-Software benutzt werde und sich der Umsatz hierfür in der Zeit vom 1. Januar 1998 bis zum 31. Dezember 1998 auf ca DM ... belaufen habe. Weiterhin vorgelegt wurden ein Benutzerhandbuch für eine Diabetes-Daten-Management-Software versehen mit der Kennzeichnung „Camit® for Windows™“, Version 1.0, 1995, und eine Änderungsbeschreibung für die Version 1.1, September 1996, außerdem eine Verkaufspackung, die Disketten mit der Software „Camit® for Windows™“, Version 1.2a, 1999, ein Benutzerhandbuch, Version 1.0 und eine Änderungsbeschrei-

bung für die Version 1.2a enthält, sowie zwei Prospekte über ein „Diabetes Data Management System Camit®“.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 1 105 172 wegen unzureichender Glaubhaftmachung der vom Inhaber der angegriffenen Marke zulässig bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Da die Nichtbenutzungseinrede unbeschränkt erhoben worden sei, hätte die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG für beide Zeiträume nach § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG glaubhaft gemacht werden müssen, dh für die Zeit von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (1996 bis 2000) sowie für die Zeit von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (1999 bis 2003). Dies sei nicht geschehen. Die eidesstattliche Versicherung bestätige nur Umsätze für das Jahr 1998. Wenngleich eine Benutzung nicht für jedes Jahr lückenlos belegt werden müsse, reiche dies für eine ernsthafte Benutzung nicht aus, zumal der Benutzungszeitraum von 1999 bis 2003 gar nicht erfaßt werde. Ferner seien keine Lieferscheine und Rechnungen eingereicht worden. Im übrigen laute das vorgelegte Werbematerial auf die Boehringer Mannheim, nicht auf die Widersprechende D... GmbH, und müsse daher außer Betracht bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt weitere Benutzungsunterlagen vor, so eine eidesstattliche Versicherung des Herrn M..., Vice President/Head of Program Management Information Mgmt Systems bei der D... GmbH, Mannheim, vom 4. Dezember 2003, in der bestätigt wird, daß die Marke „CAMIT“ für eine Diabetes Data Management Software in der Bundesrepublik Deutschland seit 30. Mai 1987 ununterbrochen benutzt werde und sich der hiermit erzielte Umsatz vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2002 auf ca. €... belaufen habe. Der eidesstattlichen Versicherung ist ein - zu diesem Zeitpunkt aktuelles - Verpackungsmuster für ein Diabetes Information Management Werkzeug mit der Kennzeichnung „ACCU-CHEK®

Camit® Pro“ beigelegt, welches zwei CD-ROM mit der Software „ACCU-CHEK® Camit® Pro“ und ein Service Release für die Version 2.2. sowie ein Benutzerhandbuch und ein Addendum für die Version 2.2 enthält. Angelegt sind außerdem Rechnungskopien aus dem Jahr 1999 sowie Kopien bzw Ausdrücke von Lieferscheinen und -listen aus den Jahren 2000 bis 2001 betreffend Artikel mit der Bezeichnung „Camit for Windows, Vers 1.1 und 1.2, Kopien bzw Ausdrücke von Lieferscheinen und Rechnungen aus dem Jahr 2002 betreffend Artikel mit der Bezeichnung „Accu-Chek Camit Pro“, des weiteren einige Broschüren und Artikel ua über die Diabetes-Daten-Management-Software „Camit for Windows“ und „ACCU-CHEK® Camit® Pro“, ein Mouse-Pad und eine ab 2003 gültige Preisliste der D... GmbH, in der unter der Rubrik „Diabetes-Software und Zubehör“ die Software „ACCU-CHEK® Camit® Pro“ aufgeführt ist. Die Widersprechende trägt vor, daß die benutzte Software mit den angegriffenen Waren der jüngeren Marke zum Teil identisch, zum Teil hochgradig ähnlich sei. Den danach zum Ausschluß einer Verwechslungsgefahr erforderlichen erheblichen Abstand hielten die Vergleichsmarken, welche mit Ausnahme des schwach anklingenden Konsonantens „L“ in der ersten Silbe der jüngeren Marke phonetisch übereinstimmten, nicht ein.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der Marke 399 46 313 im beantragten Umfang anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke hat die Markenstelle den Widerspruch zu Recht mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen. Im übrigen seien die gegenüberstehenden Marken nach ihrem Gesamtein-

druck, bei dem auch die konkrete grafische Gestaltung der angegriffenen Marke zu berücksichtigen sei, nicht verwechselbar ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, soweit in den angefochtenen Beschlüssen der Widerspruch aus der Marke 1 105 172 für die im Tenor aufgeführten Waren der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist. In diesem Umfang besteht nach Auffassung des Senats zwischen den Marken Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weshalb diesbezüglich die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zulässig die Einrede der mangelnden Benutzung der seit 21. April 1987, und damit im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 5. Januar 2000 länger als fünf Jahre eingetragenen Widerspruchsmarke erhoben. Nachdem die Einrede nicht auf einen der beiden Benutzungszeiträume des § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG beschränkt wurde, ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, daß die Widersprechende eine nach § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke sowohl für die Zeit von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, dh vom 5. Januar 1995 bis zum 5. Januar 2000, sowie von fünf Jahren vor der (jeweils letzten) Entscheidung über den Widerspruch, dh - mittlerweile - vom 22. Februar 2000 bis zum 22. Februar 2005, glaubhaft zu machen hat. Dies ist ihr, jedenfalls unter Berücksichtigung des im Beschwerdeverfahren ergänzend vorgelegten Benutzungsmaterials, für einen Teil der eingetragenen Waren, nämlich für „mit Diabetes-Daten-Management- Programmen“ versehene

maschinenlesbare Datenträger aller Art zur Verwendung für den Patienten und den Arzt“ gelungen.

Ausweislich der eingereichten Unterlagen wird das Markenwort „Camit“ für eine auf Disketten und später auf CD-ROM gespeicherte Diabetes-Daten-Management-Software verwendet, mit der vom Patienten (selbst) erfaßte Daten über Blutzuckerwerte vom Arzt interaktiv analysiert werden können (vgl hierzu jeweils im Vorwort zu den Benutzerhandbüchern für die Software „Camit® for Windows™“ und „ACCU-CHEK® Camit® Pro“). Mithin erfolgt die Benutzung für Waren, die unter den eingetragenen Warenbegriff „zu Datenspeichergeräten mit multiplen Funktionen dazugehörige, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art zur Verwendung für den Patienten“ fallen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wurden die Benutzungshandlungen dabei stets von der Inhaberin der Widerspruchsmarke vorgenommen (§ 26 Abs 1 MarkenG). Bei der Firmenkennzeichnung „B... GmbH“, die auf einem Teil der eingereichten Unterlagen erscheint (zB auf dem Benutzerhandbuch der Software „Camit® for Windows™“, Version 1.0, 1995, und der Änderungsbeschreibung der Version 1.1 vom September 1996), handelt es sich um die frühere Firma der jetzt unter dem Namen „D... GmbH“ firmierenden Widersprechenden. Ausweislich des Markenregisters wurde diese Namensänderung, die im übrigen die Person der Markeninhaberin unberührt läßt, am 6. Februar 1998 bei der Widerspruchsmarke eingetragen.

Mit den in den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen vom 15. November 2000 und vom 4. Dezember 2003 bestätigten Umsätzen in Höhe von ca DM ... im Jahr 1998 und von ca € ... in den Jahren 1999 bis 2002, die mit der Diabetes-Daten-Management-Software in Deutschland erzielt worden sind, ist zusammen mit den weiteren hierzu eingereichten Unterlagen eine dem Umfang nach ernsthafte Benutzung in beiden hier relevanten Zeiträumen hinreichend dargetan. Worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat,

brauchen die - belegten - Benutzungshandlungen nicht die gesamten Zeiträume von jeweils fünf Jahren ausfüllen, sondern müssen lediglich die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 26 Rdn 72). Die absolut gesehen nicht sonderlich hohen Umsatzzahlen erklären sich vorliegend mit dem benutzten sehr speziellen, nur für einen beschränkten Abnehmerkreis bestimmten Software-Produkt. Für eine ernsthafte, wirtschaftlich sinnvolle Benutzung spricht außerdem, daß in den fraglichen Zeiträumen eine ständige Fortentwicklung der „Camit“-Software stattgefunden hat, was die eingereichten unterschiedlichen Versionen und Änderungsbeschreibungen dokumentieren. Als unschädlich erachtet der Senat in diesem Zusammenhang auch, daß die Umsätze für den Zeitraum von 1999 bis 2002 nicht nach Jahren aufgegliedert worden sind, da die vorgelegten Kopien bzw Ausdrücke von Lieferscheinen und Rechnungen zeigen, daß während dieser Zeit eine kontinuierliche Benutzung stattgefunden hat.

Die Widerspruchsmarke ist des weiteren ausweislich der vorgelegten Produkt- und Verpackungsmuster sowohl funktionsgerecht auf der Ware und ihrer Verpackung, als auch in einer gemäß § 26 Abs 3 MarkenG rechtserhaltenden Form benutzt worden. In der offenbar bis 2001 verwendeten Form „Camit® for Windows™“ ist der Widerspruchsmarke der in diesem Zusammenhang lediglich rein beschreibend auf die Kompatibilität mit Windows-Software hinweisende Zusatz „for Windows™“ angefügt, der insoweit keine eigenständige kennzeichnende Wirkung entfaltet und daher den kennzeichnenden Charakter der Marke „Camit“ nicht beeinträchtigt (vgl hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rdn 142 mNachw adRspr). In der später eingesetzten Verwendungsform „ACCU-CHEK® Camit® Pro“ steht das Markenwort „Camit“ als hinreichend abgesetzte und eigenständige Zweitmarke neben dem weiteren Zeichen „ACCU-CHEK“ (vgl hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rdn 132 ff mNachw adRspr), was durch das jeweils hinter den Markenwörtern angebrachte ®-Zeichen sowie auch durch die auf der CD-ROM und ihrer Verpackung erfolgte Anordnung der beiden Kennzeichen untereinander sowie ihre

Wiedergabe in unterschiedlicher Größe, in verschiedenen Schrifttypen sowie verschiedenen Farben verdeutlicht wird. Als ebenfalls den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändernd ist das dem Markennwort „Camit“ angefügte Wort „Pro“ zu beurteilen, da dies in bezug auf Datenverarbeitungsprogramme ein allgemein übliches, auf eine professionelle Software-Version hinweisendes, erkennbar rein beschreibendes Kürzel darstellt.

Gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG ist demzufolge bei der Entscheidung darüber, ob zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht, für die Widerspruchsmarke von den als benutzt anzuerkennenden Waren „mit Diabetes-Daten-Management-Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art zur Verwendung für den Patienten und den Arzt“ auszugehen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2002, 626, 627 „IMS“; WRP 2004, 763, 764 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus als Fantasiewort ohne erkennbar warenbeschreibende Anklänge normale Kennzeichnungskraft. Eine aufgrund besonders intensiver Benutzung erhöhte Bekanntheit und gestärkte Kennzeichnungskraft der älteren Marke hat die Widersprechenden nicht behauptet. Hierfür

geben auch die im Rahmen der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung eingereichten Unterlagen keinen Anhalt.

Die Ähnlichkeit der Marken ist in klanglicher Hinsicht hoch zu bewerten. Die Widerspruchsmarke „Camit“ wird im inländischen Verkehr mangels anderer Anhaltspunkte überwiegend nach den deutschen Phonetikregeln, gemäß denen der Konsonant „c“ vor dem Vokal „a“ wie „k“ gesprochen wird (vgl Duden, Das Fremdwörterbuch, 6. Aufl, S 18), wie „ka'mit“ wiedergegeben werden. Sie stimmt damit in ihrem maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck weitgehend mit dem Markenwort „klamit“ der angegriffenen Marke überein, welches lediglich zusätzlich den nach dem prägnant harten Eingangskonsonanten „k“ wenig auffälligen, klangschwachen Fließlaut „l“ aufweist. Daß sich die angegriffene Marke möglicherweise in schriftbildlicher Hinsicht, insbesondere durch die grafische Gestaltung der versetzt angeordneten Buchstaben, genügend deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet, ist insoweit unbeachtlich, da es für die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ausreicht, daß nur in einer Richtung, also in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher, eine hinreichende Ähnlichkeit der Marken besteht (vgl BGH GRUR 1999, 733, 735 „LION DRIVER“).

Im Hinblick auf die bestehende hochgradige phonetische Ähnlichkeit der Marken sowie die durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist der Bereich ähnlicher Waren, in dem eine entscheidungserhebliche unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr anzunehmen ist, eher weit zu ziehen.

Von den für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden, zur Verwendung für den Patienten und den Arzt bestimmten Datenverarbeitungsprogrammen wird ein Teil der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke ohne weiteres im Identitäts- bis durchschnittlichen Ähnlichkeitsbereich erfaßt. Das gilt für die Waren „mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsprogramme und Computer;

Peripheriegeräte für Datenverarbeitungsgeräte und Computer“. Hinsichtlich dieser Waren ist daher ohne Zweifel eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Im übrigen läßt sich auch noch bezüglich der angegriffenen Waren „wissenschaftliche, Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente“ sowie „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild“ eine zwar entferntere, gleichwohl noch die Gefahr von Verwechslungen begründende, hinreichende Ähnlichkeit mit der in Rede stehenden Software der Widerspruchsmarke feststellen. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen, insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. EuGH WRP 1998, 1165, 1167 (Nr 23) „Canon“; BGH MarkenR 1999, 93, 94 f. „TIFFANY“). Unter die genannten, für die jüngere Marke registrierten Warenoberbegriffe können jeweils auch elektronische Apparate, Geräte und Instrumente fallen, die speziell dazu geeignet und bestimmt sind, die mit einer Software gespeicherten krankheitsrelevanten Daten von Patienten auszuwerten, zu überwachen und zu kontrollieren, weiter zu übertragen und wiederzugeben. Daraus ergeben sich zu der für die Widerspruchsmarke benutzten Diabetes-Daten-Management-Software entscheidungsrelevante Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Verwendungszwecks und einer sich ergänzenden Nutzung, welche außerdem Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben und den Vertriebswegen indizieren.

Die übrigen mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klasse 9 weisen demgegenüber auch in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion und Verwendung keine erkennbaren Gemeinsamkeiten mit den speziellen, zur Verwendung für den Patienten und den Arzt bestimmten Softwareprodukten der Widerspruchsmarke auf. Insoweit ist daher selbst unter Berücksichtigung der im Klang hochgradig ähnlichen Marken eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. In diesem Umfang mußte die Beschwerde der Widersprechenden daher erfolglos bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb