



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 158/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 33 920

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2003 und 14. Juli 2005 aufgehoben, soweit die angegriffene Marke 399 33 920 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 011 233 für die Waren und Dienstleistungen

„Computer, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte und hieraus bestehende Systeme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Installation und Inbetriebnahme von Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, Wartungs- und Reparaturarbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, Servicearbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, nämlich Ausführung von Arbeiten zu Änderungen von Systemkonfigurationen und anwenderspezifischen Einstellungen und Eigenschaften; Telekommunikation; Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Datenbanklösungen, Behörden- und Verwaltungssoftware; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Systemintegration; Dienstleistungen zur Pla-

nung, Projektierung, Installation und Inbetriebnahme von Kommunikationsanlagen, insbesondere von Netzlösungen für die Sprach- und Datenübertragung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets, nämlich die Entwicklung und Erstellung von Internetpräsentationen, Webseiten, Online-Shops, Internet-Datenbanken und Informationssystemen sowie e-Commerce-Lösungen zur elektronischen Abwicklung von Handelstätigkeiten im Internet“

teilweise gelöscht worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke 2 011 233 zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke



ist am 2. Dezember 1999 unter der Nummer 399 33 920 für die Waren und Dienstleistungen

„Computer, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräte und hieraus bestehende Systeme; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Bauleistungen, Installation und Inbetriebnahme von Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen,

Wartungs- und Reparaturarbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, Servicearbeiten an Computern, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsgeräten und hieraus bestehenden Systemen, nämlich Ausführung von Arbeiten zu Änderungen von Systemkonfigurationen und anwenderspezifischen Einstellungen und Eigenschaften; Telekommunikation; Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, insbesondere Datenbanklösungen, Behörden- und Verwaltungssoftware; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Systemintegration; Dienstleistungen zur Planung, Projektierung, Installation und Inbetriebnahme von Kommunikationsanlagen, insbesondere von Netzlösungen für die Sprach- und Datenübertragung; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Internet, nämlich die Entwicklung und Erstellung von Internetpräsentationen, Webseiten, Online-Shops, Internet-Datenbanken und Informationssystemen sowie e-Commerce-Lösungen zur elektronischen Abwicklung von Handelstätigkeiten im Internet“

in das Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 16. März 1992 unter der Nummer 2 011 233 für die Waren und Dienstleistungen

Computer, auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme (Software); Erstellung von Computerprogrammen, Wartung von Computerprogrammen

eingetragenen Marke

AUCOTEC

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat bereits im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 4. September 2003 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat zum Beleg einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 3. Februar 2004 u. a. eidesstattliche Versicherungen, verschiedene Prospekte sowie eine CD-ROM vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 25. Juni 2003 und 14. Juli 2005, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit Ausnahme der Dienstleistung „Bauleistungen“ bejaht. Sie hat dementsprechend die teilweise Löschung der Marke für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen.

Die Löschanordnung deckt sich ihrem Inhalt und Umfang nach mit der in dem Verfahren zwischen den Beteiligten 25 W (pat) 84/03 durch Beschluss vom 4. November 2004 angeordneten teilweisen Löschung der Wortmarke 399 07 741 „AUCONET“. Dementsprechend hat die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss zur Begründung auf diesen Beschluss weitgehend Bezug genommen. Ergänzend hat die Markenstelle zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke noch ausgeführt, dass sich aus der Gesamtschau der mit Schriftsatz vom 3. Februar 2004 eingereichten Unterlagen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die

Ware „auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme (Software)“ sowie für die Dienstleistung „Erstellung von Computerprogrammen“ für beide nach § 43 Abs. 2 MarkenG relevanten Benutzungszeiträume ergebe. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 19. Dezember 2003 des Geschäftsführers der Widersprechenden genannten Umsatzzahlen umfassten zwar nur einen Teil der jeweils relevanten Benutzungszeiträume; die für die Rechtserhaltung erforderliche Benutzung müsse allerdings nicht den gesamten Fünfjahreszeitraum ausfüllen, es genüge die Glaubhaftmachung für eine begrenzte und auch weiter zurückliegende Zeit innerhalb des relevanten Benutzungszeitraumes.

Ausgehend davon sei die danach relevante Waren- und Dienstleistungskonstellation identisch mit derjenigen im Verfahren 25 W (pat) 84/03, so dass ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine klangliche Verwechslungsgefahr aus den in dem vorgenannten Beschluss genannten Gründen in einem markenrechtlich relevantem Umfang nicht ausgeschlossen werden könne. Die gegenüber der Wortmarke „AUCONET“ abweichende Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Wort-/Bildmarke ändere daran nichts, da bei der angegriffenen Marke nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ allein auf den Wortbestandteil „AUCONET“ abzustellen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem (sinngemäßen) Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Juni 2003 und 14. Juli 2005 den Widerspruch auch hinsichtlich der gelöschten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht belegt. Die vorgelegten Unterlagen wiesen lediglich einen firmenmäßigen Gebrauch der Bezeichnung aus. Vor allem für die Ware „auf

maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme (Software)“ fehle jeder Nachweis, dass die Marke auf entsprechenden Waren zur Kennzeichnung angebracht sei. Allein der Umstand, dass die Marke für diese Waren werbend in Prospekten, Preislisten etc. abgedruckt sei, reiche insoweit für eine rechtserhaltende Benutzung nicht aus.

Des weiteren beruft sie sich auf eine geschwächte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einen daraus resultierenden hinreichenden Abstand zwischen beiden Marken.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Entgegen der Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke sei die Widerspruchsmarke als Marke auch auf Datenträgern usw. angebracht, was ausreichend glaubhaft gemacht worden sei. Im übrigen sei der Widerspruch aus den in dem Beschluss 25 W (pat) 84/03 genannten Gründen in Bezug auf die gelöschten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen. Da dieser bereits vor Erhebung der Beschwerde bekannt gewesen sei, habe die Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 29. Oktober 2007 die Widersprechende darauf hingewiesen, dass die Benutzungslage für den nunmehr relevanten Benutzungszeitraum abweichend von derjenigen im vergleichbaren Verfahren 25 W (pat) 84/03 beurteilt werden könnte.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beschlüsse der Markenstelle waren aufzuheben, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum nicht glaubhaft gemacht hat.

Die mit Schriftsatz vom 4. September 2003 vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede erstreckt sich mangels Differenzierung auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG. Da die Widerspruchsmarke 2 011 233 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke auch bereits mehr als 5 Jahre eingetragen war, oblag es der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl in den letzten fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) - dies betrifft den Zeitraum 4. Januar 1995 bis 4. Januar 2000 - als auch in den letzten fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Dies ist aber seitens der Widersprechenden nicht geschehen.

Zwar kann aufgrund der vor der Markenstelle eingereichten Benutzungsunterlagen und insbesondere den in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 19. Dezember 2003 genannten Umsatzzahlen für die Geschäftsjahre 1999/2000 und 2000/2001 davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke in dem nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum Januar 1995 bis Januar 2000 im Rahmen der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb insbesondere einer speziellen CAE-Software in einem solchen Umfang eingesetzt worden ist, dass dieser den schutzrechtserhaltenden Tatbestand der Benutzung des § 26 MarkenG erfüllt. Die Verwendung auf der Titelseite und mehrerer anderer Seiten der vorgelegten Prospekte bzw. Beschreibungen sowie auf

der CD-ROM belegen insoweit auch aus den in dem Beschluss 25 W (pat) 84/03 vom 4. November 2004 genannten Gründen, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt, eine markenmäßige und nicht nur firmenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke zumindest in Form einer Zweitmarke.

Es fehlt jedoch - anders als im Verfahren 25 W (pat) 84/03 - an einer Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nunmehr relevanten Zeitraum Anfang Februar 2003 bis Anfang Februar 2008.

So enthält die eidesstattliche Versicherung vom 19. Dezember 2003 - wie bereits dargelegt - nur Angaben zu den Umsätzen in den Geschäftsjahren 1999/2000 und 2000/2001, nicht jedoch zu den Umsätzen in den Jahren danach. Die Angaben deckten damit zwar zum Zeitpunkt des Erinnerungsbeschlusses am 14. Juli 2005 neben dem Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG auch den „wandernden“ Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ab; dies gilt hingegen nicht mehr für den jetzt zum Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung maßgeblichen Benutzungszeitraum Februar 2003 bis Februar 2008.

Ebenso wenig erlauben auch die weiteren Unterlagen, insbesondere die eidesstattliche Versicherung des Vertriebsleiters der Widersprechenden vom 4. August 2003, Rückschlüsse auf Art, Umfang und Zeitraum einer Benutzung der Widerspruchsmarke für eine oder mehrere eingetragene Waren und/oder Dienstleistungen ab dem Zeitraum Februar 2003. Zwar weist die eidesstattliche Versicherung selbst sowie ein Teil der als Anlage dazu eingereichten Unterlagen wie z. B. der Mediaplan 2002/2003 noch einen Bezug zu dem Benutzungszeitraum des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auf. Diese Unterlagen - welche im übrigen von der Widersprechenden nicht zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung, sondern zum Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorgelegt wurden (vgl. Seite 5 des Schriftsatzes der Widerspre-

chenden vom 3. Februar 2004) - enthalten jedoch keine Angaben über Umfang und Zeit der tatsächlichen Markenverwendung für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum. Insbesondere lassen sich weder der eidesstattlichen Versicherung des Vertriebsleiters der Widersprechenden vom 4. August 2003 noch den Mediaplänen Angaben dazu entnehmen, welche Umsätze in diesem Zeitraum mit unter dieser Marke vertriebenen Waren- und/oder Dienstleistungsprodukten erzielt wurden und inwieweit bzw. in welcher Weise dabei die eingetragene Marke funktions- und bestimmungsgemäß verwendet wurde. Aus den zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung vorgelegten Unterlagen muss sich jedoch eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 m. w. Nachw.). Die Widersprechende hat sich dazu im Beschwerdeverfahren trotz des Hinweises des Senats vom 29. Oktober 2007, dass die Benutzungslage für den nunmehr relevanten Benutzungszeitraum abweichend von derjenigen im vergleichbaren Verfahren 25 W (pat) 84/03 beurteilt werden könnte, nicht mehr geäußert.

Sie hat somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum nicht glaubhaft gemacht, so dass der Widerspruch bereits mangels berücksichtigungsfähiger Waren (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG) keinen Erfolg haben kann. Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Vergleichsmarken kann daher als nicht mehr entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

Die seitens der Markenstelle angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke ist daher aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 2 011 233 auch insoweit zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Dem Kostenantrag der Widersprechenden fehlt bereits deshalb die Grundlage, weil die Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren obsiegt hat.

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb