



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 63/06

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
12. Januar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 302 33 860

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Januar 2006 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 302 33 860 für die Waren „Brillen und Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Brillen auch als gefasste und ungefasste Eingläser sowie als vergrößernde Sehhilfen, Brillenfassungen aus Metall und/oder Kunststoff, Brillengläser“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch aus der Marke EU 2 276 988 zurückgewiesen.

2. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Januar 2006 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke 302 33 860 für die Waren „elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Geräte als Zusatz für einen Fernseher oder für andere elektronische Geräte; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; bespielte und unbespielte Kas-

setzen, CDs, CD-ROMs, Tonbänder und andere Datenträger; interaktive, elektronische anwendungsorientierte Software auf Datenträgern sowie Hardware, soweit in Klasse 9 enthalten, zu ihrer Archivierung; Software zur Archivierung von Daten, soweit in Klasse 9 enthalten“ angeordnet worden ist. Der Widerspruch aus der Marke EU 933 457 wird zurückgewiesen.

3. Die Beschwerde des Markeninhabers wird im Übrigen zurückgewiesen.

4. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Eingetragen am 8. Januar 2003, veröffentlicht am 7. Februar 2003, unter der Nummer 302 33 860 u. a. für

- Brillen und Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Brillen auch als gefasste und ungefasste Eingläser sowie als vergrößernde Sehhilfen, Brillenfassungen aus Metall und/oder Kunststoff, Brillengläser, Lupen, Lese gläser, Kneifer, Fernrohre, Mikroskope, Theater gläser, Zubehör und Optikerwaren jeglicher Art für die vorgenannten Waren, nämlich Brillenetuis, Brillenkett en, Brillenbänder, angepasste Behälter; elektronische Geräte und Datenverarbeitungsgeräte für die Augenoptik, insbesondere Sehkraftmessgeräte und Reinigungsgeräte; fotografische Apparate aller Art, nämlich Fotoapparate und Fotokameras nebst Zubehör, nämlich Objektive, Be-

lichtungstabellen, Platten, Filme, fotografische Papiere, Entwickler, angepasste Behälter für die vorgenannten Waren;

- elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Automaten; Geräte als Zusatz für einen Fernseher oder für andere elektronische Geräte; mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger aller Art; bespielte und unbespielte Kassetten, CDs, CD-ROMs, Tonbänder und andere Datenträger; interaktive, elektronische anwendungsorientierte Software auf Datenträgern sowie Hardware, soweit in Klasse 9 enthalten, zu ihrer Archivierung; Software zur Archivierung von Daten, soweit in Klasse 9 enthalten

ist die Marke

shadoxx.

Widerspruch wurde erhoben aus der älteren Marke EU 2 276 988



shadow

eingetragen seit dem 31. Mai 2005 für

Optische Apparate und Instrumente, jedoch ausgenommen in der optoelektronischen Industrie verkaufte faseroptische Geräte und optische Apparate

sowie aus der Marke EU 933 457



eingetragen seit dem 28. Januar 2000 für

Elektrische Haushaltsgeräte, elektrische Bügeleisen, Fernsehapparate, Radios, Audio- und Videoaufzeichnungsgeräte; Lesegeräte für optische Platten; Plattenspieler; Video- und Audiokassetten; Magnetplatten und -bänder als Datenträger; Computer; Rechenmaschinen, Modems, Scanner, Monitore. Uhren und Zeitmessinstrumente; Taschen, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Häute und Felle.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke im Umfang ihrer obengenannten Waren teilweise gelöscht und im Übrigen den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Löschung erfolgte aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EU 2 276 988 für die im 1. Absatz genannten Waren, aufgrund des Widerspruchs

aus der Marke EU 933 457 für die im 2. Absatz genannten Waren. Bei normaler Kennzeichnungskraft bestehe teilweise enge, teilweise weniger enge Warenähnlichkeit. Die daher zu fordernden teils strengen, teils weniger strengen Anforderungen an den Markenabstand seien nicht mehr eingehalten, da eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit bestehe. Innerhalb der Widerspruchsmarken präge der Wortbestandteil, die Vergleichswörter stimmten in Silbengliederung und Vokalfolge vollkommen überein, die stärker beachteten Wortanfänge seien identisch, die Unterschiede in den Wortendungen seien weniger auffällig.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und im Laufe des Verfahrens die Benutzung der Widerspruchsmarken bestritten. Er führt aus, es bestehe keine klangliche Verwechslungsgefahr, da bei sehr kurzen Wörtern auch das Wortende beachtet werde. Hier unterschieden sich die Vergleichsmarken durch einen schwachen Vokallaut gegenüber einem starken Konsonanten erheblich. Auch optisch sei der Unterschied augenfällig, jedenfalls schließe der eindeutig erkennbare Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke - für „Schatten“ - eine Verwechslung aus, da die angegriffene Marke demgegenüber ein reines Phantasiewort sei. Die Widerspruchsmarke verfüge wegen der beschreibenden Wirkung des Wortbestandteils und entsprechender Drittzeichenlage über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für die Waren „Zubehör und Optikerwaren“ bestehe keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren. Die Widersprechende habe zudem nicht die ernsthafte Absicht gehabt, die Widerspruchsmarken zu benutzen, sondern habe böswillig in der Absicht gehandelt, am Markt zu behindern.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben sowie der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich im Wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angeführten Gründe und macht im Übrigen geltend, dass die Vergleichsmarken auch schriftbildlich verwechselbar seien.

Zur Ergänzung wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache zum Teil Erfolg.

Hinsichtlich der im Tenor unter 1. genannten Waren ist die angegriffene Marke nicht nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu löschen, weil insoweit zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke EU 2 276 988 nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 Markengesetz besteht.

Hinsichtlich der im Tenor unter 2. genannten Waren wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke EU 933 457 nicht glaubhaft gemacht, so dass der Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben war.

Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen von der Löschanordnung durch die Markenstelle aufgrund des Widerspruchs aus der Marke EU 2 276 988 umfassten Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr für gegeben, so dass die Beschwerde der Markeninhaberin im Übrigen, nämlich hinsichtlich der Waren „Lupen, Lesegläser, Kneifer, Fernrohre, Mikroskope, Theatergläser, Zubehör und Optikerwaren jeglicher Art für die vorgenannten Waren, nämlich Brillen-

etuis, Brillenketten, Brillenbänder, angepasste Behälter; elektronische Geräte und Datenverarbeitungsgeräte für die Augenoptik, insbesondere Sehkraftmessgeräte und Reinigungsgeräte; fotografische Apparate aller Art, nämlich Fotoapparate und Fotokameras nebst Zubehör, nämlich Objektive, Belichtungstabellen, Platten, Filme, fotografische Papiere, Entwickler, angepasste Behälter für die vorgenannten Waren“ zurückzuweisen war.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

A. Widerspruch aus EU 2 276 988:

1.) Die vom Inhaber der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede ist derzeit unzulässig, § 125 b Nr. 4, § 43 Abs. 1 MarkenG, da die Widerspruchsmarke EU 2 276 988 noch nicht fünf Jahre im Register eingetragen ist. Daher ist bei den sich hier gegenüberstehenden Waren von der Registerlage auszugehen.

2.) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar enthält die Widerspruchsmarke in ihrem Wortbestandteil „shadow“ einen für einen Teil der Waren - soweit sie optische Sehhilfen und Brillen im weitesten Sinn betreffen - einen beschreibenden und damit schutzunfähigen Bestandteil, da das „shadow“ des englischen Grundwortschatzes in seiner Bedeutung „Schatten, Verschattung“ (vgl. Leo - online-Lexikon der Uni München) ein

Ausstattungsmerkmal und eine Beschaffenheitsangabe bzw. Bestimmungsangabe enthält. Dies führt jedoch angesichts der graphischen Ausgestaltung und des angefügten graphischen Elements nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens, da dieses wegen seiner besonderen Ausgestaltung insgesamt eine schutzbegründende Eigenprägung aufweist.

3.) Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 - Canon II).

Wie die Markenstelle in ihrem Beschluss festgestellt hat, besteht teils enge Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG der Waren der Widerspruchsmarke zu den Waren der angegriffenen Marke. Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Brillen und Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Brillen auch als gefasste und ungefasste Eingläser sowie als vergrößernde Sehhilfen, Brillenfassungen aus Metall und/oder Kunststoff, Brillengläser, Lupen, Lesegläser, Kneifer, Fernrohre, Mikroskope, Theatergläser, Zubehör und Optikerwaren jeglicher Art für die vorgenannten Waren, nämlich Brillenetuis, Brillenketten, Brillenbänder, angepasste Behälter“ sind hochgradig ähnlich zu den Widerspruchswaren der EU 2 276 988 „Optische Apparate und Instrumente“. Im engeren Ähnlichkeitsbereich hierzu sind auch die angegriffenen Waren „elektronische Geräte und Datenverarbeitungsgeräte für die Augenoptik, insbesondere Sehkraftmessgeräte und Reinigungsgeräte; fotografische Apparate aller Art, nämlich Fotoapparate und Fotokameras nebst Zubehör, nämlich Objektive, Belichtungstabellen, Platten, Filme, fotografische Papiere, Entwickler, angepasste Behälter für die vorgenannten Waren“, da sie ebenfalls dem Gebiet der Optik zuzuordnen sind. Für diese Waren der angegriffenen Marke lassen sich nach den obengenannten Grundsätzen Gemeinsamkeiten bei Verwendung, Vertrieb und Verkaufsstätten feststellen.

4.) Der unter diesen Umständen gebotene deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke hinsichtlich eines Teils ihrer Waren nämlich „Lupen, Lesegläser, Kneifer, Fernrohre, Mikroskope, Theatergläser, Zubehör und Optikerwaren jeglicher Art für die vorgenannten Waren, nämlich Brillenetuis, Brillenketten, Brillenbänder, angepasste Behälter; elektronische Geräte und Datenverarbeitungsgeräte für die Augenoptik, insbesondere Sehkraftmessgeräte und Reinigungsgeräte; fotografische Apparate aller Art, nämlich Fotoapparate und Fotokameras nebst Zubehör, nämlich Objektive, Belichtungstabellen, Platten, Filme, fotografische Papiere, Entwickler, angepasste Behälter für die vorgenannten Waren“ nicht mehr eingehalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats insoweit nicht mehr aus, um Verwechslungen der Marken in klanglicher Hinsicht mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken zwar aufgrund der grafischen Ausgestaltung und des zusätzlichen Bildelements auf Seiten der Widerspruchsmarke deutlich. Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck kann aber bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz. 17 - coccodrillo).

Der Verkehr wird in dem grafisch ausgestalteten Worтеlement der Widerspruchsmarke Marke ohne weiteres das Wort „shadow“ erkennen und diese damit benennen. Die Gestaltung der Buchstaben hält sich im Rahmen einer werbeüblichen grafischen Ausgestaltung, die der Hervorhebung bestimmter Markenbestandteile dienen. Die Konturen der einzelnen Buchstaben sind deutlich erkennbar und heben sich unverwechselbar von anderen Buchstabenformen ab. Das darüber angesiedelte Bildelement in Form eines Bogens und die graphische Unterlegung des Schriftzugs liegt ebenfalls im Rahmen des Werbeüblichen und dient lediglich der deutlichen Hervorhebung des Worтеlements „shadow“. Vor diesem Hintergrund und unter Beachtung des Grundsatzes, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in der Regel auf einfach auszusprechende und

kennzeichnungskräftigere Wortbestandteile zurückgreift (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 296) besteht für ihn keine Veranlassung, die Widerspruchsmarke anders als mit „shadow“ wahrzunehmen und wiederzugeben, da dieser Wortbestandteil hinsichtlich der obengenannten Waren keine beschreibende Bedeutung hat.

c) Die demnach zu vergleichenden Markenworte „shadoxx“ und „shadow“ stimmen phonetisch weitgehend, bis auf die abweichende Silbe „oxx (oks)“ und „ow(ou)“ überein.

Die beiden Marken stimmen demnach in ihrer Silbenanzahl, der Silbengliederung und ihrer Betonung überein. Hinsichtlich der Buchstabenfolge besteht Übereinstimmung in der Vokalfolge sowie im Großteil der Konsonantenfolge. Dabei liegen die Übereinstimmungen am im Allgemeinen stärker beachteten Wortanfang und in der Wortmitte, die Abweichung dagegen liegt in der letzten Silbe am hier weniger beachteten Wortende.

In den Wortenden unterscheiden sich die Marken aber nicht mehr ausreichend deutlich. In klanglicher Hinsicht weist das Markenwort „shadoxx“ zwar eine prägnantere und härter gesprochene Wortendung „oks“ auf, bei der Widerspruchsmarke wird die Wortendung „ou“ durch den Diphtong „ou“ weicher und länger gesprochen. Diese am eher unbeachteten Wortende liegende Abweichung wirkt sich auf den klanglichen Gesamteindruck nicht wesentlich aus. Auch ein möglicher begrifflicher Anklang der angegriffenen Marke vermag sich angesichts dieser dominanten klanglichen Übereinstimmungen nicht kollisionsausschließend auszuwirken. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine so deutliche Zeichenähnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-FIBRAFLEX/NEURO-VIBOLEX), dass insbesondere unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen

Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten nicht mehr gewährleistet ist.

5.) Hinsichtlich der übrigen Waren „Brillen und Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Brillen auch als gefasste und ungefasste Eingläser sowie als vergrößernde Sehhilfen, Brillenfassungen aus Metall und/oder Kunststoff, Brillengläser“ ist dagegen - trotz gegebener Markenähnlichkeit schon aus Rechtsgründen die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

Auch wenn sich der Verkehr bei Wort/Bildmarken erfahrungsgemäß an dem Wortbestandteil orientiert, da dieser für ihn die unkomplizierteste Möglichkeit zur Benennung der Marke darstellt, kann dem Wortbestandteil allerdings dann ein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck fehlen, wenn es sich bei ihm um eine beschreibende Angabe oder um die Anlehnung an eine beschreibende Angabe handelt (vgl. BGH WRP 2004, 1037 - EURO 2000).

Die Widerspruchsmarke ist gebildet aus dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden Wort „shadow“, das im Deutschen „Schatten, Verschattung“ bedeutet und das in diesem Sinn vom inländischen Verkehr ohne weiteres erfasst wird. In der angegriffenen Marke ist der Buchstabe „w“ durch ein „xx“ ersetzt. „Shadow“ stellt einen Hinweis auf die Eigenschaften der obengenannten für die angegriffene Marke eingetragenen Waren in dem Sinn dar, dass diese eine „Verschattung“ aufweisen also z. B. getönte Gläser bzw. für das Erzielen einer Schattenwirkung bestimmt sind z. B. Sonnenbrillen. Die Widerspruchsmarke ist in ihrem Wortbestandteil damit eine beschreibende und damit freihaltungsbedürftige Angabe, so dass bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein in den beschreibenden Elementen abgestellt werden kann. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Widerspruchsmarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus). Die Eigenprägung und Unterscheidungskraft der

Widerspruchsmarke hinsichtlich der obengenannten Waren beruht aber allein auf ihrer graphischen Ausgestaltung. Daraus ergibt sich ein aus Rechtsgründen entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre schutzbegründende Ausgestaltung beschränkt. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erstreckt sich damit nicht auf Abwandlungen des Sachbegriffs „Shadow“, da dies letztlich auf einen markenrechtlich unzulässigen Schutz für die beschreibend Angabe selbst hinauslaufen würde (vgl. BGH a. a. O. AntiVir-/AntiVirus).

Insoweit ist die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke begründet und war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

B. Widerspruch aus EU 933 457:

Hinsichtlich der im Tenor unter 2. genannten Waren hat die zulässige Beschwerde in der Sache schon deshalb Erfolg, weil auf die vom Inhaber der angegriffenen Marke in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung weder eine Benutzung glaubhaft gemacht noch überhaupt etwas zur Benutzung der Widerspruchsmarke EU 933 457 vorgetragen worden ist (§ 43 Abs. 1 letzter Satz i. V. m. § 125 b Nr. 4 MarkenG).

Die Widerspruchsmarke EU 933 457 ist seit 2000 eingetragen, der Inhaber der angegriffenen Marke hat die im Beschwerdeverfahren erstmals geltend gemachte Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG mit Erklärung im Schriftsatz vom 22. August 2008 (bekräftigt durch die zu Protokoll der mündlichen Verhandlung gegebene Aussage) zulässig erhoben (vgl. BPatG GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Die Erklärung, es werde kein Artikel unter der Widerspruchsmarke vermarktet und da die ernsthafte Absicht hierzu nicht bestanden habe, habe die Widersprechende böswillig gehandelt, lässt eindeutig den Willen des Inhabers der angegriffenen Marke erkennen, die Benutzung der Widerspruchsmarke

zu bestreiten. Die Verwendung des Ausdrucks „bestreiten“ ist hierbei entbehrlich (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 19).

Mit der mit zulässigen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede entstand für die Widersprechende damit die Obliegenheit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für eingetragene Waren für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Zugang dieser Entscheidung bei den Verfahrensbeteiligten, also von 2002 bis 2007 glaubhaft zu machen. Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren nach Art, Zeit, Ort und Umfang (Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 43 m. w. N.).

An einer derartigen Glaubhaftmachung fehlt es vorliegend. Die Widersprechende hat auf die auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede nichts unternommen, um eine Benutzung für den maßgeblichen Zeitraum von 2002 bis 2007 darzutun und glaubhaft zu machen. Mangels berücksichtigungsfähiger Waren (vgl. §§ 43 Abs. 1 Satz 3, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG) ist der Widerspruch zurückzuweisen.

Der im Rahmen des Benutzungszwangs herrschende Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz gibt keine Veranlassung zu gerichtlichen Aufklärungshinweisen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 37 m. w. N.; BPatG GRUR 2000, 900, 902 - Neuro-Vibolex).

Insoweit ist die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke begründet und war der angefochtene Beschluss aufzuheben.

C. Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet. Kosten werden nicht auferlegt, so dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Solche von der Norm abweichende Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn der Widersprechende auf eine zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruch ohne ernsthaften Versuch der im Sinne von § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG erforderlichen Glaubhaftmachung der Benutzung weiterverfolgt (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 ESTAVITAL; Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 15 m. w. N.).

Anhaltspunkte für ein derartiges, die Auferlegung von Kosten rechtfertigendes Verhalten der Widersprechenden sind nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall hat der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdeführer die Einrede der Nichtbenutzung, die zudem nur hinsichtlich eines Widerspruchs zulässig ist, erstmals im Beschwerdeverfahren und zeitlich erst zu seinem Abschluss hin erhoben, so dass im Verhalten der Widersprechenden nicht von vorneherein eine die prozessuale Sorgfalt verletzende Weiterverfolgung des Widerspruchs gesehen werden kann, wenn sie hierauf keine Glaubhaftmachungsunterlagen vorlegt.

Es entspricht daher nicht der Billigkeit, der Widersprechenden Verfahrenskosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ganz oder teilweise aufzuerlegen. Es bleibt bei

dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI