



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 133/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 38 979

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Dezember 2010 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Bayer sowie des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die nachfolgenden Waren der Klasse 7 und 9

„Maschinen zur Geldbearbeitung, nämlich zum Verpacken von Münzgeld (Münzen) und/oder Papiergeld (Banknoten); Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Verpacken von mit Münzen vergleichbaren scheibenförmigen Gegenständen wie Jetons oder dergleichen Wertmarken; Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Verpacken von mit Banknoten vergleichbaren Wertscheinen aus Papier wie Bankbelegen, Schecks, Kreditkarten und dergleichen bargeldlosen Zahlungsmitteln, Zahlungs- und sonstigen Belegen

Maschinen zur Geldbearbeitung, nämlich zum Erkennen, Zählen, Sortieren, Verpacken und Abrechnen von Münzgeld (Münzen) und/oder Papiergeld (Banknoten); Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Erkennen, Zählen, Sortieren, Verpacken und Abrechnen von mit Münzen vergleichbaren scheibenförmigen Gegenständen wie Jetons oder dergleichen Wertmarken; Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Zählen, Sortieren, Ver-

packen und Abrechnen von mit Banknoten vergleichbaren Wertscheinen aus Papier wie Bankbelegen, Schecks, Kreditkarten und dergleichen bargeldlosen Zahlungsmitteln, Zahlungs- und sonstigen Belegen“

am 30. August 2006 eingetragene und am 29. September 2006 veröffentlichte Wort-/Bildmarke



ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Marke 301 48 560

Mercur

die am 18. Februar 2002 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 6, 28, 35, 37, 41 und 42 eingetragen wurde. Der Widerspruch wurde gezielt gegen die folgenden Waren der Klasse 9 des jüngeren Zeichens gerichtet

„Maschinen zur Geldbearbeitung, nämlich zum Erkennen, Zählen, Sortieren, Verpacken und Abrechnen von Münzgeld (Münzen) und/oder Papiergeld (Banknoten); Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Erkennen, Zählen, Sortieren, Verpacken und Abrechnen von mit Münzen vergleichbaren scheibenförmigen Gegenständen wie Jetons oder dergleichen Wertmarken; Maschinen zur Bearbeitung, nämlich zum Zählen, Sortieren, Verpacken und Abrechnen von mit Banknoten vergleichbaren Wertscheinen aus Papier wie Bankbelegen, Schecks“.

Gestützt wurde der Widerspruch ausschließlich auf die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 9 des Widerspruchszeichens

„Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte, Instrumente und Maschinen (soweit in Klasse 9 enthalten); Automaten mit zahlungspflichtigen Leistungen; Automaten, die nach einer Entgegennahme von Münzen, Banknoten, Wertmarken, Magnetkarten, Mikroprozessor-Chipeinrichtungen und/oder Marken betätigt werden; elektrische und elektronische Maschinen und Apparate für Spiel-, Vergnügungs- und Unterhaltungszwecke oder Sportautomaten; Spiel- und Unterhaltungsautomaten; Kinderunterhaltungsautomaten sowie Teile dieser Waren; Wettautomaten; vorgenannte Automaten, Maschinen und Apparate im vernetzten Betrieb; Mechaniken für geldbetätigte Apparate einschließlich Münzschaftgeräte, Banknotenprüfgeräte, Geldwechsel-Automaten; Apparate zur Abrechnung von geldbetätigten Automaten, Datenaufzeichnungsautomaten, Datendrucker; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sowie Teile dieser Waren; Computer; Datenträger einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Geldscheinen sowie Münzgeld, automatische Apparate zur Identifizierung von Datenträgern einschließlich von Ausweis- und Kreditkarten und Geldscheinen sowie Münzgeld, durch Eingabe von Magnetkarten und/oder durch Mikroprozessor-Chipeinrichtungen betätigbare Apparate; Geldwechsel-, Jetons- und Markenautomaten und Game-Card-Verkaufsautomaten; Automaten zum Verkauf von Waren und/oder Ausgabe von Karten, Tickets und/oder Ausgabe und Rücknahme von Waren, die nur zur vorübergehenden Benutzung ausgegeben worden sind; Waren- und Dienstleistungsautomaten; Videospielgeräte und -Instrumente“.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat den Widerspruch mit Beschluss vom 11. Juni 2008 zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr sei aufgrund der hinreichend deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Vergleichszeichen auszuschließen. Gegen den Erstbeschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss vom 28. September 2009 ist die Erinnerung zurückgewiesen worden. Die Zurückweisung wurde mit der fehlenden Glaubhaftmachung einer rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke begründet. Auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobenen Benutzungseinrede habe die Widersprechende für den in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Benutzungszeitraum keine ausreichenden Unterlagen vorgelegt. So fehle es vor allem an konkreten Angaben und Unterlagen zum Umfang der Markenbenutzung. Zwar habe die Widersprechende pauschal auf ihren Gesamtumsatz für 2007 hingewiesen, daraus ergebe sich jedoch nicht, welcher Anteil dieses Umsatzes mit der Widerspruchsmarke erzielt worden sei und welcher Anteil auf die kollisionsrelevanten Waren der Klasse 9 des Widerspruchszeichens entfielen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie reicht ergänzende Benutzungsunterlagen ein, u. a. acht Eidesstattliche Versicherungen sowie Rechnungskopien, einen Zubehörkatalog und weitere Unterlagen. Zur Sache selbst hat sie keine Stellung genommen, sondern insoweit lediglich auf die von ihr im patentamtlichen Verfahren eingereichten Schriftsätze verwiesen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die jüngere Marke für die angegriffenen Waren teilweise im Register zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellt und auch sonst nicht zur Sache Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es bereits an einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke fehlt.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Hierzu zählen vor allem die Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren und der Vergleichsmarken sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits im Verfahren vor der Markenstelle zulässig die Benutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG erhoben hat, ist im vorliegenden Fall zunächst zu prüfen, ob die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung des prioritätsälteren Zeichens belegt hat. Denn bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren können auf Seiten der Widerspruchsmarke nur Waren berücksichtigt werden, für die eine solche Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

Die Benutzungseinrede wurde pauschal und damit auf beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG bezogen erhoben. Da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit ihrer Eintragung am 18. Februar 2002 zu laufen begonnen hat, erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 29. September 2006 endete, war die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG unzulässig. Zulässig war dagegen die Benutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG, so dass es der Widersprechenden oblag, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG

innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen, also für den Zeitraum von Dezember 2005 bis Dezember 2010. Dies ist ihr jedoch nicht gelungen.

Eine hinreichende Glaubhaftmachung verlangt insbesondere hinreichend genaue Angaben hinsichtlich Art, Zeit, Ort und Umfang der Benutzung für die jeweils maßgeblichen Waren. Im vorliegenden Fall sind dies ausschließlich diejenigen Waren der Klasse 9, auf welche die Widersprechende ihren Widerspruch gestützt hat. Das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung stellt die Eidesstattliche Versicherung dar (vgl. hierzu Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 43, Rdn. 55). Die Widersprechende hat insgesamt acht Eidesstattliche Versicherungen von verschiedenen Mitarbeitern vorgelegt, die jedoch sämtlich gravierende Mängel aufweisen.

So wird in der Eidesstattlichen Versicherung EV1 des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn T..., vom 19. April 2010 erklärt: „*Viele unserer Produkte werden dabei mit dem Namen „MERKUR ...“ gekennzeichnet*“. Die vage Formulierung „MERKUR ...“ lässt aber völlig offen, welches konkrete Zeichen letztlich zur Kennzeichnung benutzt wurde. Aus der EV1 geht somit nicht hervor, ob und ggf. in welchem Umfang die fraglichen Waren unter der Widerspruchsmarke angeboten wurden. Dies geht auch nicht aus dem zur EV1 eingereichten Anlagenkonvolut aus Gesamtübersichten und Rechnungskopien hervor, vielmehr ist diesen Unterlagen die Verwendung unterschiedlicher Bezeichnungen zu entnehmen, wie etwa „Merkur Mistral/MC N Venus GGSG“, „Merkur Trendy T2 Blue Motion“, „Test Merkur Multi Er“, „Big Deal MERKUR GGSG“, „Cash Maxx MERKUR GGS“ oder „Euro Maxx MERKUR GGS“. Somit lassen sich die in der EV1 genannten Umsätze nicht – wie erforderlich – mit der gebotenen Eindeutigkeit der Widerspruchsmarke zuordnen.

Die zweite Eidesstattliche Versicherung EV2 von Herrn T..., ebenfalls vom 19. April 2010, bezieht sich auf einen mit dem Produkt „Merkur Dispenser 100“ im Jahr 2008 erzielten Umsatz. Ein konkretes, für das betreffende Produkt

verwendetes Kennzeichen wird nicht benannt und auch die beigelegten Anlagen lassen die Verwendung der Widerspruchsmarke nicht erkennen, so dass eine Zuordnung des angegebenen Umsatzes zur Widerspruchsmarke nicht vorgenommen werden kann.

Die Eidesstattliche Versicherung EV3 des Geschäftsführers der zur Unternehmensgruppe der Widersprechenden gehörenden M... GmbH, Herrn M..., vom 19. April 2010, bezieht sich ausdrücklich auf ein Zeichen „MAS 3000“ und damit nicht auf die verfahrensgegenständliche Widerspruchsmarke.

In der weiteren Eidesstattlichen Versicherung EV4 von Herrn M..., vom 23. April 2010, wird unter Bezugnahme auf einen Zubehörcatalog aus dem Jahr 2007 erklärt: „ ... mit dem viele Produkte unter der Bezeichnung „Mercur“ beworben wurden“. Konkrete Waren werden in der EV4 nicht genannt. Unabhängig davon, dass der fragliche Katalog neben der Verwendung eines Wort-Bildzeichens „Mercur Dispenser 100“ einer Vielzahl anderer Zeichen zeigt, beinhaltet er auch ein breites Spektrum völlig unterschiedlicher Produkte, wie etwa Pflanzen, Papierhandtuchspender, Schirmständer, Drehhocker oder Pokale. Somit ist auch die EV4 nicht geeignet, eine hinreichend spezifizierte Benutzung des Widerspruchszeichens für die hier allein maßgeblichen Waren der Klasse 9 zu belegen.

Der Eidesstattlichen Versicherung EV5 des Geschäftsführers der ebenfalls zur Unternehmensgruppe der Widersprechenden gehörenden G... GmbH & Co KG, Herrn W..., vom 12. März 2010, ist zu entnehmen, dass mit einem Produkt „Mercur Time-Cash-Terminal“ im Zeitraum von August 2002 bis April 2007 ein bestimmter Gesamtumsatz erzielt wurde. Ein insoweit verwendetes Zeichen wird nicht benannt. Auch insoweit fehlt es wieder an einer Zuordenbarkeit des in der EV5 genannten Umsatzes zur Widerspruchsmarke.

Die Eidesstattliche Versicherung EV6 des Geschäftsführers der zur Unternehmensgruppe der Widersprechenden gehörenden M... GmbH & Co. KG, Herrn K..., vom 13. April 2010, bezieht sich einschließlich der beigelegten Anlagen auf eine Sponsoring-Tätigkeit der M...

GmbH & Co. KG für verschiedene Veranstaltungen und damit nicht auf die ausschließlich verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 9 der älteren Marke. Entsprechendes gilt für die Eidesstattlichen Versicherungen EV7 und EV8 des Geschäftsführers der G... GmbH & Co KG, Herrn W..., vom 4. Februar 2010. So wird mit der EV7 ein im Monat Juli 2005 mit einer Uhr „Mercur Time-Cash“ erzielter Umsatz versichert und die in der EV8 genannten Angaben beziehen sich auf einen mit Wertmarken erzielten Umsatz im Zeitraum vom Februar 2005 bis März 2009. Weder Uhren noch Wertmarken gehören jedoch zu den kollisionsrelevanten Waren des Widerspruchszeichens, weshalb auch die eingereichten EV7 und EV8 ungeeignet sind, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren glaubhaft zu machen, auf die sie ihren Widerspruch stützt.

Bei der gebotenen Gesamtwürdigung aller von der Widersprechenden im patentamtlichen- und im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen verbleiben somit gravierende Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die kollisionsrelevanten Waren. Diese Zweifel gehen ausschließlich zu Lasten der Widersprechenden, die auf die Mängel der von ihr im Beschwerdeverfahren vorgelegten Belege auch nicht hinzuweisen war (vgl. hierzu Ströbele, a. a. O., § 43, Rdn. 38, 44). Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung unterliegt dem Bebringungs- und Verhandlungsgrundsatz (vgl. Kramer in Ekey/Klippel/Bender, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, § 43 MarkenG, Rdn. 30; sowie v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2008, Kapitel 3, § 43, Rdn. 12, m. w. N.). Das Gericht kann zwar im Einzelfall zu einem Hinweis nach § 82 Abs. 1, § 139 Abs. 2 ZPO verpflichtet sein, wenn die Parteien erkennbar einen wesentlichen rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkt übersehen oder für unerheblich erachtet bzw. die Rechtslage falsch eingeschätzt haben. Diese Aufklärungspflicht darf jedoch in keinem Fall die Neutralitätspflicht des Gerichts verletzen, indem eine Seite letztlich zu Lasten der Gegenseite zur Vervollständigung unzureichender Glaubhaftmachungsunterlagen aufgefordert wird (vgl. hierzu nochmals v. Gamm, a. a. O., § 43, Rdn. 13). Ein

Hinweis des Senats auf die bestehenden Mängel der vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen durfte somit nicht ergehen, zumal die Widersprechende bereits in dem von ihr angefochtenen Erinnerungsbeschluss des DPMA auf die besondere Bedeutung der Benutzungsproblematik für die vorliegende Streitsache hingewiesen worden war. Der für das vorliegende Verfahren maßgebliche, „wandernde“ Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG hat sich im Laufe des Beschwerdeverfahrens auch nicht derart verändert, dass er von den eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen nicht mehr abgedeckt würde. Damit liegt insgesamt keine Fallkonstellation vor, die einen Hinweis des Senats nach § 139 Abs. 2 ZPO erforderlich gemacht hätte (vgl. hierzu nochmals Kramer, a. a. O., § 43 MarkenG, Rdn. 34).

Infolge der Unbestimmtheit und Lückenhaftigkeit der vorgelegten Nachweise kann der Widerspruch bereits mangels glaubhaft gemachter Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Erfolg haben. Denn für die Prüfung einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist mangels berücksichtigungsfähiger Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke keine Grundlage gegeben (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen. Nachdem das Bundespatentgericht über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung entscheidet (§ 69 MarkenG) und im vorliegenden Fall eine mündliche Verhandlung weder von der Beschwerdeführerin beantragt wurde noch nach Wertung des Senats sachdienlich gewesen wäre, konnte diese Entscheidung im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Bundespatentgericht ist als Beschwerdegericht auch nicht gehalten, den Verfahrensbeteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Entscheidungstermin im Vorfeld mitzuteilen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 – Ceco). Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet es lediglich, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und die eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darlegen sowie Anträge stellen zu können.

Nachdem die Beschwerde vom 22. Oktober 2009 datiert, hatten die Verfahrensbeteiligten hierzu hinreichend Gelegenheit (vgl. nochmals BGH, a. a. O. – Ceco).

Martens

Bayer

Schell

Me