



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 29/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. November 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 62 205

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. November 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante und die Richterinnen Dorn und Kriener

beschlossen:

Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 7, vom 8. Februar 2012 und 23. April 2013 werden aufgehoben, soweit die angegriffene Marke gelöscht wurde, und der Widerspruch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

IGA TEC – ON SPOT

ist am 21. September 2007 angemeldet und am 29. Januar 2010 unter der Nummer 307 62 205 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 07: Abfallpressen; Abfüllmaschinen; Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke; Abscheider [Maschinen]; Abwasserzerstäuber; Ankerwinden; Anlasser für Motoren; Antifriktionslager für Maschinen; Antriebsketten, ausgenommen für Landfahrzeuge; Antriebsmaschinen (ausgenommen

für Landfahrzeuge); Antriebswellen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Armaturen für Maschinenkessel; Bandförderer; Bandmaschinen; Bindemaschinen; Bohrfutter [Maschinenteile]; Bohrköpfe [Maschinenteile]; Bohrkronen [Maschinenteile]; Bohrmaschinen; Bohrtürme [schwimmend oder nicht schwimmend]; Brechwerke; Brennstoffumwandler für Verbrennungsmotoren; Bürsten [Maschinenteile]; Dampftöler; Dampfkondensatoren [Maschinenteile]; Dampfmaschinen; Desintegratoren; Dichtungen [Motorenteile]; Drainagemaschinen; Drehmomentwandler (ausgenommen für Landfahrzeuge); Drehzahlregler für Maschinen und Motoren; Druckluftförderer; Druckluftmaschinen; Druckluftmotoren; Druckluftpumpen; Druckreduzierventile [Maschinenteile]; Druckregler [Maschinenteile]; Druckventile [Maschinenteile]; Einpackmaschinen; Einsätze für Filtriermaschinen; Einspritzdüsen für Motoren; Ejektoren [Saugstrahlpumpen]; elektrische Bürsten [Maschinenteile]; Elektrogeneratoren; elektromechanische Maschinen für die chemische Industrie; Elektromotoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Elevatoren; Elevatorketten [Teile von Maschinen]; Entfettungsmaschinen; Entladetrichter [Maschinenteile]; Erdölraffiniermaschinen; Expansionstanks [Teile von Maschinen]; Federn [Maschinenteile]; Feuerungskanäle für Maschinenkessel; Filter [Teile von Maschinen oder Motoren]; Filtriermaschinen; Finishmaschinen; Flaschenzüge [maschinell angetrieben]; Förderbänder; Fördermaschinen; Formmaschinen; Freilaufräder (ausgenommen für Landfahrzeuge); Führungsbahnen für Maschinen; Füllmaschinen; Gaserzeuger; Gebläse zum Komprimieren, zum Ansaugen und für den Transport von Gasen; Gebläsemaschinen; Gehäuse für Maschinen und Motoren; Gestelle für Maschinen; Getriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Hähne [Maschinen- oder Motorenteile]; Hämmer [Maschinenteile]; Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Haspeln [maschinell]; Hauben [Maschinenteile]; Hebegeräte; Hebewinden [Maschinen]; Hochdruckreiniger; Hubgeräte; Hüttenhämmer; Hydrau-

likmotoren; hydraulische Steuerungen für Maschinen und für Motoren; hydraulische Türöffner und -schliesser [Maschinenteile]; Justiermaschinen; Kalandr [Maschinen]; Kardangelenke; Kardenbeschlüge [Maschinenteile]; Kardenmaschinen; Kesselrohre [Maschinenteile]; Kesselsteinsammler für Maschinenkessel; Kettensägen; Klappen für Maschinen; Klingen [Maschinenteile]; Kolben (Maschinen- oder Motorenteile); Kolben für Motoren; Kolbenringe; Kompressoren [Maschinen]; Kompressoren (Überverdichter): Kompressoren für Kühlanlagen; Kondensationsanlagen; Kräne [Hebegeräte]; Kugellager; Kugellagerringe; Kühler für Motoren; Kupplungen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Kurbeln [Maschinenteile]; Kurbelwellen; Ladeapparate und deren Teile; Ladevorrichtungen für fluide Medien, insbesondere für Benzinkraftstoffe und/oder für Dieselmotoren und/oder für Flüssiggase, aufweisend rohrförmige Verladearme mit Rohrdrehgelenken, mit Teleskoprohren, mit Hydraulikzylindern und/oder mit Pneumatikzylindern, insbesondere mit Abtropfvorrichtungen; Ladebäume; Ladebrücken; Lader [Turbolader]; Lager [Maschinenteile]; Lagerböcke für Maschinen; Lagerzapfen [Maschinenteile]; landwirtschaftliche Geräte (nicht handbetätigt); landwirtschaftliche Maschinen; Lastenaufzüge; Laufkräne; Lifte [Aufzüge]; Luftfilter für Motoren; Luftkondensatoren; Luftkondensatoren; Manipulatoren, industrielle (Maschinen); Maschinen zur Verladung von fluiden Medien, insbesondere von Benzinkraftstoffen und/oder von Dieselmotoren und/oder von Flüssiggasen; Maschinengehäuse; Maschinenkessel; Maschinenräder; Maschinenständer; Maschinentische; Maschinenwellen; Materialaufzüge; Mischmaschinen; Mitnehmer [Maschinenteile]; Mixer [Maschinen]; Motoren, ausgenommen für Landfahrzeuge; Müllzerkleinerer; Notstromaggregate, Pleuelstangen für Maschinen und für Motoren; pneumatische Steuerungen für Maschinen und Motoren; pneumatische Türöffner und -schließer [Maschinenteile]; pneumatische Rohrförderanlagen; Pressen [Maschi-

nen für gewerbliche Zwecke]; Pressfilter; Presswalzen; Pumpen [Maschinen, Maschinen- - oder Motorenteile]; Pumpenmembrane; Rädergetriebe, ausgenommen für Landfahrzeuge; Räderwerke für Maschinen; Rammen [Maschinen]; Reduktionsgetriebe (ausgenommen für Landfahrzeuge); Regler [Maschinenteile]; Reiniger, automatische; Reinigungsgeräte und –maschinen [elektrisch]; Riemen für Maschinen; Roboter [Maschinen]; Rollenlager; Rührgeräte [elektrisch]; Rührmaschinen; Sauggebläse; Saugmaschinen für gewerbliche Zwecke; Schalldämpfer für Motoren [Auspuff]; Schaltkupplungen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Schieber [Maschinenteile]; Schlagmaschinen; Schmierbüchsen [Maschinenteile]; Schmierpumpen; Schmierringe [Maschinen- und Motorenteile]; Schmiervorrichtungen [Maschinen- und Motorenteile]; Schrämmmaschinen; Schutzlappen für Maschinen; Schwungräder für Maschinen; Seilscheiben [Maschinenteile]; Selbstschmierlager; Senkgeräte; Separatoren [Maschinen]; Siebanlagen; Siebe [Maschinen oder Maschinenteile]; Siebmaschinen; Siegelmaschinen für gewerbliche Zwecke; Sortiermaschinen für industrielle Zwecke; Speisevorrichtungen für Maschinenkessel; Speisevorrichtungen für Vergaser; Speisewasserentlüfter; Speisewasserregler; Spulen für Maschinen; Stampfer (Maschinen); Statorn [Maschinenteile]; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Steuerseile für Maschinen oder Motoren; Stopfbüchsen [Maschinenteile]; Stopfmaschinen; Stoßdämpferkolben [Maschinenteile]; Stromgeneratoren; Teile von Motoren (aller Art); Teilmaschinen; Transmissionslager; Transportbänder; Treibketten (ausgenommen für Landfahrzeuge); Treibriemen für Motoren; Triebwerke für Fahrzeuge (ausgenommen für Landfahrzeuge); Trommeln für Maschinen; Turbinen (ausgenommen für Landfahrzeuge); Turbokompressoren; Überhitzer; Übersetzungsgetriebe für Fahrzeuge (ausgenommen für Landfahrzeuge); Übersetzungsgetriebe für Maschinen; Umweltschutzgeräte für Motoren; Untersetzungsgetriebe (ausgenommen für

Landfahrzeuge); Vakuumpumpen [Maschinen]; Ventilatoren für Motoren; Ventilatorriemen für Motoren; Ventile [Maschinenteile]; Vergaser; Verpackungsmaschinen; Vibratoren [Maschinen] für industrielle Zwecke; Vorhangantriebe [elektrisch]; Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen für Landfahrzeuge); Wagenheber [Maschinen]; Waggonaufzüge, insbesondere Kesselwaggonaufzüge; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Waschanlagen für Fahrzeuge; Wasserabscheider; Wassererhitzer [Maschinenteile]; Wechselstromgeneratoren; Wellenkupplungen [Maschinen]; Werkzeuge [Maschinenteile]; Werkzeughalter [Maschinenteile]; Werkzeugmaschinen; Winden; Zahnstangenwinden; Zapfenlager; Zentrifugalpumpen; Zentrifugen [Maschinen]; Zerkleinerungsmaschinen (für gewerbliche Zwecke); Zerstäuber [Maschinen]; Zündmagnete; Zündvorrichtungen für Verbrennungsmotoren; Zylinder für Maschinen und für Motoren; Zylinderkolben; Zylinderköpfe für Motoren;

Klasse 39: Abtransport und Lagerung von Abfall- und Recyclingstoffen; Auskünfte über Transportangelegenheiten; Auslieferung von Waren; Befrachtung [Vermittlung von Schiffsladungen]; Dienstleistungen einer Spedition (Güterbeförderung); Dienstleistungen eines Transportmaklers; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Einlagerung von Waren; Einpacken von Waren; Be- und/oder Entladen von Frachten; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Flottensteuerung von Kraftfahrzeugen mittels elektronischer Navigations- und Ortungsgeräte; Frachtmaklerdienste; Gepäckträgerdienste; Kurierdienste [Nachrichten oder Waren]; Lagerung von Waren; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Löschen von Schiffsladungen; Lotsendienst; Nachrichtenüberbringung [Botendienst]; physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Pipelinetransporte; Reservierungsdienste [Transportwesen]; Rettungsdienste (Bergung); Rettungsdienste [Transport]; Schifffahrtendienste [Personen- und Güterbeförderung]; Schiffsmakler-

dienste; Seetransporte; Stuarbeiten [Schiffsbeladung]; Transport mit Binnenschiffen; Transport mit Eisenbahnen; Transport mit Fährschiffen; Transport mit Kraftfahrzeugen; Transport mit Lastkähnen; Transport mit Lastkraftwagen; Transport mit Schiffen; Transport und Lagerung von Müll; Transport von Gütern; Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Verfrachten [Transport von Gütern mit Schiffen]; Verkehrsinformationsdienste; Vermietung von Lagercontainern; Vermietung von Lagern; Vermietung von Wagen; Vermietung von Waggons, insbesondere von Kesselwaggons; Verpackung von Waren; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Verteilung von Energie; Verteilung von Gas;

Klasse 42: Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; biologische Forschung; biologische Forschung; Computersystemanalysen; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines chemischen Labors; Dienstleistungen eines Industriedesigners; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines Physikers; Dienstleistungen eines technischen Mess- und Prüflabors; Durchführung chemischer Analysen; Durchführung von Erdölsuchbohrungen; Durchführung technischer Tests; Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen; Eichen [Kalibrieren]; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und von Computersoftware; Ermittlung von Emissionen und von Schadstoffkonzentrationen; Erstellung von Analysen für Erdölförderung; Erstellung von Gutachten über Erdölvorkommen; Erstellung geologischer Gutachten; Erstellung technischer Gutachten; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; Forschungen auf dem Gebiet der Chemie; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Forschungen auf dem Gebiet des Maschinenbaus; Forschungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes; geologische Forschungen; geologische Schürfarbeiten; industrielle

Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Kalibrierung und Funktionsprüfung von Messgeräten; Konstruktionsplanung; Landvermessung; Materialprüfung; Nachforschungen und Recherchen in Datenbanken und im Internet für Forschung und Wissenschaft; physikalische Forschungen; Qualitätsprüfung; technische Beratung; technische Projektplanungen; Überwachung von Erdölbohrungen; Umweltverträglichkeitsprüfungen; Werkstoffprüfung; wissenschaftliche Forschung; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; Zertifizierungen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. März 2010 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer seit 7. November 2000 für die Waren der Klassen 7, 8 und 20

„Von Hand und maschinell betriebene Werkzeuge und Werkzeugmaschinen sowie deren Teile, insbesondere Bohr- und Fräseinsätze und Schleifscheiben; Schränke und Regale“

eingetragenen Wortmarke 300 65 804

IMATEC

Widerspruch erhoben.

Mit Beschlüssen vom 8. Februar 2012 und 23. April 2013, von denen Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken teilweise bejaht und die angegriffene Marke für folgende Waren gelöscht:

Antifriktionslager für Maschinen; Bohrfutter [Maschinenteile]; Bohrköpfe [Maschinenteile]; Bohrkronen [Maschinenteile]; Bohrmaschinen; Bürsten [Maschinenteile]; Dampfkondensatoren [Maschinenteile]; Drehzahlregler für Maschinen; Druckreduzierventile [Maschinenteile]; Druckregler [Maschinenteile]; Druckventile [Maschinenteile]; elektrische Bürsten [Maschinenteile]; Entladetrichter [Maschinenteile]; Elevatorketten [Teile von Maschinen]; Federn [Maschinenteile]; Filter [Teile von Maschinen]; Finishmaschinen; Formmaschinen; Hähne [Maschinenteile]; Hämmer [Maschinenteile]; Handwerkzeuge [nicht handbetätigt]; Haspeln [maschinell]; Hauben [Maschinenteile]; Kesselrohre [Maschinenteile]; Kettensägen; Klappen für Maschinen; Klingen [Maschinenteile]; Kolben (Maschinenteile); Kolbenringe; Kurbeln [Maschinenteile]; Kurbelwellen; Lager [Maschinenteile]; Lagerzapfen [Maschinenteile]; Maschinengehäuse; Maschinenkessel; Maschinenräder; Maschinenständer; Maschinentische; Maschinenwellen; Mitnehmer [Maschinenteile]; Pleuelstangen für Maschinen; Pressen [Maschinen für gewerbliche Zwecke]; Pressfilter; Presswalzen; Pumpen [Maschinenteile]; Räderwerke für Maschinen; Rammen [Maschinen]; Regler [Maschinenteile]; Riemen für Maschinen; Roboter [Maschinen]; Rollenlager; Schieber [Maschinenteile]; Schmierbüchsen [Maschinenteile]; Schmierringe [Maschinenteile]; Schmiervorrichtungen [Maschinenteile]; Schutzlappen für Maschinen; Schwungräder für Maschinen; Seilscheiben [Maschinenteile]; Siebe [Maschinenteile]; Spulen für Maschinen; Statoren [Maschinenteile]; Stopfbüchsen [Maschinenteile]; Stoßdämpferkolben [Maschinenteile]; Treibketten (ausgenommen für Landfahrzeuge); Trommeln für Maschinen; Übersetzungsgetriebe für Maschinen; Ventile [Maschinenteile]; Wärmeaustauscher [Maschinenteile]; Wassererhitzer [Maschinenteile]; Wellenkupplungen [Maschinen]; Werkzeuge [Maschinenteile]; Werkzeughalter [Maschinenteile]; Werkzeugmaschinen; Winden; Zahnstangenwinden; Zapfenlager; Zylinder für Maschinen; Zylinderkolben.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich im Umfang der Löschung der jüngeren Marke teils identische, teils hochgradig ähnliche Waren gegenüberstünden. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei diese berechtigt, von der angegriffenen Marke die Einhaltung eines deutlichen Abstands zu fordern, der selbst bei nur ähnlichen Waren nicht mehr eingehalten werde. Die jüngere Marke werde durch den Wortbestandteil „IGA TEC“ geprägt, da der Verkehr bei längeren Marken eher zur Verkürzung neige und der weitere Bestandteil „ON SPOT“ beschreibend und werbeanpreisend darauf hinweise, dass die fraglichen Produkte umgehend geliefert werden könnten, und damit vom angesprochenen Verkehr vernachlässigt werde. Somit stünden sich „IGA TEC“ und „IMATEC“ gegenüber, die sich klanglich allein durch den Sprenglaut „G“ gegenüber dem Summlaut „M“, die beide klangschwach seien, unterschieden. Dieser Unterschied, der vor allem unter ungünstigen akustischen Übermittlungsbedingungen sehr leicht überhört werden könne, reiche – auch vor dem Hintergrund eines verblasenden Erinnerungsbildes – nicht aus, um klangliche Verwechslungen zu vermeiden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 26. Mai 2013, mit der sie gleichzeitig die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat. Sie ist der Ansicht, dass die vom DPMA angenommene Bedeutung des Bestandteils „ON SPOT“ eher fernliegend und im Übrigen – zum Beispiel im Sinne von „auf den Punkt“ – nicht beschreibend für die gelöschten Waren sei. Die angegriffene Marke werde daher nicht allein durch den Bestandteil „IGA TEC“ geprägt, so dass sich „IGA TEC – ON SPOT“ und „IMATEC“ gegenüberstünden und eine Verwechslungsgefahr schon aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge ausgeschlossen sei. Dies gelte selbst für den Fall, dass sich nur „IGA TEC“ und „IMATEC“ gegenüberstünden, da sich der einzige Unterschied in den Konsonanten am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang befinde. Abgesehen davon weise eine Vielzahl der gelöschten Waren keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren auf.

Die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 7, vom 8. Februar 2012 und 23. April 2013 aufzuheben, soweit die angegriffene Marke gelöscht wurde, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Weiter beantragt sie,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen zu folgender Rechtsfrage:
Inhalt und Reichweite bei einer im Benutzungsnachweisverfahren zum Zwecke der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke beigebrachten Eidesstattlichen Versicherung.

Sie hat hinsichtlich der Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke auf die im parallelen Beschwerdeverfahren 28 W (pat) 49/12 eingereichten Benutzungsunterlagen verwiesen. Wegen der diesbezüglichen Einzelheiten wird auf die dortigen Schriftsätze vom 30. August 2013, 3. September 2013 und 4. November 2013 samt Anlagen verwiesen. Im Übrigen hat sie sich im Beschwerdeverfahren nicht schriftsätzlich zur Sache geäußert.

Die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke erachtet die vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht als ausreichend und hält ihre Nichtbenutzungseinrede aufrecht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht wurde.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 26. Mai 2013 eingegangenen Beschwerdeschriftsatz die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18).

Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 5. März 2010 endete. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von 5. März 2005 bis 5. März 2010, sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von 20. November 2008 bis 20. November 2013, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen, nämlich

- zwei eidesstattliche Versicherungen vom 30. August 2013 (per Fax und im Original) und vom 3. September 2013 (nur per Fax) samt einer „Umsatzstatistik Imatec-Artikel“,
- Auszug aus dem Werkzeugkatalog 2009/2010 der Firma JEWEMA (Unternehmen der Nagel-Gruppe) in Kopie,
- Original-Werkzeugkatalog 2012/2013 der Firma Nagel und Original-Werkzeugkatalog 2012/2013 der Fa. Bremicker (Unternehmen der Nagel-Gruppe) samt Auflistung der Artikel der Marke „IMATEC“ sowie
- verschiedene – undatierte – Lichtbilder von Werkzeugen,

reichen für eine Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aus.

a) Die eidesstattliche Erklärung muss eindeutig erkennen lassen, dass sie von einer Person abgegeben worden ist, die im jeweils maßgeblichen Benutzungszeitraum aufgrund ihrer besonderen Stellung aus eigener Kenntnis mit den erklärten Benutzungsverhältnissen vertraut ist bzw. war. Solche Angaben über die Kompetenz der erklärenden Person sind unabdingbar (vgl. BPatGE 24, 109, 111 – FOCESID; 33, 228, 231 – Lahco; Ströbele/Hacker, a. a. O. § 43 Rdnr. 64).

Diesen Anforderungen genügen die beiden von Herrn A...

abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen nicht, da sich aus ihnen nicht eindeutig ergibt, ob und aufgrund welcher Umstände der Erklärende auch bereits im ersten maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aus eigener Kenntnis und Wahrnehmung sachkundig und mit den erklärten Tatsachen vertraut war.

Gemäß den Angaben zur Person in der eidesstattlichen Versicherung vom 30. August 2013 ist Herr A... seit 1. April 1972 beim „Einkaufsbüro D... GmbH“ als Vorsitzender der Geschäftsführung beschäftigt. Gemäß

der eidesstattlichen Versicherung vom 3. September 2013 ist Herr A... zwar daneben als Geschäftsführer bei der „I... GmbH Werkzeuge und Maschinen“ (= Unternehmen der Widersprechenden), „die zum Unternehmensverbund der Einkaufsbüro D... GmbH gehört“, beschäftigt. Es geht aus dieser eidesstattlichen Versicherung allerdings nicht hervor, seit wann er diese Funktion als Geschäftsführer der I... GmbH Werkzeuge und Maschinen innehat. Abgesehen davon, dass sich die Kompetenz des Erklärenden im jeweils maßgeblichen Benutzungszeitraum aus der eidesstattlichen Versicherung selbst ergeben muss (vgl. BPatG a. a. O. – FOCESID; a. a. O. – Lahco), ist auch aus dem – von Amts wegen – eingeholten Handelsregisterauszug vom 18. Juni 2012 nicht erkennbar, seit wann Herr A... Geschäftsführer der Widersprechenden ist. Daher kann nicht beurteilt werden, ob Herr A... schon in dem Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (März 2005 bis März 2010) Geschäftsführer im Unternehmen der Widersprechenden war.

Eine eidesstattliche Versicherung muss zwar nicht zwingend von verantwortlichen Angehörigen des Unternehmens der Widersprechenden abgegeben werden. Vielmehr können entsprechende Erklärungen auch von außenstehenden Personen abgegeben werden, wobei ein ausreichender "Beweiswert" allerdings nur dann gegeben ist, wenn erkennbar wird, aufgrund welcher Umstände die erklärende Person mit den Benutzungsverhältnissen vertraut ist bzw. war (BPatG 25 W (pat) 204/97 – MODICIN/MODUCRIN, in juris Rdnr. 15; Ströbele/Hacker a. a. O., § 43 Rdnr. 64). Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Denn es wurde in den eidesstattlichen Versicherungen nicht nachvollziehbar begründet, ob und weshalb Herr A... ggf. als Außenstehender über ein entsprechendes Wissen für den maßgeblichen Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (März 2005 bis März 2010) verfügt hat. Allein der pauschale Hinweis darauf, dass die I... GmbH Werkzeuge und Maschinen zum Unternehmensverbund der Einkaufsbüro D... GmbH gehöre und die eidesstattlichen Erklärungen nach „Einsichtnahme in die relevanten Geschäftsunterlagen“ der Firma I... GmbH erfolgt sei, reicht hierfür nicht aus. Denn daraus geht nicht hervor, ob und

inwieweit Herr A... in dem o. g. Zeitraum bereits ausreichend Einblicke in die Geschäfts- und Vertriebspraxis hatte und damit aus eigener Wahrnehmung mit den erklärten Benutzungsverhältnissen vertraut war.

Den fraglichen eidesstattlichen Versicherungen fehlt es damit an einer hinreichenden Aussagekraft hinsichtlich der dort getroffenen Tatsachendarstellung, die deshalb auch nicht mit der erforderlichen überwiegenden Wahrscheinlichkeit zugrunde gelegt werden kann.

b) Zudem wurde nicht hinreichend glaubhaft gemacht, durch wen die Benutzung erfolgt ist, also durch die Widersprechende selbst oder einen dazu von ihr ermächtigten Dritten. Die diesbezüglichen Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen stehen nicht im Einklang mit den vorgelegten Katalogen und Lichtbildern.

Grundsätzlich scheidet § 26 Abs. 1 MarkenG eine Benutzung durch den Markeninhaber vor. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG wird aber die Benutzung der Marke durch einen Dritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt. Insoweit reicht eine tatsächliche Benutzung seitens des Dritten aus, wenn sie mit dem Einverständnis des Markeninhabers geschieht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rdnr. 102).

In beiden eidesstattlichen Versicherungen vom 30. August 2013 und 3. September 2013 ist aber ausdrücklich erklärt worden, dass die Marke „IMATEC“ von ihrer Inhaberin, der I... GmbH Werkzeuge und Maschinen, jedenfalls ab 2006 für verschiedene Werkzeuge benutzt wurde und wird. Zum Beleg für die Benutzung als Marke wurde auf die den eidesstattlichen Versicherungen beigegeführten o. g. Kataloge der Firmen N..., J... und B... (alles Unternehmen der N...-Gruppe) verwiesen. Aus den beiden vorgelegten Original-Werkzeugkatalogen 2012/2013 der Firmen N... und B... geht indes hervor, dass diese Unternehmen die Marke „IMATEC“ als Eigenmarke verwenden

(vgl. jeweils Seite A/5 der beiden Original-Werkzeugkataloge 2012/2013). Bei der Auflistung anderer Hersteller von Werkzeugen, die in dem Katalog angeboten werden, ist die Marke „IMATEC“ dementsprechend auch nicht aufgeführt (vgl. jeweils Seite A/4 der beiden Kataloge 2012/2013). Hinsichtlich des Werkzeugkataloges 2009/2010 der Firma J... wurde zwar nur ein Auszug in Kopie vorgelegt, bei dem die ersten Katalogseiten fehlen, es ist jedoch auch hier wahrscheinlich, dass die Firma J... als Unternehmen der N... -Gruppe die Marke „IMATEC“ gleichfalls als Eigenmarke verwendet. Jedenfalls ergibt sich auch aus diesem vorgelegten Katalogauszug keine Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende selbst. Für eine Benutzung der Marke „IMATEC“ durch verschiedene Unternehmen der N... -Gruppe sprechen im Übrigen auch die zuletzt mit Schriftsatz der Widersprechenden vom 4. November 2013 vorgelegten Lichtbilder von verschiedenen mit der Marke „IMATEC“ versehenen Werkzeugen, die in den überwiegenden Fällen auf der Verpackung zusätzlich die Zeichen „N...“, „B...“ bzw. „J...“ tragen. (Abgesehen davon sind diese Lichtbilder mangels Angabe eines Datums zur Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geeignet, da sie - auch mangels klarstellender eidesstattlich erklärter Angaben hierzu – keine Zuordnung zu den hier relevanten Benutzungszeiträumen ermöglichen.)

Die Widersprechende hat sich hier allerdings nicht auf eine Drittbenutzung mit ihrer – ggf. auch konkludent erteilten – Zustimmung (§ 26 Abs. 2 MarkenG) berufen. Zwar können auch sonstige Umstände hinreichend klar erkennen lassen, dass eine Marke im Einverständnis mit dem Markeninhaber von einem Dritten benutzt worden ist. Dies gilt insbesondere bei der Darlegung enger wirtschaftlicher Verbindungen zwischen Markeninhaber und Benutzer (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26 Rdnr. 107 m. w. N.). Dies kann jedoch nicht gelten, wenn der Markeninhaber ausdrücklich erklärt, die Marke selbst benutzt zu haben. Abgesehen davon wurde in den eidesstattlichen Versicherungen auch ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen dem Unternehmen der Widersprechenden und den Unternehmen der N...-Gruppe nicht dargelegt und ist auch sonst nicht

ersichtlich. Die vorgelegten Unterlagen können daher weder eine Benutzung der Widerspruchsmarke durch ihre Inhaberin gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG noch eine Drittbenutzung mit Zustimmung der Widersprechenden gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG hinreichend belegen.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sind insoweit nicht die Angaben in den beiden eidesstattlichen Versicherungen isoliert zu betrachten und allein maßgeblich für die Glaubhaftmachung der Person des Benutzers der Widerspruchsmarke. Denn alle vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen sind grundsätzlich im Zusammenhang zu sehen. Diese zusammenfassende Betrachtung verlangt auch eine Prüfung auf mögliche Widersprüche in den einzelnen Unterlagen, die – wie hier – einer ausreichenden Glaubhaftmachung entgegenstehen können (BPatG GRUR 2007, 596, 597 – La Martina; GRUR 1998, 64, 65 – bonjour; Ströbele/Hacker a. a. O., § 43 Rdnr. 59 m. w. N.; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 26).

Es bedarf somit keiner abschließenden Klärung, ob hinsichtlich der weiteren maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung, insbesondere für welche registrierten Waren, eine Glaubhaftmachung durch die vorgelegten Unterlagen erfolgt ist.

c) Die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Parallelverfahren 28 W (pat) 49/12 bereits mit Schriftsatz vom 25. September 2013 - nach Durchsicht der mit Eingaben vom 30. August 2013 und 3. September 2013 eingereichten Benutzungsunterlagen – die unzureichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke gerügt. Der Senat hat den Beteiligten sodann mit Ladungszusatz vom 15. Oktober 2013 aufgegeben, die mündliche Verhandlung durch Schriftsätze bis zum 4. November 2013 vorzubereiten. Daraufhin hat die Beschwerdegegnerin und Widersprechende mit am 4. November 2013 eingegangenem Schriftsatz lediglich die o. g. undatierten Lichtbilder von Werkzeugen als ergänzende Glaubhaft-

machungsunterlagen eingereicht. Mit Schriftsatz vom gleichen Tag hat die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke im hiesigen Verfahren die Rüge der unzureichende Glaubhaftmachung der Benutzung wiederholt. Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Senat darauf hingewiesen, dass die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen vom 30. August 2013 und 3. September 2013 nicht ausreichend sein und insbesondere im Widerspruch zu den vorgelegten Benutzungsunterlagen stehen dürften. Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende hat hierauf keine weiteren Erklärungen abgegeben.

Eine weitergehende bzw. bereits im Vorfeld der mündlichen Verhandlung begründete Verpflichtung des erkennenden Senats zu aufklärenden Hinweisen an die Widersprechende und Beschwerdegegnerin nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 139 ZPO betreffend die Mängel der eingereichten Unterlagen, beispielsweise in dem Ladungszusatz, bestand nicht und hätte die gerichtliche Neutralitätspflicht hier verletzt. Denn die Aufklärungspflicht findet ihre Grenzen vor allem dort, wo Hinweise des Gerichts die Stärkung der prozessualen Position einer Partei und damit gleichzeitig eine entsprechende Schwächung der Stellung der anderen Partei nach sich ziehen würden (BPatG GRUR 2004, 950, 953 – ACELAT/Acesal; GRUR 2000, 900, 902 – Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker a. a. O., § 43 Rdnr. 50 m. w. N.). Sie rechtfertigt keine Hinweise, welche die Verfahrensbeteiligten zu einem entsprechenden Vorbringen erst veranlassen, insbesondere sie zu völlig neuen oder vom bisherigen Sachvortrag abweichenden tatsächlichen Begründungen – wie hier beispielsweise zur Person des Benutzers der Widerspruchsmarke – anhalten sollen (BGH GRUR 1972, 180, 182 – Cheri; NJW 2004, 164; BPatG a. a. O. – ACELAT/Acesal; Ströbele/Hacker a. a. O., § 43 Rdnr. 51). Im Übrigen sind vorliegend in Rechtsprechung und Literatur bereits umfangreich erörterte und grundsätzlich geklärte Fragen zur Glaubhaftmachung einer bestrittenen Markenbenutzung betroffen, so dass auch aus diesem Grund kein Raum für eine weitergehende Aufklärung des Senats bestand.

Auch wenn der Auffassung gefolgt wird, dass im Widerspruchs- bzw. Rechtsmittelverfahren kein genereller Vorrang einer Neutralitätspflicht vor der Aufklärungspflicht nach § 139 ZPO besteht (vgl. Ingerl/Rohnke a. a. O., § 43 Rdnr. 27), so liegt hier keine der Fallkonstellationen vor, in denen eine Hinweispflicht des Gerichts im Markenbeschwerdeverfahren bislang anerkannt wurde (vgl. hierzu BPatG Mitt. 2006, 567, 570 – VisionArena/@rena vision). Die Widersprechende konnte den weiteren Glaubhaftmachungsbedarf im Übrigen aus der Eingabe der Widerspruchsgegnerin erkennen.

2. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde gem. § 83 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG sind nicht gegeben, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war, noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzt voraus, dass bei der Subsumtion des festgestellten Sachverhalts unter eine Norm oder einen unbestimmten Rechtsbegriff besondere Rechtsfragen auftreten, die entscheidungserheblich sind. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Bei der Frage, ob die vorgelegten Unterlagen für eine Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichen, handelt es sich um keine Rechtsfrage, sondern um eine tatrichterliche Würdigung. Dies gilt insbesondere für die Beurteilung der Aussagekraft bzw. des „Beweiswerts“ einer eidesstattlichen Erklärung, die – wie hier – nur unzureichende Angaben über die Kompetenz des Erklärenden enthält und hinsichtlich der Angaben zur Person des Benutzers der Widerspruchsmarke im eindeutigen Widerspruch zu den vorgelegten Verwendungsbeispielen steht. Damit besteht kein Raum für die Zulassung der Rechtsbeschwerde.

Klante

Kriener

Dorn

Me