



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 521/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 026 318

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker sowie der Richterinnen Kortge und Uhlmann

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. November 2011 wird aufgehoben.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Pearl Promotion

ist am 6. Mai 2009 angemeldet und am 12. August 2009 unter der Nummer 30 2009 026 318 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Dienstleistungen der

Klasse 35: Werbung, Marketing (Absatzforschung), Verkaufsförderung, Personalvermittlung, Verteilung von Werbemitteln, Planung von Werbemaßnahmen, Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Personalanwerbung;

Klasse 41: Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 11. September 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der älteren Wortmarke

PEARL

die am 15. Februar 2007 unter der Nummer 306 34 515 eingetragen wurde für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 28: Spiele, Spielzeug, nämlich Baukästen (Spielwaren), Bauklötze (Spielwaren), Brettspiele, Dominospiele, Drachen, elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, Fahrzeugmodelle (verkleinert), Faschingsmasken, Federballspiele, ferngesteuerte Fahrzeuge (Spielzeuge), ferngesteuerte Flugzeuge (Spielzeuge), geldbetätigte Spielautomaten (Maschinen), Geduldsspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Mah-Jong, Marionetten, Pistolen (Spielwaren), Plüschtiere, Puppen (Spielwaren), Puppenbetten, Puppenhäuser, Puppenkleider, Puppenstuben, Puzzles, Schachbretter, Schachspiele, Schaukelpferde, Scherzartikel (Attrappen), Spielkarten, Spielwürfel, Spielzeug für Haustiere, Spielzeugfahrzeuge, Sudoku, Teddybären, Würfelbecher, Wurfpeile, Wurfscheiben (Spielzeug);

Klasse 35: Annahme, Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen (Büroarbeiten), Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beschaffungsdienstleis-

tungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), Bestellannahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung, auch im Rahmen von e-commerce, Betrieb einer Im- und Exportagentur, betriebswirtschaftliche Beratung, Buchführung, Büroarbeiten, Dateienverwaltung mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen, Durchführung von Auktionen und Versteigerungen im Internet, Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten, Fernsehwerbung, Herausgabe von Werbetexten, Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben, Informationen in Geschäftsangelegenheiten, kommerzielle Verwaltung der Lizenzierung von Waren und Dienstleistungen für Dritte, Kundengewinnung und -pflege durch Versandwerbung (Mailing), Marketing (Absatzforschung), Marketing auch in digitalen Netzen, Marktforschung, Meinungsforschung, Merchandising, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), Online Werbung in einem Computernetzwerk, Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, organisatorische Beratung, organisatorisches Projektmanagement im EDV-Bereich, Pflege von Daten in Computerdatenbanken, Plakatanschlagwerbung, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Planung und Überwachung von Unternehmensentwicklungen in organisatorischer Hinsicht, Planungen (Hilfe) bei der Geschäftsführung, Präsentation von Firmen im Internet

und anderen Medien, Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzelhandel, Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Computer, Computerbestandteile, Computerzubehör, insbesondere Tinten, Toner, Rohlinge, Druckerpapier, Unterhaltungselektronikgeräte, Laufwerke, Speicher, Grafikkarten, Kabel, Lüfter, Gehäuse, Umschalter, Tastaturen, Spiele, Spielzeug, Computerspiele, Büroartikel, Etiketten, Folien, Bücher, Software, Erotikartikel, Zubehör für Mobiltelefone, Automobilzubehör, Beleuchtungsartikel, Wellness-Produkte, Werkzeug für den Haus- und Gartenbereich, Hobbyartikel, Freizeitartikel, Kameras, Musikgeräte, Navigationssysteme, Gemälde, Haushaltswaren, Bekleidung, Scherzartikel; Einzelhandelsdienstleistungen im Rahmen des Versandhandels bezüglich Computer, Computerbestandteile, Computerzubehör, insbesondere Tinten, Toner, Rohlinge, Druckerpapier, Unterhaltungselektronikgeräte, Laufwerke, Speicher, Grafikkarten, Kabel, Lüfter, Gehäuse, Umschalter, Tastaturen, Spiele, Spielzeug, Computerspiele, Büroartikel, Etiketten, Folien, Bücher, Software, Erotikartikel, Zubehör für Mobiltelefone, Automobilzubehör, Beleuchtungsartikel, Wellness-Produkte, Werkzeug für den Haus- und Gartenbereich, Hobbyartikel, Freizeitartikel, Kameras, Musikgeräte, Navigationssysteme, Gemälde, Haushaltswaren, Bekleidung, Scherzartikel; Preisermittlung für Waren und Dienstleistungen, Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme, Rundfunkwerbung, Sammeln und Zusammenstellen von themenbezogenen Presseartikeln, Schaufensterdekoration, Schreibma-

schinenarbeiten, Sponsoring in Form von Werbung, Stenografarbeiten, Systematisierung von Daten in Computerdatenbanken, Telefonantwortedienst (für abwesende Teilnehmer), Telefonkostenabrechnung, Telemarketing, Textverarbeitung (Schreibdienste), Unternehmensberatung, Unternehmensverwaltung, Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken, Verbraucherberatung, Verbreitung von Werbeanzeigen, Verfassen von Werbetexten, Verkaufsförderung (Sales promotion) (für Dritte), Vermietung von Büromaschinen und -geräten, Vermietung von Verkaufsautomaten, Vermietung von Verkaufsständen, Vermietung von Werbeflächen, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet (Bannerexchange), Vermietung von Werbematerial, Vermietung von Werbezeit in Kommunikations-Medien, Vermittlung von Abonnements für Telekommunikationsdienste (für Dritte), Vermittlung von Adressen, Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das Internet, Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte, auch im Rahmen von e-commerce, Vermittlung von Mobilfunkverträgen (für Dritte), Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren, Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen, Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten, Vermittlung von Werbe- und Förderverträgen für Dritte, Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Know-how (Franchising), Vermittlung von Zeitungsabonnements (für Dritte), Versandwerbung, Verteilen von Werbemitteln, Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken, Verteilung

von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben), Vertretung wirtschaftlicher Interessen Dritter gegenüber politischen Entscheidungsträgern und anderen Personen, Vervielfältigung von Dokumenten, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Waren- und Dienstleistungspräsentationen, Werbung, Werbung durch Werbeschriften, Werbung im Internet für Dritte, Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken, Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken;

Klasse 39: Auslieferung von Paketen, Auslieferung von Waren, Austragen (Verteilen) von Zeitungen, Einlagerung von Waren, Einpacken von Waren, Entladen von Frachten, Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten, Lagerung von Waren, Vermietung von Lagern, Verpacken von Waren, Zustellung (Auslieferung) von Versandhandelsware

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 29. November 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bejaht und die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die für die angegriffene Marke in Klasse 35 geschützten Werbedienstleistungen seien mit denjenigen der Widerspruchsmarke in der gleichen Klasse identisch bzw. hochgradig ähnlich. Die für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen „Personalvermittlung“ und „Personalanwerbung“ ähnelten den Widerspruchsdienstleistungen aus den Bereichen der Unternehmensberatung und -verwaltung sowie der Kontakt- und Vertragsvermittlung. Die in Klasse 41 aufgeführten Dienstleistungen „Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen“ der jüngeren

Marke seien noch als ähnlich zu beurteilen zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Organisation und Durchführung von Werbeveranstaltungen, Organisation von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Veranstaltung von Ausstellungen und Messen für wirtschaftliche und Werbezwecke“. Diese im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen richteten sich an ein recht breites, normal informiertes Publikum. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich und nicht vermindert, weil der Begriff „PEARL“ in den betroffenen Dienstleistungsgebieten nicht als beschreibende Sachangabe verwendet werde. Zumindest in klanglicher Hinsicht werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke von dem einzigen kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Pearl“ geprägt, weil der Bestandteil „Promotion“ die Art bzw. den Gegenstand der Werbedienstleistungen unmittelbar beschreibe und somit als schutzunfähiges Wortelement zurücktrete. Demzufolge stünden sich die klangidentischen Wörter „Pearl“ und „PEARL“ gegenüber.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 29. November 2011 aufzuheben.

Mit ihrem bei Gericht am 5. März 2012 per Telefax eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tage hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Sie ist der Ansicht, die Vergleichsmarken unterschieden sich durch den zusätzlichen Wortbestandteil „Promotion“ der jüngeren Marke ausreichend deutlich, so dass eine Verwechslungsgefahr bereits durch diesen Zusatz ausgeräumt werde. Der Wortbestandteil „Promotion“ könne für die beanspruchten Dienstleistungen nicht als rein beschreibend angesehen werden, so dass er nicht vollständig hinter den Markenbestandteil „Pearl“ zurücktrete.

Die Widersprechende hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 i. V. m. § 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, weil die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat.

1.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit einem am 5. März 2012 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tage bestritten.

2.

Da sie die Einrede der Nichtbenutzung erhoben hat, ohne präzise die Vorschrift zu zitieren, ist in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen, dass die Einrede beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG umfassen soll (BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 43 Rdnr. 12; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18; Fezer/Grabrucker, Handbuch der Markenpraxis, 2. Aufl., Rdnr. 560).

3.

Die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist jedoch unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit der Eintragung am 15. Februar 2007 zu laufen begann, erst nach der am 11. September 2009 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke endete.

4.

Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist dagegen zulässig, so dass es der Widersprechenden obliegt, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke gemäß § 26 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch, also im Zeitraum von Juni 2008 bis Juni 2013, glaubhaft zu machen. Dies hat sie jedoch unterlassen.

Obwohl ihr die Beschwerdebegründung mit der Nichtbenutzungseinrede spätestens im Mai 2012 zugegangen ist und sie mit gerichtlichem Schreiben vom 7. Februar 2013 über die Bearbeitung des Verfahrens ab Anfang April 2013 informiert worden ist, hat sie keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu