



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 113/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. Januar 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR Marke 835 265

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund mündlicher Verhandlung am 14. Januar 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richterin Dorn und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die international registrierte Wortmarke Nr. 835 265

MODERN TIMES GROUP

ist aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nr. 302 12 949 (grau/weiß)



Widerspruch erhoben worden.

Die angegriffene Marke genießt Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 41.

Der Schutz der am 4. November 2002 eingetragenen Widerspruchsmarke erstreckt sich zuletzt auf folgende Dienstleistungen:

Marketing, Marktforschung, Marktanalyse, Meinungsforschung; Markenentwicklung, Markenberatung, Design von Marken; Dienstleistungen einer Werbeagentur inklusive Werbemittlung, Public Relations, Eventmarketing, Livemarketing; Werbung inklusive Rundfunk-, Fernseh-, Kinowerbung; Unternehmensberatung, insbesondere die Entwicklung und Durchsetzung von Beratungsstrategien; betriebswirtschaftliche Beratung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Organisationsberatung, Personalberatung; Filmproduktion, Produktion von Image- und Werbefilmen, Produktion von Musikvideos; Entwicklung, Zusammenstellung und Durchführung von Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Entwicklung, Zusammenstellung und Durchführung von Unterhaltungs- und Showprogrammen; Künstlervermittlung; Aus- und Fortbildung; Veranstaltung von Seminaren; Veröffentlichung von Büchern; Beratung und Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Dienstleistungen eines Graphikdesigners und Verpackungsdesigners; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Erstellen von Computeranimationen; Handel mit Film-, Fernseh- und Videolizenzen; Franchising, nämlich Vermittlung von organisatorischem, wirtschaftlichem, technischem Know-how.

Die Markenstelle für Klasse 41 IR hat den Widerspruch durch Beschlüsse vom 13. Dezember 2007 und – im Erinnerungsverfahren – vom 24. August 2012 zurückgewiesen.

Nach der Begründung des Erinnerungsbeschlusses bestehe ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch bezogen auf identische Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Der eingeschränkte Ähnlichkeitsgrad der streitbefangenen Marken lasse Verwechslungen insoweit und erst recht bezogen auf andere Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht erwarten.

Insbesondere präge der übereinstimmende Bestandteil „Modern Times“ in keinem der Vergleichszeichen den Gesamteindruck. Die Wortkomponenten der Widerspruchsmarke würden als zusammengehörig im Sinn eines „Marketings für moderne Zeiten“ wahrgenommen. Anhaltspunkte für das Vorliegen assoziativer Verwechslungsgefahr seien nicht gegeben.

Der Gesichtspunkt rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke, die die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 19. März 2009 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bestritten hatte, habe dahin gestellt bleiben können.

In seiner hiergegen gerichteten Beschwerde nimmt der Widersprechende im Wesentlichen auf sein Vorbringen im Verfahren vor der Markenstelle Bezug, aus dem sich nach seiner Ansicht bereits die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ergebe. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe unmittelbare Verwechslungsgefahr, weil beide Marken im Rahmen klanglicher Zeichenwiedergabe auf die kennzeichnenden Komponenten „Modern Times“ zurückgingen. Im Übrigen gebe die angegriffene Marke Anlass, die Zeichen als Serienmarken desselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundener Inhaber zu werten.

Der Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, dass eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung nicht glaubhaft gemacht sei. Das diesbezügliche Vorbringen des Widersprechenden beschränke sich nämlich auf *ein* Angebotsschreiben vom Februar 2009.

Zwischen den Vergleichsmarken bestehe überdies keine Verwechslungsgefahr, da sich die Zeichenbestandteile „Modern Times“ in einem Hinweis auf ein zeitgerechtes Angebot erschöpften und daher nicht als eigenständig kennzeichnende Zeichenelemente wahrgenommen würden.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Der Widersprechende vermag im Rahmen des Widerspruchsverfahrens keine Rechte aus der Widerspruchsmarke abzuleiten, da die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke im maßgebenden Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG i.V.m. §§ 124, 107 Abs. 1 MarkenG).

1. Die im Erinnerungsverfahren mit Schriftsatz der Markeninhaberin vom 19. März 2009 erhobene Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist zulässig.

Sie nach Ablauf der sog. Benutzungsschonfrist von fünf Jahren nach widerspruchsfreier Eintragung der Widerspruchsmarke am 4. November 2002 erhoben worden (s. § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG; § 26 Abs. 5 MarkenG).

Die Nichtbenutzungseinrede entfaltet auch für die Beschwerdeinstanz Wirkung und brauchte daher nicht erneut erklärt zu werden (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp).

Nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG oblag es dem Widersprechenden damit, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch“ glaubhaft zu machen. Dieser Zeitraum steht aufgrund der Bindung an den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch nicht von vornherein fest, sondern wandert im Verlauf des Widerspruchsverfahrens einschließlich des gerichtlichen Beschwerdeverfahrens gleichsam mit (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 10).

Der Benutzungszeitraum erstreckt sich im Streitfall ausgehend vom Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung über die Beschwerde, die die Grundlage für die Entscheidung über den Widerspruch bildet, von 14. Januar 2009 bis 14. Januar 2014.

2. Die den Schreiben des Widersprechenden vom 4. Juni 2009, vom 6. Februar 2010, vom 28. Juli 2010, vom 14. März 2011 und vom 8. November 2011 zu entnehmenden Angaben machen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Benutzungszeitraum nicht, auch nicht für einzelne der registrierten Dienstleistungen, glaubhaft.

a) Die eidesstattlichen Versicherungen vom 6. Februar 2010 (Bl. 95 VA) und vom 14. März 2011 (Bl. 116 VA), wonach die Widerspruchsmarke seit 2002 kontinuierlich im unternehmerischen Verkehr mit dem Ziel der unternehmerischen Umsatzabsicht verwendet worden sei sowie Unternehmensdarstellungen als Akquise-

instrumente verteilt worden seien, entbehren substantiierter Angaben zum genauen Zeitpunkt, zum konkreten Gegenstand, zur konkreten Art und zum Umfang der Markenbenutzung. Eine Bewertung der Angaben am Maßstab der Regelung über die Anforderungen rechtserhaltender Markenbenutzung nach § 26 MarkenG ist auf dieser Grundlage nicht möglich.

b) Soweit in der eidesstattlichen Versicherung vom 14. März 2011 erklärt ist, seit 2005 seien 25 Unternehmensdarstellungen verteilt worden, ergibt sich nicht, ob und ggf. wieviele Kataloge gerade im relevanten Benutzungszeitraum 2009-2014 verteilt worden sind.

Entsprechend verhält es sich bezogen auf die Angaben zur Abgabe von 100 – 120 Visitenkarten ab dem Jahr 2002, die mit der farblich modifizierten Widerspruchsmarke versehen waren.

Das bloße Verteilen von Visitenkarten als solches ist im Übrigen nicht als markenmäßige Benutzungshandlung einzuordnen. Der im Zusammenhang einer markenmäßigen Verwendung notwendige Bezug zwischen Marke und einer bestimmten Dienstleistung (vgl. BGH GRUR GRUR 2008, 616 Rn. 16 – AKZENTA) könnte allenfalls aus damit einhergehender zusätzlichen Umständen abgeleitet werden, zu denen jedoch nichts vorgetragen ist.

c) Die vorgelegten Kopien von Geschäftskorrespondenz beziehen sich, soweit nachvollziehbar, mit Ausnahme der Korrespondenz mit der Fa. T... vom 29. Januar 2009 bzw. vom 17. Februar 2009 (Anlagen zu Bl. 95 VA) auf Vorgänge, die zeitlich vor dem maßgeblichen Benutzungszeitraum, d.h. vor dem 14. Januar 2009, liegen. Sie sind schon aus diesem Grund ungeeignet, die Benutzung der Marke im Benutzungszeitraum aufzuzeigen.

d) Die danach berücksichtigungsfähigen Benutzungshandlungen, nämlich das o.g. Angebot gegenüber der Fa. T... sowie – unterstellt – anteilig für den Benutzungszeitraum die Übergabe von 10 Unternehmensdarstellungen und von 20 Visitenkarten lassen keine nach Art, Dauer, Umfang und Häufigkeit ernsthafte Benutzung im Inland erkennen (vgl. § 26 Abs. 1 MarkenG).

Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die eine tatsächliche geschäftliche Verwendung belegen. Dazu rechnen vorrangig Nutzungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (vgl. BGH GRUR 2006, 152 Rn. 21 – Gallup).

Der einzige konkretisierte Geschäftskontakt (Fa. T...) bezieht sich auf ein Vertragsangebot vom Februar 2009 über die Veranstaltung eines Workshops aus Anlass der Zusammenführung von zwei Unternehmen, das den eingetragenen Dienstleistungen „Organisations-, Personalberatung“ zuzuordnen ist. Markenmäßige Benutzung kann insofern angenommen werden. Dem diesbezüglichen Vortrag des Widersprechenden ist allerdings nicht zu entnehmen, ob der Auftrag tatsächlich erteilt worden ist (Angebotshöhe ... € zzgl. Steuern). Zwar ist auch das bloße Angebot als Benutzungshandlung zu werten. Als solches ist es aber für sich genommen nur eingeschränkt geeignet, eine Scheinbenutzung auszuschließen.

Die Benutzung muss sich nicht zwingend über den gesamten maßgebenden Zeitraum erstrecken, sondern kann in Wechselwirkung mit dem mengenmäßigem Umfang einen eingeschränkten Zeitraum betreffen. Indessen kann hier weder unter dem Gesichtspunkt der Nutzungsdauer noch unter dem Gesichtspunkt des Umfangs eine Markenbenutzung für bestimmte Dienstleistungen festgestellt werden, die kohärent auf Gewinnung oder Erhaltung von Marktanteilen abzielt. Viel-

mehr ist lediglich eine punktuelle Benutzung mit ungewisser Marktresonanz aufgezeigt, für deren Fortsetzung nach Februar 2009 keine Anhaltspunkte bestehen.

Wenn die betreffenden Leistungen im Benutzungszeitraum nicht nachgefragt waren, was eine ernsthafte Benutzung nicht ausschließt, würde sich ein ernsthafter Benutzungswille jedenfalls in umfangreichen Werbemaßnahmen äußern. Auch hierfür bietet der Vortrag angesichts der geringen Anzahl der Unternehmensdarstellungen oder Visitenkarten, deren anteilige Abgabe trotz der insoweit bestehenden Bedenken unterstellt werden kann, keinen hinreichenden Anhalt.

In Zusammenhang mit der Ernsthaftigkeit der Benutzung können indiziell auch Umstände berücksichtigt werden, die vor oder nach dem rechtserheblichen Benutzungszeitraum liegen. Das den eingereichten Unterlagen zu entnehmende Geschäftsgebaren unmittelbar vor dem relevanten Benutzungszeitraum, nämlich Kopien von Schreiben vom 24. März 2008 und vom 8. Mai 2008 (jeweils Angebot P... GMBH „Weiterentwicklung Bierclub“), lässt jedoch allenfalls eine gelegentliche Markenbenutzung erkennen.

3. Die Sache war entscheidungsreif. Es bestand hier keine zusätzliche richterliche Hinweispflicht gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i.V. mit § 139 ZPO, deren Versäumnis eine Verpflichtung des Gerichts zur Vertagung oder Gewährung eines Schriftsatznachlasses begründen kann.

In der mündlichen Verhandlung wurden die erheblichen rechtlichen und tatsächlichen Aspekte der Markenbenutzung erörtert. Insbesondere hat der Senat den konkret relevanten Benutzungszeitraum ausdrücklich benannt und auf Bedenken unter dem Gesichtspunkt hinreichender Konkretheit der eidesstattlichen Versicherungen hingewiesen. Der Widersprechende, der sich auf den nach seiner Ansicht hinreichenden Vortrag im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle bezog, hat darauf die Vorlage weiterer Dokumente in den Raum gestellt, letztlich aber hiervon abgesehen.

Weitere richterliche Hinweise oder die Einräumung zusätzlicher Gelegenheit zur Äußerung, die nicht beantragt war, waren nicht veranlasst. Wegen des - bezogen auf Benutzungsfragen geltenden - Beibringungsgrundsatzes (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 – DRAGON), der dem Widersprechenden die Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung der Benutzung auferlegt, waren zusätzliche Hinweise sogar durch die richterliche Neutralitätspflicht ausgeschlossen (vgl. BPatG GRUR 2004, 950 (953) – Acelat/Acesat; GRUR 2000, 900 (902) – Neuro-Vibolex; BeckRS 2007, 02253 Rn. 43, 44, 48 – Vision Arena/@rena vision).

Das Gebot rechtlichen Gehörs verlangt grundsätzlich nicht, dass das Gericht vor dem Erlass seiner Entscheidung auf seine Rechtsauffassung hinweist und auf dieser Grundlage die Möglichkeit zu weiterem Vortrag eröffnet (vgl. BGH GRUR 2000, 894 – Micro-PUR).

Die Aufklärungspflicht nach § 139 ZPO erstreckt sich im Übrigen von vornherein nicht auf Umstände, die den Verfahrensbeteiligten bei Aneignung der zur sachgerechten Verfahrenführung notwendigen Kenntnisse erkennbar sein müssen (vgl. BGH MarkenR 2007, 376 Rn. 9; BPatG GRUR 2000, 900 – Neuro-Vibolex). Der Widersprechende konnte im Rahmen der Geltendmachung von Rechten aus einer Marke daher insbesondere nicht darauf vertrauen, dass das Gericht ihn über Grundfragen des Benutzungsrechts wie die Notwendigkeit einer hinreichend konkreten Glaubhaftmachung oder die Bestimmung des maßgebenden Benutzungszeitraums unterrichtet. Insofern sind hier keine Gesichtspunkte berührt, die im Sinn von § 139 Abs. 2 ZPO lediglich übersehen oder für unerheblich erachtet worden sind.

Hierzu bestand umso weniger Anlass, als die Inhaberin der angegriffenen Marke in ihren Schriftsätzen vom 22. April 2010, vom 21. Oktober 2010 und vom 15. Juni 2011 auf die überdies auch dem Gesetzestext zu entnehmende Rechtslage aufmerksam gemacht hatte und dem Widersprechenden daher schon

dadurch der Umfang seiner Darlegungsobliegenheit bewusst gewesen sein musste.

Das in der Beschwerdebegründung geäußerte Ersuchen um einen Hinweis kann den Widersprechenden nicht von den in diesem Zusammenhang bestehenden Obliegenheiten entbinden und geht insoweit ins Leere (vgl. BPatG a.a.O. – Neuro-Vibolex; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 43 Rn. 50 ff.).

III.

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Dr Albrecht

Dorn

Schmid

Hu