



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 540/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2013 014 704

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters am Landgericht Dr. Söchtig am 26. Juli 2016

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Wortmarke

memon

ist am 25. März 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Sie ist für die Waren der

„Klasse 7:

Filter [Teile von Maschinen oder Motoren]; Umweltschutzgeräte für Motoren; Apparate zur Herstellung von Wässern

Klasse 9:

Apparate und Instrumente zum Umwandeln, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Dosiergeräte; Elektromagnetspulen; Entstörgeräte [Elektrizität], insbesondere Geräte zur Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen von Elektrosmog einschließlich der nachteiligen Auswirkungen von elektromagnetischen oder elektrostatischen Feldern sowie Ionisationen und Geräte zur Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen von elektromagnetischen Feldern bei schnurlosen Telefonen oder Handys oder Telefonanlagen; Hochfrequenzgeräte; Ionisationsgeräte, nicht für die Luftbehandlung; Magnete; Sender für elektronische Signale; Photovoltaikanlagen, nämlich bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Wechselrichtern, elektronischen Apparaten und Instrumenten zur Steuerung, Regelung, Erfassung und Überwachung

Klasse 11:

Beleuchtungs-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte; Luftdesodorierungsgeräte; Filter [Teile von häuslichen oder gewerblichen Anlagen]; Luftfilteranlagen; Wasserfiltriergeräte; Luftionisationsgeräte; Wasserleitungsanlagen; Luftreinigungsapparate und -maschinen, insbesondere zur Reduzierung der nachteiligen Auswirkungen von Elektrosmog, elektromagnetischen oder elektrostatischen Feldern insbesondere von Handys oder Telefonanlagen sowie von Ionisationen; Wasserreinigungsanlagen, Geräte zur energetischen Wasseraufbereitung; Gasreinigungsanlagen; Trinkwasserfilter; thermische Solarkollektoren“

geschützt.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 26. April 2013 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 25. Juli 2013 Widerspruch erhoben aus ihrer am 14. Juni 1996 eingetragenen Wortmarke „memonic“ (39607041), welche für die Waren und Dienstleistungen

„Geräte zum Messen des Wärmeverbrauchs und/oder des Wasserverbrauchs mit Zubehör, nämlich Impulskontaktzähler, Betriebsstundenzähler, Meldekontakte einschließlich Direktauslesung über eingebautes Display und Folientastatur, Auslesung der Daten über die optische Schnittstelle auf PC oder Laptop, Direktauslesung auf einem festangeschlossenen PC, Datenfernübertragungen mittels Telefonmodem und externen Leitstellen PC; Computer, Computersoftware, Magnetaufzeichnungsträger, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugung-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Telekommunikation; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

Schutz beansprucht.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Zur Begründung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende ausgeführt, zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit in schriftbildlicher und in phonetischer Hinsicht. Ferner sei auch vom Vorliegen einer hochgradigen Warenähnlichkeit auszugehen.

Zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung ihrer Widerspruchsmarke hat die Widersprechende einen Ausdruck ihrer Homepage sowie ferner zwei ihrer

Produktkataloge aus den Jahren 2005 und 2012 vorgelegt. Weiterhin noch eine eidesstattliche Versicherung des Leiters ihrer Marketingabteilung, Herrn Fischetti, datierend vom 10. Dezember 2013. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Anlagen 1 bis 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 20. Dezember 2013 verwiesen.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben ausgeführt, die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise seien nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die vorliegend relevanten Waren und Dienstleistungen nachzuweisen. Dies gelte zunächst für den Ausdruck der Homepage der Widersprechenden, da dort die Widerspruchsmarke nicht genannt sei. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung von Herrn Fischetti enthalte keinerlei Tatsachen, sondern bloße Werturteile und Rechtsmeinungen. Auch die beiden Produktkataloge seien nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen. Dies, da die bloße Vorlage von Broschüren keine Aussage dazu treffen könne, in welchem Umfang und in welchem Zeitraum eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke erfolgt sei. Hinsichtlich der Broschüre aus dem Jahr 2012 sei ergänzend darauf hinzuweisen, dass dort nicht die Widersprechende mit Sitz in Essen im Impressum genannt werde, sondern ein Unternehmen in Münster. Allenfalls, so die Inhaber der angegriffenen Marke, wäre auf Grundlage der Produktkataloge eine Verwendung der Widerspruchsmarke für ein einziges Produkt, nämlich einen „Funkempfänger zum Empfang von Verbrauchszählerständen“ erkennbar.

Mit Schriftsatz vom 17. April 2014 hat die Widersprechende als Anlage 5 noch ergänzend einen weiteren Ausdruck ihrer Internetseite www.ista.de vorgelegt, auf den ebenfalls verwiesen wird.

Mit Beschluss vom 25. August 2014 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat

es ausgeführt, die Widersprechende habe bereits eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Die von ihrem Marketingleiter F... für vorliegendes Verfahren abgegebene eidesstattliche Versicherung enthalte keine (Mindest-) Angaben zu Um- oder Absätzen hinsichtlich der dort genannten Waren. Auch den weiteren Unterlagen seien keine Angaben zum Benutzungsumfang der Widerspruchsmarke zu entnehmen, die möglicherweise die eidesstattliche Versicherung hierzu ergänzen könnten. Der Vortrag der Widersprechenden erlaube nicht, sich ein abgeschlossenes, vollständiges und gesichertes Gesamtbild von der Benutzung der Widerspruchsmarke in der Bundesrepublik Deutschland zu machen, da zumindest hinsichtlich des Umfangs der Markenbenutzung seitens der Widersprechenden keine Angaben gemacht worden seien. Diese trage jedoch die Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung. Verbleibende Zweifel gingen daher zu ihren Lasten, was dem Erfolg des Widerspruchs entgegenstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 7. Oktober 2014.

Zur Begründung führt sie aus, an den Benutzungsnachweis der Widerspruchsmarke seien keine überspannten Anforderungen zu stellen. Insoweit sei bereits eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Widerspruchsmarke ausreichend. Diesem Erfordernis habe sie vorliegend Genüge getan, was das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss verkannt habe. Sie habe durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung als klassisches Mittel der Glaubhaftmachung und durch die Vorlage von Prospektmaterial sowie Internetausdrucken hinreichend glaubhaft gemacht, dass sie als Weltmarktführerin in ihrem Bereich ihre Widerspruchsmarke auch rechtserhaltend nutze. Diese werde von ihr seit der Registrierung umfassend und kontinuierlich in Deutschland rechtserhaltend benutzt, wie sich aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln ergebe. Sie sei Weltmarktführerin in ihrem Geschäftsbereich und setze ihre Marken natürlich auch entsprechend ein, was

schon durch das vorgelegte Prospektmaterial und die Internetausdrucke offensichtlich sei und eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für eine rechtserhaltende Markenbenutzung begründe.

Weiterhin lägen auch die Voraussetzungen einer Zeichen- und Warenähnlichkeit vor. Insoweit verweist sie auf ihr bisheriges Vorbringen im Widerspruchsverfahren.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 25. August 2014 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen deutschen Wortmarke 30 2013 014 704 auf Grund des Widerspruchs aus der deutschen Wortmarke 396 070 41 anzuordnen.

Die Beschwerdegegner beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit zutreffender Begründung, so die Beschwerdegegner, habe das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss eine hinreichende Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke verneint. Die vorgelegten Unterlagen seien insoweit nicht ausreichend, da sie insbesondere keine Angaben zu Umfang, Dauer und Reichweite der angeblichen Benutzung enthielten. Soweit die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Beschwerdebegründung mehrfach vorgetragen habe, im Bereich der verbrauchergerechten Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und Hausnebenkosten Weltmarktführer zu sein, werde dies bestritten. Allein dies ersetze zudem nicht die Notwendigkeit, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft nachzuweisen. Einen solchen Nachweis sei die Beschwerdeführerin bisher schuldig geblieben.

Selbst wenn man jedoch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu Gunsten der Beschwerdeführerin unterstellen wollte, so sei der Widerspruch gleichwohl unbegründet, da keine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Zeichen vorliege.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke für die von dieser erfassten Waren- und Dienstleistungen nicht glaubhaft gemacht. Die Frage, ob zwischen den beiden sich gegenüberstehenden Zeichen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vorliegen, bedarf daher keiner weiteren Erörterung.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Parteien die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben und sie auch nicht sachdienlich erschien (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1.

Die Beschwerdegegner haben die (unbeschränkte) Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Diese ist zulässig, da die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke bei Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits abgelaufen war. Demgemäß muss die Inhaberin der Widerspruchsmarke vorliegend glaubhaft machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, in Deutschland rechtserhaltend benutzt hat (§ 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Darüber hinaus muss die

Inhaberin der Widerspruchsmarke glaubhaft machen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch rechtserhaltend benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Da die Eintragung der angegriffenen Marke der Beschwerdegegner am 26. April 2013 veröffentlicht worden ist, läuft der erste diesbezügliche Benutzungszeitraum von April 2008 bis April 2013. Auf Grund der Tatsache, dass als „Entscheidung“ gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG die das jeweilige Verfahren abschließende Entscheidung zu verstehen ist, also ggf. erst die Beschwerdeentscheidung (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 43, Rdnr. 17), läuft der zweite Benutzungszeitraum von Juli 2011 bis Juli 2016.

Die Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat sich auf alle maßgeblichen Umstände einer Markenbenutzung zu erstrecken, die den Bedingungen des § 26 MarkenG entspricht. Die Erfordernisse einer Glaubhaftmachung müssen insgesamt erfüllt sein. Fehlen z. B. Angaben über Zeit oder Umfang der Benutzung, liegt keine ausreichende Glaubhaftmachung vor (BPatG GRUR 1994, 629 - Duotherm). Das wichtigste Glaubhaftmachungsmittel hinsichtlich Umfang, Zeitraum und Ort der bestrittenen Benutzung stellt die eidesstattliche Versicherung dar. Diese muss sich auf die Darstellung von Tatsachen beziehen und darf sich nicht in der Wiedergabe von Werturteilen und Rechtsmeinungen erschöpfen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 81).

2.

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze hat die Beschwerdeführerin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarke nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Zum Nachweis einer solchen hat sie zunächst einen Ausdruck ihrer Homepage vorgelegt (Anlage 1 zum Schriftsatz vom 20. Dezember 2013). Dort findet sich die Widerspruchsmarke an keiner Stelle, so dass die Anlage als solche einen Beleg für die rechtserhaltende Benutzung derselben nicht zu liefern vermag.

Des Weiteren hat die Beschwerdeführerin zwei Produktkataloge aus den Jahren 2005 und 2012 in das Verfahren eingeführt (Anlagen 3 und 4 zum Schriftsatz vom 20. Dezember 2013). Aus der Anlage 3 ist ersichtlich, dass dort das Zeichen „memonic“ zur Kennzeichnung eines Datenkonzentrators zum Erfassen, Speichern und Weiterleiten von Verbrauchswerten verwendet wird („memonic II radio“), wobei das Zeichen auch auf dem entsprechenden Gerät selber angebracht ist. Aus der Anlage 4 wiederum geht hervor, dass die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung einer Kommunikationseinheit Verwendung findet, die ebenfalls der Erfassung von Verbrauchs- und Betriebsdaten dient („memonic 3 radio net“). Dass das Zeichen selbst auf dem entsprechenden Gerät jedoch auch angebracht ist, kann der Anlage nicht entnommen werden. Aus dem ergänzend vorgelegten weiteren Ausdruck der Internetpräsenz der Beschwerdeführerin (Anlage 5 zum Schriftsatz vom 17. April 2014) geht wiederum nur die Verwendung der Widerspruchsmarke für die Kommunikationseinheit „memonic 3 radio net“ hervor, ohne dass auch hier die konkrete Art der Verwendung auf dem entsprechenden Gerät selber ersichtlich wäre. Die Anbringung der Marke auf der Ware selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung ist jedoch im Bereich der Widerspruchswaren üblich und deshalb auch für die Anerkennung der rechtserhaltenden Benutzung unabdingbar (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26, Rdnr. 36).

Die von der Beschwerdeführerin vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel lassen auch aus anderen Gründen nicht den Schluss auf eine überwiegend wahrscheinliche (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 59) rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu.

In der eidesstattlichen Versicherung (Anlage 2 zum Schriftsatz vom 20. Dezember 2013) erklärt der Leiter der Abteilung Marketing der Beschwerdeführerin, dass die Widerspruchsmarke von der Markeninhaberin seit der Registrierung kontinuierlich rechtserhaltend in Deutschland genutzt und intensiv beworben worden sei. Dabei sei die Markennutzung durch Verwendung des Markennamens auf den betreffenden Geräten und in der Werbung, vor allem für Geräte zur Messung, Anzeige, Erfassung, Speicherung und drahtlosen Übertragung von Betriebs- und Verbrauchsdaten erfolgt.

Diese Angaben sind unbehelflich. Notwendig wäre insoweit vielmehr eine konkrete Erklärung, welche Kennzeichnung in welchem Zeitraum und in welchem Umfang für welche Waren in welcher Form verwendet worden ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43, Rdnr. 81).

Entsprechendes gilt für die beiden vorgelegten Produktkataloge gemäß den Anlagen 3 und 4. Dass diese in einem nennenswerten Umfang in Deutschland verbreitet worden sind, hat die Beschwerdeführerin nicht dargetan. Sie hat sich vielmehr auf die bloße Vorlage zweier einzelner Kataloge beschränkt, ohne ergänzende Angaben zum Umfang deren Verbreitung zu machen, was jedoch erforderlich gewesen wäre, um die Ernsthaftigkeit der Benutzung glaubhaft zu machen.

Selbst wenn man unter Berücksichtigung der vorgelegten Produktkataloge zu Gunsten der Beschwerdeführerin unterstellen wollte, dass diese die Widerspruchsmarke für Geräte zum Erfassen, Speichern und Weiterleiten von Verbrauchswerten verwendet und die diesbezüglichen Geräte auch mit der Marke entsprechend gekennzeichnet hat, würde dies ein anderweitiges Ergebnis nicht rechtfertigen. Dies, da die Beschwerdeführerin jeglichen Vortrag zum Umfang einer solchermaßen unterstellten Markennutzung schuldig geblieben ist. So fehlt jeglicher Vortrag zum Umfang des Vertriebs entsprechender Geräte, zum hiermit erzielten Marktanteil und zum Umfang der diesbezüglich getätigten Werbe-

aufwendungen. Auch die Vorlage etwa von Rechnungen, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkte betreffen, ist die Beschwerdeführerin schuldig geblieben. Allein ihr Vortrag, Weltmarktführerin im Bereich der verbrauchsgerechten Erfassung und Abrechnung von Energie-, Wasser- und Hausnebenkosten zu sein, ist nicht ausreichend. Auch wenn man die inhaltliche Richtigkeit dieses Vorbringens wiederum zu Gunsten der Beschwerdeführerin unterstellen wollte, sagt dies nichts über den Umfang der Verwendung gerade der Widerspruchsmarke aus. Aus den vorgelegten Produktkatalogen ist nämlich ersichtlich, dass sie eine Vielzahl unterschiedlichster Produkte unter Verwendung verschiedenster Produktbezeichnungen anbietet, so dass allein eine unterstellte Weltmarktführerschaft in vorstehend angeführtem Bereich nicht einmal ansatzweise den Schluss auf eine überwiegend wahrscheinliche rechtserhaltende Benutzung gerade der Widerspruchsmarke zulässt. Mangels der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke konnte der Widerspruch und damit die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Me