



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 51/20

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 210 960

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2024 unter Mitwirkung des Richters Kätker als Vorsitzenden, des Richters Staats, LL.M.Eur., und der Richterin Wagner

beschlossen:

- 1) Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 vom 5. Mai 2020 teilweise, nämlich soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 294 931 die Eintragung der Marke 30 2015 210960 gelöscht worden ist, aufgehoben.
- 2) Der Widerspruch aus der Marke 294 931 wird auch insoweit zurückgewiesen.
- 3) Die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 18. Juni 2015 angemeldete Zeichen



ist am 26. November 2015 unter der Nummer 30 2015 210 960 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für zahlreiche Waren der Klassen 06, 07 und 08 eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 31. Dezember 2015 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdegegnerin am 31. März 2016 Widerspruch erhoben aus ihrer Wortmarke 294 931

Corneta

die am 12. Februar 1920 angemeldet und am 28. November 1922 eingetragen wurde. Sie ist geschützt für Waren der

Klasse 08: Messerschmiedewaren, Werkzeuge, Hieb- und Stichwaffen.

Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung von Herrn M...vom 29. Januar 2019 vorgelegt, der seit 1991 bei der Firma B...GmbH als Einkäufer und Produktmanager tätig war. In ihr wird versichert, dass ab 2009 bestimmte Stückzahlen an Stein-, Mauerdurchbruch, SDS-Plus sowie HSS-Bohrern an deutsche, europäische und nichteuropäische Kunden verkauft worden seien.

Mit Beschluss vom 5. Mai 2020 hat die Markenstelle für Klasse 08 beim DPMA, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

Klasse 06: Lagerbehälter aus Metall für Werkzeuge [leer];

Klasse 07: Ansatzstücke für elektrische Werkzeuge; Bohreinsätze für kraftgetriebene rotierende Werkzeuge; Elektrisch angetriebene Werkzeuge; Elektrisch betätigte Werkzeuge; Elektrische Entferner von Nägeln [Werkzeuge]; Elektrische Schärfmaschinen für Werkzeuge; Elektrische Werkzeuge; Elektrische Werkzeuge mit Bürsten zum Reinigen von Fenstern; Elektrische Werkzeuge zum Einschrauben; Feilen [elektrische Werkzeuge]; Klingen und Messer für elektrische Werkzeuge; Maschinell betätigte Werkzeuge; Mechanisch betätigbare Werkzeuge; Mechanisch betätigte Werkzeuge; Mechanische

Werkzeuge [Maschinenteile]; Motorbetriebene Werkzeuge; Rotierende Werkzeuge [Maschinen]; Rotierende Werkzeugeinsätze [Maschinenteile]; Schleifinstrumente [Werkzeuge für Maschinen]; Schleifmaschinen zum Aufbereiten der Kanten von Werkzeugen; Schleifmaschinen zum Kappen von Werkzeugen; Schleifscheiben [Werkzeuge für Maschinen]; Sinterhartmetallsitzen [Werkzeuge für Maschinen]; Sinterhartmetallsitzen für Werkzeugeinsätze; Werkzeuge [elektrisch]; Werkzeuge [Maschinenteile]; Werkzeuge für die Benutzung mit Werkzeugmaschinen; Werkzeuge für Holzbearbeitungsmaschinen; Werkzeuge für Maschinen; Werkzeuge für Werkzeugmaschinen; Werkzeuge zum Ausrichten von Bohrern [Maschinenteile]; Werkzeuge zum Benutzen mit Werkzeugmaschinen; Werkzeuge zum Bohren [Maschinen]; Werkzeugeinsätze für Maschinen;

Klasse 08: Bohreinsätze für handbetätigte Werkzeuge; Bohrer für handbetätigte Werkzeuge; Bohrfutter [Teile von handbetätigten Werkzeugen]; Bohrwerkzeuge[handbetätigte Werkzeuge]; Diamantbohrein-sätze für handbetätigte Werkzeuge; Diamantschneidwerkzeuge für handbetätigte Werkzeuge; Drehfräsen[handbetätigte Werkzeuge]; Handbetätigbare Werkzeuge und Geräte; Handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten; Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Handbetätigte Werkzeuge zum Bohren; Meißel [handbetätigte Werkzeuge]; Rotierende Bohrer [handbetätigte Werkzeuge]; Rotierende Metallschneidwerkzeuge [handbetätigte Werkzeuge]; Rotierende Schneidwerkzeuge [handbetätigte Werkzeuge]; Rotierende Werkzeugbohrein-sätze [handbetätigte Werkzeuge]; Schlagbohrer [handbetätigte Werkzeuge]; Schlangenbohrer für handbetätigte Werkzeuge; Selbstzentrierende Bohrfutter [Teile von handbetätigten Werkzeugen]; Spannfutter für handbetätigte Werkzeuge; Steinbohrer für handbetätigte Werkzeuge;

angeordnet.

Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, es sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zumindest für „Bohrer“ auszugehen. Die Widersprechende habe insoweit die Benutzung sowohl für den Zeitraum vom Januar 2011 bis Dezember 2015 als auch für Mai 2015 bis April 2020 glaubhaft gemacht. Die eidesstattliche Versicherung sowie die eingereichten Produktabbildungen belegten, dass die Marke in beiden Benutzungszeiträumen für unterschiedliche Bohrer in ausreichendem Umfang rechtserhaltend benutzt worden seien. Für eine weitergehende Benutzung fehlten hingegen hinreichende Angaben zum Umfang und zum Zeitraum der Nutzung. Die Waren, hinsichtlich derer die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet werde, seien entweder auch Bohrer, Zubehör oder Behälter oder wiesen eng verwandte Funktionalitäten auf. Die Widerspruchsmarke habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Marken seien in den Wortelementen identisch, so dass von Verwechslungsgefahr auszugehen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie trägt vor, die eidesstattliche Versicherung von Herrn M... genüge nicht zur Glaubhaftmachung der Benutzung. Es seien keine Rechnungen vorgelegt worden, die die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Zahlen bestätigten. Nicht ersichtlich sei, welche Stückzahlen von Mai 2015 bis April 2020 verkauft worden seien. Es sei auch nicht nachvollziehbar, wohin die Bohrer verkauft worden seien. Es sei auch unklar, in welchem Zeitraum und ob die Verkäufe in Deutschland getätigt worden seien. Sämtliche weiteren Unterlagen seien undatiert.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des DPMA vom 5. Mai 2020 teilweise, nämlich soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 294 931 die Eintragung der Marke 30 2015 210960 gelöscht worden ist, aufzuheben und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des DPMA vom 5. Mai 2020 teilweise, nämlich soweit der Widerspruch aus der Marke 294 931 zurückgewiesen worden ist, aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 210 960 auch insoweit anzuordnen.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 25. November 2021 wurden die Beteiligten darauf hingewiesen, dass die rechtserhaltende Benutzung nicht hinreichend dargelegt und glaubhaft gemacht worden sei. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 28. März 2022 mitgeteilt, dass „zunächst keine weiteren Schriftsätze in dieser Angelegenheit eingereicht“ würden. Den hilfsweise gestellten Antrag auf Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung hat sie mit Schriftsatz vom 21. Juni 2024 und die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 11. Juli 2024 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und im Übrigen zulässige Beschwerde ist begründet. Mangels hinreichender Darlegung und Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kann nicht vom Vorliegen von Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

1) Vorliegend handelt es sich um ein Verfahren über einen Widerspruch gegen eine Marke, die nach dem 1. Oktober 2009 und vor dem 14. Januar 2019 angemeldet worden ist. Daher sind gemäß § 158 Abs. 3 und Abs. 5 MarkenG die §§ 42 Abs. 1 und Abs.2, 43 Abs.1, 26 MarkenG in der Fassung bis zum 13. Januar 2019 (a.F.) anzuwenden.

2) Am 13. Juli 2016 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

a) Da die Einrede der Nichtbenutzung undifferenziert erhoben wurde, ist davon auszugehen, dass sie beide Zeiträume des § 43 Abs. 1 S.1 und S.2 MarkenG a.F. umfassen soll (stRspr, BGH GRUR 1998, 938 – DRAGON; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 4.Auflage, § 43 Rn 14; Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 43 Rn 30 und die dortigen Rechtsprechungsnachweise). Eine einmal wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede wirkt für alle Instanzen des Widerspruchsverfahrens und muss auch in der Erinnerungs- oder Beschwerdeinstanz nicht wiederholt werden (BPatGE 47, 101 – GALLUP I; BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp).

b) Die Einrede ist nach beiden Alternativen des § 43 Abs.1 MarkenG a.F. zulässig erhoben worden, weil die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits länger als fünf Jahre eingetragen war.

c) Es oblag der Widersprechenden somit, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 294 931 (auch) für den Zeitraum Juli/August 2019 bis Juli/August 2024 nach Art, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Für diesen Zeitraum hat die Widersprechende keine Glaubhaftmachungunterlagen vorgelegt. Mit Schreiben vom 12. Januar 2018 hat die Widersprechende Abbildungen der benutzten Marke im Zusammenhang mit verschiedenen Bohrern eingereicht. Mit Schreiben vom 30. Januar 2019 hat sie dann eine eidesstattliche Versicherung von Herrn M... vom 29. Januar 2019 vorgelegt sowie Auszüge aus undatierten Katalogen mit Abbildungen verschiedener Werkzeuge, darunter Bohrer, mit der Bezeichnung „Corneta“. In der eidesstattlichen Versicherung hat Herr M... angegeben, wie viele Stein-, Mauerdurchbruch-, SDS-Plus- sowie HSS-Bohrer „in den letzten 10 Jahren (seit 2009)“ an deutsche, europäische und außereuropäische Kunden verkauft worden seien. Da die Auszüge aus den Katalogen zwar undatiert, aber zusammen mit der eidesstattlichen Versicherung zur Akte gereicht wurden, können sie nicht jünger als diese sein. Weitere Glaubhaftmachungsmittel sind – trotz des Senatshinweises vom 24. November 2021 – nicht vorgelegt worden. Die sich aus dem „wandernden“ Benutzungszeitraum ergebende Notwendigkeit einer weiteren Glaubhaftmachung hatte die Widersprechende ohnedies von sich aus laufend zu berücksichtigen (stRspr, vergleiche Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 43 MarkenG, Rn. 22, mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen), so dass es eines speziellen Hinweises des entscheidenden Gerichtes nicht bedurfte, zumal die Widersprechende erklärt hatte, keine weiteren Schriftsätze einreichen zu wollen.

d) Da die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, können auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. S. 3 MarkenG a.F. keine Waren berücksichtigt werden, so dass eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG a.F. schon aus diesem Grund ausgeschlossen ist.

III.

Aus denselben Erwägungen ist die zulässige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden unbegründet.

IV.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind nicht gegeben. Die Widersprechende hat zwar einen letztlich erfolglosen, aber nicht von vornherein völlig untauglichen Versuch der Glaubhaftmachung unternommen. Hierbei ist besonders zu berücksichtigen, dass die Glaubhaftmachung der Benutzung in der Ausgangsentscheidung der Markenstelle für Klasse 08 des DPMA noch als ausreichend angesehen worden war. In diesem Fall ist eine Kostenauflegung nicht veranlasst (vergleiche 26 W (pat) 543/20, GRUR-RS 2021, 36794, Ströbele / Hacker / Thiering, Markengesetz, 14. Auflage 2024, § 71 MarkenG, Rn. 24).

V.

Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Beteiligten ihren Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen haben und eine solche auch nicht sachdienlich ist.

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie 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 kann nicht verlängert werden.

Kätker

Wagner

Staats

...