

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 64/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 46 332

BPatG 152

6.70

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. November 2000 aufgehoben, soweit der Widersprechenden die Kosten des Widerspruchsverfahrens auferlegt worden sind.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 398 46 332 die Bezeichnung

µScan

für die Waren und Dienstleistungen

"Wissenschaftliche, elektrische, optische und elektronische Meß- und Kontrollapparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), optoelektronische Oberflächenmeßgeräte, insbesondere berührungsfrei arbeitende Oberflächenmeßgeräte, Laser-Mikro

topometer, Laser-Profilometer, Datenverarbeitungsgeräte, Datenverarbeitungsprogramme; Erstellung von Datenverarbeitungsprogrammen".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1992 unter der Rollennummer 11 84 382 für die Waren

"Optische Zeichenerkennungsgeräte und -apparate, nämlich Computer, Computerprogramme, photographische Apparate, Videokameras"

eingetragenen Marke

siehe Abb. 1 am Ende

deren Schutzdauer zuletzt im Jahre 2000 verlängert worden ist.

Die Markeninhaberin hat bereits im patentamtlichen Verfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß der Prüferin den Widerspruch zurückgewiesen und die Verfahrenskosten der Widersprechenden auferlegt. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, der gemeinsame Zeichenteil "Scan" weise einen unmittelbar beschreibenden, allgemein verständlichen Sinngehalt auf, so daß der Verkehr sein Hauptaugenmerk auf die übrigen, ausreichend unterschiedlichen Markenteile richten werde. Zudem dürfe bei der angegriffenen Marke der vorangestellte griechische Buchstabe "μ" nicht vernachlässigt werden. Der Umstand, daß die Widerspre

chende ihren Widerspruch auf eine mehrgliedrige Marke, die lediglich in einem schutzunfähigen Bestandteil Ähnlichkeit mit der angegriffenen Marke aufweise, gestützt habe, gebe zu einer Auferlegung der Verfahrenskosten Anlaß.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und in der Folge Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt. Zur Begründung ist ausgeführt, der vorgeschobene griechische Buchstabe in der angegriffenen Marke trete in den Hintergrund, so daß sich die Marken "Scan" und "Scan Mos" gegenüberstünden. Der gemeinsame Bestandteil "Scan" werde nicht generell als beschreibende Angabe verstanden und die jüngere Marke wegen dieser Übereinstimmung auf die Widersprechende zurückgeführt. Bei dieser Sachlage sei jedenfalls die Auferlegung der Kosten auf die Widersprechende nicht angebracht.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Übereinstimmung in einer schutzunfähigen Angabe könne für sich gesehen grundsätzlich nicht Grundlage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sein. Aus diesem Grunde sei auch die Auferlegung von Kosten gerechtfertigt.

Die angegriffene Marke ist mit Verfügung vom 21. Dezember 2000 auf die jetzige Beschwerdegegnerin umgeschrieben worden.

II.

Die Beschwerde hat lediglich im Kostenpunkt Erfolg.

1. Die jetzige Inhaberin der angegriffenen Marke ist richtige Verfahrensbeteiligte. Der Umstand der Rechtsnachfolge ist der Widersprechenden durch das patentamtliche Schreiben vom 2. Januar 2001 mitgeteilt worden. Da sie hiergegen im nachfolgenden Beschwerdeverfahren keinen Widerspruch erhoben hat, wird entsprechend § 267 ZPO eine Einwilligung in den Beteiligtenwechsel vermutet.

2. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Absatz 1 Nr 2 Markengesetz ist nicht gegeben.

Eine Benutzung der Widerspruchsmarke kann allenfalls für "Computerprogramme" als glaubhaft gemacht angesehen werden. Soweit die Widersprechende zur Glaubhaftmachung weitere Produkte aus ihrem Hause vorgelegt hat und hierauf auch in der eidesstattlichen Versicherung vom 7. September 2001 (mittelbar) Bezug nimmt, ist dies schon deshalb ohne Belang, da die entsprechenden Waren, im wesentlichen Etiketten, Papier, CD-Rohlinge und entsprechende Hilfsmittel, vom Warenverzeichnis des Widerspruchszeichens nicht erfaßt werden. Zweifelhaft erscheint zudem, ob auch "Computerprogramme" generell unter das Warenverzeichnis subsumiert werden können, da dieses von dem Oberbegriff "optische Zeichenerkennungsgeräte und -apparate" ausgeht und der Begriff "Computerprogramme" in seiner Allgemeinheit eine unzulässige Erweiterung dieses Oberbegriffs darstellen würde. Eine Benutzung spezieller, unter diesen Oberbegriff fallender Computerprogramme ist aber seitens der Widersprechenden nicht dargetan.

Auch die Fassung der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung begegnet erheblichen rechtlichen Bedenken. Sie beschränkt sich darauf, einen Gesamtumsatz für alle unter der Widerspruchsmarke produzierten Waren anzugeben. Einzelumsätze für die hier allenfalls relevante Produktgruppe der "Computerprogramme" können ihr nicht entnommen werden. Der genannte Gesamtumsatz bewegt sich auch

nicht in einer Größenordnung, aus der bereits aus diesem Grund eine ausreichende Benutzung angenommen werden könnte. Weiter ist aus der eidesstattlichen Versicherung nicht ersichtlich, ob die genannte Umsatzzahl auch die hier nicht unmittelbar relevanten Auslandsumsätze erfaßt.

Letztlich können diese Fragen jedoch dahinstehen, da auch bei einer unterstellten Benutzung für "Computerprogramme" eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist.

Davon ausgehend können sich die jeweiligen Marken auch auf identischen Waren und Dienstleistungen begegnen.

Der Senat hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt. Zwar weist der Zeichenbestandteil "Scan" möglicherweise auf ein bestimmtes Einsatzfeld der so gekennzeichneten Waren hin. Wegen des nicht beschreibenden Zusatzes "Mos" ist das Zeichen in seiner Gesamtheit jedoch normal kennzeichnungskräftig.

Die Voraussetzungen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr liegen nicht vor.

Dies gilt zunächst in klanglicher Hinsicht. Im Rahmen der Gegenüberstellung der Zeichen ist das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit heranzuziehen. Insbesondere wird sein Gesamteindruck nicht durch den Bestandteil "Scan" geprägt. In diesem kann nicht der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Bestandteil "Mos" als kennzeichnungsschwach anzusehen wäre. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall, da - wie ausgeführt - der Markenbestandteil "Scan" im Gegensatz zum Zeichenrest – sofern ihm überhaupt Schutz zukommt – zumindest einen beschreibenden Anklang aufweist. Hinsichtlich der angegriffenen Marke kann bei der gegebenen Sachlage dahinstehen, ob der vorangestellte griechische Buchstabe "μ" gleichgewichtig neben dem Zeichenrest steht oder ob dieser als prägend anzusehen ist.

Dagegen spricht wiederum dessen beschreibender Sinngehalt. Jedoch auch bei einer Gegenüberstellung von "Scan" und "Scan Mos" sind die Zeichen so ausreichend unterschiedlich, daß eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht besteht.

Ebensowenig besteht die Gefahr, daß die Zeichen gedanklich in Verbindung gebracht werden. Als diesbezügliches Bindeglied zwischen den beiden Marken kommt wiederum nur der gemeinsame Bestandteil "Scan" in Betracht, dem aber als mindestens kennzeichnungsschwachem Markenteil der erforderliche Hinweischarakter auf den gemeinsamen Stammbestandteil abzusprechen ist (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 217 muNachw).

Die Beschwerde ist daher in der Hauptsache ohne Erfolg.

3. Sie führt lediglich im Kostenpunkt zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle liegen die Voraussetzungen einer Kostenauflegung nach § 63 Absatz 1 Satz 1 Markengesetz nicht vor. Insoweit ist zunächst von dem Grundsatz auszugehen, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Althammer/Ströbele, aaO § 71 Rdn 18 mwNachw). Im vorliegenden Fall kann der Widersprechenden nicht zum Vorwurf gemacht werden, daß sie ihren Rechtsstandpunkt durch Einlegung des Widerspruchs einer patentamtlichen Überprüfung zugeführt hat. Die Frage der Schutzfähigkeit und damit der Kollisionsrelevanz von einzelnen Zeichenbestandteilen ist auch in jüngerer Zeit Gegenstand eine Reihe von ge-

richtlichen Entscheidungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen gewesen. Zwar ist nicht ersichtlich, daß sich daraus im Ergebnis eine sachliche Rechtfertigung für die Rechtsmeinung der Widersprechenden entnehmen ließe. Die Einlegung des Widerspruchs kann jedoch auch nicht als ersichtlich aussichtslos angesehen werden.

Kostenrechtlich ist auch der Umstand, daß die Widersprechende im patentamtlichen Verfahren keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt hat, ohne Relevanz. Zwar wurde bereits in diesem Verfahrensstadium eine Nichtbenutzungseinrede erhoben, der entsprechende Schriftsatz wurde der Widersprechenden jedoch erst zusammen mit dem angegriffenen Beschluß übermittelt.

4. In gleicher Weise besteht für das gerichtliche Verfahren für eine Kostenauflegung nach § 71 Absatz 1 Markengesetz keine Veranlassung. Insbesondere hat die Widersprechende zumindest einen nicht von vornherein völlig untauglichen Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung unternommen.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Hu

Abb. 1

