



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 94/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 14 084

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 2. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters v. Schwichow und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 12 – vom 14. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch für die Waren „Bekleidungen, Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 662 528 die Löschung der angegriffenen Marke 399 14 084 angeordnet.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 399 14 084 die Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

unter anderem als Kennzeichnung für „Bekleidungen, Kopfbedeckungen“. Die Eintragung ist am 1. Juli 1999 veröffentlicht worden.

Die Inhaberin der rangälteren, seit dem 25. Februar 1999 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 662 528

siehe Abb. 2 am Ende

hat hiergegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist seit dem 25. Februar 1999 für „Schuhwaren, Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ eingetragen.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Januar 2003 eine Verwechslungsgefahr verneint, denn auch bei identischen Waren sei der Abstand beider Marken noch ausreichend. Sowohl in bildlicher als auch begrifflicher Hinsicht seien die Marken verschieden, denn es handle sich jeweils um eine zeichnerische Darstellung eines in der Natur vorkommenden Tieres in dessen typischer Körperhaltung.

Zusammen mit diesem Beschluss wurde der Widersprechenden der (erste und einzige) Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. Dezember 1999 übersandt, in dem diese Ausführungen zur Verneinung der Verwechslungsgefahr macht, denen sich die Markenstelle auch angeschlossen hat.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und diesen auf die Waren „Bekleidungen“ und „Kopfbedeckungen“ beschränkt. Die Marken seien verwechselbar, denn die beiden Tierabbildungen würden in Form und Gestaltung eine überaus große Nähe aufweisen. Insbesondere wegen der hohen Bekanntheit der Salamander Marke könne der Verbraucher die ältere Marke mit

der jüngeren verwechseln, auch wenn es sich dabei um die Abbildung eines Geckos handeln sollte.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung vom 17. März 2004 erstmals die Einrede der Nichtbenutzung für alle Waren mit Ausnahme von „Schuhen“ erhoben. Die Widersprechende hat sich in der mündlichen Verhandlung hierzu nicht geäußert, also weder eine Benutzung behauptet, noch eine Verspätung dieses Sachvortrages gerügt. Daraufhin ist in das schriftliche Verfahren übergegangen worden. Die Widersprechende hat sodann die Benutzung ihrer Marke für die Waren „Strumpfwaren, Unterwäsche, Schals, Mützen, Handschuhe“ behauptet und eine eidesstattliche Versicherung sowie Benutzungsunterlagen vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung weiterhin in Abrede gestellt, denn die Marke sei nicht funktionsgemäß benutzt und die Angaben über die Höhe der Umsätze seien nicht ausreichend. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr hält sie die Ausführungen im patentamtlichen Beschluss für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG) und hat, nach Beschränkung auf die Waren der Klasse 25, vollumfänglich Erfolg. Soweit sich identische Waren gegenüberstehen besteht Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden war die erst in der mündlichen Verhandlung erhobene Einrede der Nichtbenutzung nicht nach §§ 296 Abs 2, 282

ZPO wegen Verspätung zurückzuweisen, denn nach dem Übergang in das schriftliche Verfahren kann jedenfalls im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren keine „Verzögerung“ mehr stattfinden. Es kann somit dahinstehen, ob die Erhebung der Einrede etwa drei Wochen nach ihrer Zulässigkeit und erstmals in der mündlichen Verhandlung bei einem entsprechenden Sachvortrag der Widersprechenden wegen Verspätung hätte zurückgewiesen werden müssen.

2. Ebenso dahinstehen kann, ob die unstreitige Benutzung der älteren Marke für „Schuhwaren“ ausreichend wäre um eine Verwechslungsgefahr mit den Waren der Klasse 25 zu bejahen (und ob insoweit von einem erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen wäre), denn die Widersprechende hat eine Benutzung ihrer Marke für identische Waren nachgewiesen.

Anders als die Markeninhaberin meint ist der Fünfjahres-Zeitraum des Nichtbenutzungseinwandes nach § 43 Abs 1 Nr 2 MarkenG vom Zeitpunkt der Entscheidung an zurückzurechnen, so dass hier maßgeblich ist die Zeit von Juni 1999 bis Juni 2004. Die von der Widersprechenden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und Verwendungsbeispiele sind ausreichend um die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer verkehrsüblichen und wirtschaftlich angebrachten Benutzung zu bejahen. Die Benutzung ist auch funktionsgerecht erfolgt, denn sie war in ihrer Art und Weise zur Kennzeichnung der Waren geeignet. Nur bei den „Strümpfen“ könnte dies zweifelhaft sein, denn dort ist die Marke auf dem Auszeichnungsschild derart klein abgebildet, dass sie mit bloßem Auge kaum mehr erkennbar ist (dass die Kennzeichnung nicht unmittelbar auf den Socken erfolgte ist nicht zu beanstanden, denn gerade im Niedrig-Preis-Segment gibt es häufig markenfreie Socken). Anders ist es aber bei den Herren-Oberhemden und der Unterwäsche, denn dort ist die Marke auf der Ware selbst bzw der Verpackung ohne weiteres sichtbar. Mit den in den Monaten Dezember 2003 und Januar 2004 getätigten Umsätzen (... Stück Unterwäsche bzw ... Stück Hemden) ist die Grenze zur Scheinbenutzung deutlich überschritten, auch wenn ein Teil dieser Umsätze in einem der Öffentlichkeit zugänglichen Fabrikverkauf erzielt worden sein sollte.

Ebenso belegt ist die rechtserhaltende Benutzung für Kopfbedeckungen, denn auch hier werden die Produkte nicht durchgängig unmittelbar gekennzeichnet, so dass die Kennzeichnung mit der Marke allein auf der Verpackung ausreichend ist. Der Verkauf von ... Packungen (Schal, Mütze, Handschuhe) in den Filialen der Widersprechenden allein im Monat Dezember 2003 erfüllt ebenfalls die Voraussetzungen für eine rechtserhaltende Benutzung. Diese benutzten Waren unterfallen sämtliche den von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten „Bekleidungen, Kopfbedeckungen“, so dass Warenidentität vorliegt.

3. Die Abwägung der maßgebenden Faktoren Markenähnlichkeit, Warenähnlichkeit bzw –identität und (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft der älteren Marke führt hier dazu, dass bei diesen identischen Waren eine Verwechslungsgefahr der Marken zu bejahen ist. Der Vergleich von reinen Bildmarken ist im markenrechtlichen Registerverfahren relativ selten; ebenso wie bei allen anderen Markenformen ist aber auch hier auf den Gesamteindruck abzustellen. Abbildungen wirken in erster Linie in ihrer bildlichen Form, hierbei kann aber durchaus berücksichtigt werden, ob die Abbildung gedreht werden kann, ohne dass sie dabei ihre Gestaltungswirkung und Aussagekraft verliert. Das ist hier ohne weiteres möglich, wobei gerade ein solcher Vergleich zeigt, dass es sich jeweils um die stilisierte Abbildung zweier s-förmig gebogene Kriechtiere handelt. Die richtige biologische Zuordnung, also Gecko und Salamander werden die wenigsten Verbraucher vornehmen können und auch wollen. An Gemeinsamkeiten der beiden Bilden fallen ins Auge: die Art und Weise der grafischen Gestaltung, nämlich die bildliche Darstellung mittels schwarz und Aussparung, die sodann wie weiß wirkt, die Proportionen der Körperteile, die erhebliche Übereinstimmung in der Körper-Umrißlinie, sowie die Weiß-Aussparungen an den Augen. Verschieden gestaltet sind lediglich die Krallen, sowie die Maserung der Tiere. Beide Bilder weisen in ihrem Gesamteindruck eine überaus große bildliche Ähnlichkeit auf, so dass insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Marken in der Regel nicht nebeneinander wahrgenommen werden, sondern in der Erinnerung miteinander verglichen werden, ein Auseinanderhalten kaum noch möglich sein wird. Wollte man hier bei identischen

Waren eine Verwechslungsgefahr verneinen, so hieße das den Schutzzumfang einer Bildmarke, die aus einem stark stilisierten Motiv aus der Natur besteht, deutlich einzuschränken, was zwar bei naturgetreuen Abbildungen angezeigt sein kann, bei Bildern, die sich derart weit von der Wirklichkeit entfernen, jedoch nicht gerechtfertigt ist

Aber auch in begrifflicher Hinsicht stehen sich die Marken zu nahe. Bei der Benennung von Bildmarken wird der Verbraucher eher zurückhaltend sein, was insbesondere bei Abbildungen aus der Natur der Fall sein wird, denn hier ist ihm die zutreffende biologische oder zoologische Bezeichnung nicht ohne weiteres präsent. Die Abbildung der Widersprechenden allerdings ist dem Verbraucher weithin bekannt, was von der Widersprechenden für den Warenbereich „Schuhe“ auch nicht in Abrede gestellt worden ist. Diese Kenntnis wirkt „stilbildend“, das heißt bei dem Antreffen der jüngeren Marke kann die Kenntnis des Wortes „Salamander“ als die geläufige Bezeichnung der Widerspruchsmarke durchaus eine Rolle in der Weise spielen, dass die jüngeren Marken, die der Widerspruchsmarke sehr ähnelt, ebenso benannt wird, was die Verwechslungsgefahr auch in dieser Hinsicht fördert (vgl hierzu BGH MarkenR 2004, 76 – DONLINE, MarkenR 2003, 385 – City Plus). Dass der Laie in der jüngeren Marke ohne weiteres einen Gecko erkennt und ihn schon deshalb von der Widerspruchsmarke unterscheiden kann, widerspricht jeder Lebenserfahrung.

Bei der hier vorliegenden Warenidentität ist somit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

4. Die Markenstelle hat den Schriftsatz der Markeninhaberin vom 22. Dezember 1999 der Widersprechenden erst drei Jahre später und zusammen mit dem ablehnenden Beschluss zur Kenntnis gebracht. Sachliche Gründe hierfür sind nicht ersichtlich, dies umso weniger, als es sich um den einzigen Schriftsatz der Markeninhaberin handelt. In ihrem Beschluss hat die Markenstelle auch die in diesem Schriftsatz vorgetragene Ausführungen der Markeninhaberin übernom-

men. Eine derartige Vorgehensweise beeinträchtigt die Rechte der Beteiligten auf Durchführung eines fairen Verfahrens. Der Rechtsstaatsgedanke gebietet es, dass der Einzelne vor einer Entscheidung die seine Rechte betrifft zu Wort kommt, um Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können. Dies kann er wirksam aber nur dann tun, wenn ihm alle bei der Entscheidung vorliegenden Schriftsätze des Gegners auch zur Kenntnis gebracht werden (st Rspr zB BverfG, NJW 2002, 1334; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 59 Rdz 26, 27). Hierauf hat er auch einen durch die Verfassung geschützten Anspruch (§ 59 Abs 2 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG). In Einzelfällen mag es gerechtfertigt sein, einen Schriftsatz erst zusammen mit dem Beschluss zu übermitteln; zB dann, wenn die Sach- und Rechtslage von allen Beteiligten bereits ausführlich erörtert ist und der betreffende Schriftsatz sich nur auf Wiederholungen beschränkt. Das liegt hier nicht vor, sodass die unverzügliche Übersendung notwendig gewesen wäre.

Von einer Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 66 Abs 5 Satz 2 MarkenG wurde abgesehen. Zwar rechtfertigt ein Verfahrensfehler regelmäßig eine derartige Entscheidung, die Widersprechende hat sich jedoch nicht darauf berufen.

5. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 MarkenG.

Stoppel

v. Schwichow

Schwarz-Angele

Bb

Abb. 1



Abb. 2

