



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 52/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. April 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 55 020

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

mobile Life

ist am 5. Dezember 2002 als Kennzeichnung für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38 unter der Nummer 301 55 020 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung ist am 17. Januar 2003 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der o. g. Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

MOBILO LIFE

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die Waren

„Mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Magnetkarten, Chipkarten; Buchungs- und Abrechnungsprogramme; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Vermittlung von Verträgen über Anschaffung und Veräußerung von Waren; Vermittlung von Versicherungen, auch von Rechtsschutzversicherungen; Leasing oder Vermietung von Kraftfahrzeugen; Ausgabe von Kreditkarten; Vermittlung und Abrechnung der Versorgung mit Kraft- und Betriebsstoffen; Vermittlung und Abrechnung von Fahrzeugen; Wagen-

pflege, insbesondere Reinigung, Instandhaltung und Reparatur, einschließlich Auswechseln aller zur Erhaltung und der Betriebsfähigkeit erforderlichen Teile und Zubehör; Sammeln, Aufbereiten, Speichern, Übermitteln von Datenbestände bildenden Nachrichten; Abschleppen von Kraftfahrzeugen“

am 22. Oktober 1998 unter der Nummer 398 54 785 im Markenregister eingetragen worden.

Außerdem hat die Inhaberin der Wortmarke 398 49 644

LIFE

gegen die Eintragung der prioritätsjüngeren Marke Widerspruch eingelegt. Dieser Widerspruch ist im Beschwerdeverfahren zurückgenommen worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 13. Januar 2004 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 54 785 angeordnet, nämlich für die Waren und Dienstleistungen

„elektrotechnische und elektrische Geräte für die Aufnahme, Aussendung, Übertragung, den Empfang, die Wiedergabe und Bearbeitung von Lauten, Signalen, Zeichen und/oder Bildern; elektrotechnische und elektrische Nachrichten- und Datenaufnahme-, -verarbeitungs-, -sende-, -übertragungs-, -vermittlungs-, -speicher- und -ausgabegeräte; Kommunikationscomputer; Software; Konzipieren, Erstellen, Programmieren, Aktualisieren und Zurverfügungstellen von Applikationen für das Internet und Intranet, nämlich von Webpages, Internetportalen und Internetmarktplätzen; elektronische Dienstleistungen, nämlich das Sammeln, Speichern,

Übersetzen, Vermitteln oder Verteilen von Datensätzen und Informationen, Abbildungen, Video- und Audiosequenzen; Anbieten und Mitteilen von auf einer Datenbank gespeicherten Informationen, insbesondere auch mittels interaktiv kommunizierender (Computer-)Systeme; Entwicklung, Erstellung und Vermietung von Datenverarbeitungsprogrammen; Design von Intranet- und Internetseiten sowie kompletten Intranet- und Internetauftritten und deren Inhalten, der Navigation und der angebundenen Softwareanwendungen“.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Der Widerspruch aus der Marke 398 49 644 wurde in vollem Umfang wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke wird damit begründet, zwischen den Marken bestehe insoweit Verwechslungsgefahr. Die im Beschlusstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise identisch, zum Teil bestehe ein beachtlicher Grad an Ähnlichkeit, weil die Waren und Dienstleistungen den Bereich des Speicherns von Daten, des Betriebs und der Erstellung von Datenbanken und von Software betreffen und in der Regel aufeinander bezogen seien.

Der dadurch gebotene größere Abstand werde von den Vergleichsmarken nicht eingehalten, da sich die Vergleichswörter in verkehrsüblicher Normalschreibweise (bei Kleinschreibung des adjektivisch vorangestellten ersten Wortbestandteiles) im Schriftbild sehr nahe kämen. Die Wortmarken seien weitestgehend identisch. Die geringfügigen Unterschiede in den Konturen der differierenden Endbuchstaben der jeweils ersten Wörter könnten die Gefahr des Verlesens nicht hinreichend ausschließen.

In Ermangelung eines beachtlichen Grades an Ähnlichkeit für die restlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sei der Widerspruch im Übrigen zurückzuweisen, zumal die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eher unterdurchschnittlich sei.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die vorträgt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen sachbezogener Anklänge relativ gering, so dass ein unterdurchschnittlicher Abstand der Marken ausreiche. Bei der Wiedergabe der Marken in der eingetragenen Form, von der stets auszugehen sei, bestünden markante Unterschiede im Schriftbild. Hinzu komme, dass es sich bei der jüngeren Marke um einen englischsprachigen Begriff handele, während die Widerspruchsmarke als italienischer Ausdruck erscheine.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist und den Widerspruch aus der Marke 398 54 785 auch insoweit zurückzuweisen.

Außerdem erhebt die Inhaberin der angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung erstmals die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke.

Die aus der Marke 398 54 785 Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Ansicht, die Benutzungseinrede sei als verspätet zurückzuweisen. Zwar könne die langjährige und umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke belegt werden, jedoch habe nach der prozessualen Lage kein Anlass bestanden, entsprechende Glaubhaftmachungsunterlagen zur mündlichen

Verhandlung mitzubringen. Weiterhin wird vorgetragen, die Widerspruchsmarke weise lediglich vage Anklänge an eine beschreibende Angabe auf, die nicht geeignet seien, die Kennzeichnungskraft zu beeinträchtigen. Die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken seien teilweise identisch oder stünden in engstem Zusammenhang, so dass ein großer Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke erforderlich sei, der hier nicht eingehalten werde. Zwischen den Marken bestünden nur minimale Unterschiede in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht. Insbesondere bei deutscher Aussprache kämen die Marken sich äußerst nahe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Das Verfahren ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 398 49 644 durch Rücknahme dieses Widerspruchs beendet, so dass lediglich noch über die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zu entscheiden ist.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist gem. § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch sonst zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn der Senat ist mit der Markenstelle der Auffassung, dass zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 398 54 785 Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Mar-

ken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. „Canon“; GRUR Int. 2000, 899, 901 „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; MarkenR 2006, 67, 69 - Nr. 18 f. „PICASSO“; BGH GRUR 2003, 332, 334 „Abschlussstück“). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

Die Inhabern der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke erstmalig in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht bestritten. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist zwar gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, weil zwischen dem Zeitpunkt dieser Entscheidung und der Eintragung der Widerspruchsmarke mehr als fünf Jahre liegen. Die Einrede ist jedoch als verspätet zurückzuweisen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 282 Abs. 2, 296 Abs. 2 ZPO). Da von der Widersprechenden nicht erwartet werden konnte, vorsorglich Benutzungsunterlagen zusammenzustellen, was in der Regel nicht unerheblichen zeitlichen Aufwand erfordert (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl. § 43 Rn. 54, 58) und eine Glaubhaftmachung der Benutzung nicht durch einen nachgereichten Schriftsatz i. S. v. § 283 ZPO erfolgen kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rn. 64), würde die Zulassung der Nichtbenutzungseinrede zu einer erheblichen Verfahrensverzögerung führen. Die Verspätung

beruht auch auf grober Nachlässigkeit der Markeninhaberin. Nachdem ein Bestreiten der Benutzung gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG bereits seit Ende Oktober 2003 möglich war und aufgrund des angefochtenen Beschlusses das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Raum stand, wäre es der Markeninhaberin möglich und zumutbar gewesen, die Benutzungseinrede so früh vor der mündlichen Verhandlung zu erheben, dass die Widersprechende die Möglichkeit gehabt hätte, bis zum Termin das erforderliche Glaubhaftmachungsmaterial zusammenzustellen und dieses in der mündlichen Verhandlung vorzulegen (§ 82 Abs. 1 MarkenG, § 282 Abs. 1 und 2 ZPO).

Nach der somit zugrunde zu legenden Registerlage sind die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die sich an breitere Verkehrskreise richten können und nicht sehr hochpreisig sein müssen, mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke identisch oder liegen im engsten Ähnlichkeitsbereich. Bei den hier relevanten Dienstleistungen der angegriffenen Marke handelt es sich durchwegs um Angebote aus dem Bereich eines Internetanbieters, der - wie üblich - auch EDV-Programme im Umfeld seiner Dienstleistungen sowie Hardware wie Modems und sonstige elektronische oder elektrische Geräte anbietet. Ein solches Angebot von Waren und Dienstleistungen und die Dienstleistungen und Waren „Sammeln, Aufbereiten, Speichern, Übermitteln von Datenbestände bildenden Nachrichten; mit Programmen und/oder Daten versehene maschinenlesbare Datenträger, insbesondere Magnetkarten, Chipkarten; Buchungs- und Abrechnungsprogramme“ der älteren Marke sind sehr ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 355 re. Sp. Betreiben von Datenbanken ./.. Erstellung von EDV-Programmen, Online-Informationsübermittlung; S. 362 Internetdienste ./.. EDV-Hard- und Software; S. 63 re. Sp. Datenverarbeitungsgeräte ./.. Datenbanken, Datenverarbeitungsprogramme; S. 64 mittlere Sp. Datenverarbeitungsgeräte ./.. Telekommunikation, Datenübermittlung; S. 81 mittlere Sp. Elektronische Geräte ./.. Bild- und Tonkommunikation, Telekommunikation).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich anzusehen. So lässt „MOBILO LIFE“ allenfalls erahnen, dass die mit dieser Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen ein „mobiles Leben“ ermöglichen. Jedoch ist ein Wort „MOBILO“ weder im Deutschen noch im Italienischen oder sonstigen bekannteren Fremdsprachen nachweisbar und der Aussagegehalt der Wortfolge in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen bleibt undeutlich. Insgesamt handelt es sich daher um eine fantasievolle Begriffsneubildung mit sachbezogenen Anklängen. Der in Hinsicht auf den Umfang der Benutzung allgemeine Vortrag lässt aber auch keinen Schluss auf eine Stärkung der Kennzeichnungskraft zu.

Aus allen diesen Gründen ist ein zumindest durchschnittlich großer Abstand der Marken erforderlich, der hier nicht eingehalten wird.

Die Marken kommen sich klanglich und schriftbildlich sehr nahe. Zwar ist beim Vergleich der Marken grundsätzlich von der eingetragenen Form auszugehen. Bei Wortmarken ist jedoch neben der eingetragenen auch jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform vom Schutzgegenstand umfasst und der Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 139). Handelt es sich wie im vorliegenden Fall um fremdsprachige Wörter, muss in der Regel sowohl mit einer sprachregelgemäßen als auch mit einer Aussprache nach deutschen Ausspracheregeln gerechnet werden (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 202). Im vorliegenden Fall ist darum bei der jüngeren Marke neben der korrekten englischen Aussprache „mo^ubail laif“ auch eine Aussprache wie „mobil laif“ oder „mobile laif“ zu berücksichtigen. Bei diesen naheliegenden abweichenden Aussprachemöglichkeiten unterscheiden sich die Wortfolgen lediglich in der Endung des jeweils ersten Wortes. In den übrigen Lauten „mobil-laif“ sind die Marken völlig gleich. Damit dominieren die klanglichen Gemeinsamkeiten, zumal die Endungen der jeweils ersten Markenwörter häufig undeutlich ausgesprochen oder „verschluckt“ werden. Die geringfügigen Abweichungen in der Zeichenmitte

treten darum gegenüber den Übereinstimmungen im Gesamtklangbild zurück und können eine Unterscheidung der Marken nicht gewährleisten.

Noch größer sind die Gemeinsamkeiten in schriftbildlicher Hinsicht. Obwohl die angegriffene Marke in Kleinbuchstaben mit einem Großbuchstaben am Anfang des zweiten Markenwortes und die Widerspruchsmarke in Versalien im Markenregister eingetragen sind, sind auch alle anderen verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 209), so etwa die Schreibweise der Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben mit einem Großbuchstaben am Beginn des Substantivs „Life“. Bei dieser Schreibung sind die Abweichungen der einzig unterschiedlichen Buchstaben „e“ und „o“, die beide eine ovale Form ohne Ober- oder Unterlängen aufweisen, im Zeicheninnern selbst bei sorgfältiger Betrachtungsweise kaum wahrnehmbar und können sogar unter günstigen Übermittlungsbedingungen Verwechslungen nicht verhindern.

Der Umstand, dass es sich bei der jüngeren Marke um einen englischsprachigen Begriff handelt, während die Widerspruchsmarke eher als italienischer Ausdruck erscheint, kann die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen. Abgesehen davon, dass beide Marken letztlich den selben begrifflichen Anklang enthalten, bieten Abweichungen in begrifflicher Hinsicht keine hinreichende Unterscheidungshilfe, wenn die angesprochenen Verkehrskreise sich - wie hier- wegen der starken klanglichen und schriftbildlichen Gemeinsamkeiten verhören oder die Unterschiede übersehen, so dass ihnen begriffliche Unterschiede überhaupt nicht zum Bewusstsein kommen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 225, 227; vgl. dazu auch EuGH a. a. O. - Nr. 20, 23 „PICASSO“).

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war deshalb zurückzuweisen.

Es besteht kein Anlass, einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften