



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 76/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 06 861.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 2. Juli 2004 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke Nr. 304 06 861

Net-T

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9: Elektrische, elektronische, optische, Mess-, Signal-, Kontroll- oder Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate zur Aufzeichnung, Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; maschinenlesbare Datenaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

Klasse 35: Werbung und Geschäftsführung;

Klasse 36: Finanzwesen; Immobilienwesen;

Klasse 38: Telekommunikation; Betreiben und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;

Klasse 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Vermietung der Zugriffszeiten zu und Betrieb von Datenbanken sowie Sammeln und Liefern von Daten, Nachrichten und Informationen; Vermietung von Datenverarbeitungseinrichtungen und Computern; Projektierung und Planung von Einrichtungen für die Telekommunikation;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 301 58 944

NETT

eingetragen am 22. April 2002 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37, 38 und 42

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, elektrische Apparate und Instrumente, soweit in der Klasse 9 enthalten; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträ-

ger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Computerperipheriegeräte; Software, soweit in der Klasse 9 enthalten; Computersoftware für Netzwerksysteme; Hardware für Netzwerke; Software zum Betreiben, zur Aufrechterhaltung und Pflege eines Internet-/Intranet-Servers; Reparaturwesen für Waren der Klasse 9; Installationsarbeiten für Waren der Klasse 9; Wartung und Service von Netz- und Kommunikationsanlagen und Netzen sowie Waren der Klasse 9; Telekommunikation; gutachterliche Tätigkeit; Dienstleistungen eines Ingenieurs; wissenschaftlich und industrielle Forschung; Erstellung von technischen Gutachten, sämtliche vorgenannten Dienstleistungen beschränkt auf den Computerbereich bzw. die Telekommunikation.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 und ist nur auf die Waren und Dienstleistungen dieser Klassen gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 6. März 2006 zurückgewiesen. Obwohl sich identische oder sehr ähnliche Waren und Dienstleistungen gegenüberstünden, vermöge die Übereinstimmung der Vergleichszeichen in dem Zeichenanfang „Net“ eine Verwechslungsgefahr nicht zu begründen. „Net“ sei der ausschließlich beschreibende und daher selbstständig schutzunfähige Hinweis darauf, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen in irgendeiner Weise einen Bezug zu einem Netzwerk hätten. Während das Zeichen „NETT“ als einheitliches Wort ausgesprochen werde, würde der Verkehr „Net-T“ als [net:te] bzw. [net:minus:te] aussprechen. Damit seien die sich gegenüberstehenden Zeichen deutlich unterschiedlich und ähnelten einander nicht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden und Beschwerdeführers vom 11. April 2006. In seiner Begründung führt er aus, dass die Aussprache beider Marken, nämlich „Net-T“ und „NETT“, auf den Wortlaut „net“ hinauslaufe und somit klanglich keinen Unterschied aufweise. Im täglichen Geschäftsbetrieb werde ein Bindestrich oder ein Minus selten gesondert ausgesprochen. Darüber hinaus seien die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht ähnlich, da sie in der Lautfolge N-E-T-T übereinstimmen würden, jeweils aus einer Silbe gebildet, in jeder Hinsicht gleich strukturiert seien, dieselbe Länge aufwiesen und auf dieselbe Weise betont würden. Bei der hohen Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen müsse daher von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Der Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle vom 6. März 2006 die angegriffene Marke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 22. Januar 2008, eingegangen per Fax bei Gericht am selben Tag, hat sie die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Sie hat ebenfalls per Fax den gegnerischen Verfahrensbevollmächtigten informiert. Der Originalschriftsatz wurde ihm vom Gericht am 24. Januar 2008 übersandt. In der Sache bestreitet die Beschwerdeführerin eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen. Es fehle weiter an einer Zeichenähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht, da der Verkehr die Widerspruchsmarke blockartig wahrnehme, während die angegriffene Marke einen gewöhnlichen Fließtext samt visuell abgetrenntem und hervorgehobenem Buchstaben „T“ bilde. In klangli-

cher Hinsicht werde „Net-T“ als [net:ti] ausgesprochen und damit deutlich unterschiedlich zur älteren Marke, wobei der Bindestrich eine Zäsur bilde und damit beim Verkehr Beachtung finde. In begrifflicher Hinsicht weise die Widerspruchsmarke auf das gleichlautende deutsche Adjektiv „NETT“ hin, während die angegriffene Marke keinen deutlich erkennbaren Sinngehalt besitze.

Im Termin vom 30. Januar 2008 ist für den ordnungsgemäß geladenen Beschwerdeführer niemand erschienen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; BGH GRUR 2006, 859 - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder).

2. Der Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren keinen Nachweis für die rechtserhaltende Benutzung der Waren und Dienstleistungen erbracht, die für die Widerspruchsmarke in den Klassen 9, 38 und 42 eingetragen sind.

2. 1. Der Prüfung der Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. -ähnlichkeit ist im Falle der zulässigen Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke gem. § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG die Feststellung der einzelnen Waren und Dienstleistungen voranzustellen, die im jeweils einschlägigen Zeitraum rechtserhaltend benutzt worden sind. Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung mit Schriftsatz vom 22. Januar 2008 in zulässiger Weise gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten. Der Widersprechende hat sich weder im Zeitraum bis zum Termin der mündlichen Verhandlung am 30. Januar 2008 geäußert, noch sind er oder sein Verfahrensbevollmächtigter zum Verhandlungstermin erschienen.

2. 2. Grundsätzlich geht die Rechtsprechung davon aus, dass es sich bei der Nichtbenutzungseinrede um ein Verteidigungsmittel des angegriffenen Markeninhabers handelt, auf das der Widersprechende ohne vorherige Erkundigung und Nachforschung keine den Anforderungen des § 43 Abs. 1 MarkenG genügende Erklärung bzw. Glaubhaftmachung erbringen kann (BPatG GRUR 2005, 58, 59 - BRELAN/Rilan; GRUR 1997, 370, 372 - LAILIQUE/ LAILIQUE). Vorliegend stand dem Widersprechenden ein ausreichender Äußerungszeitraum zur Verfügung. Dabei hätte die Äußerung im vorgenannten Sinn sich auch in einem Antrag auf Terminsverlegung beschränken können, sofern beabsichtigt gewesen wäre, in der Sache zur Benutzung vorzutragen. Eine - unzulässige - Verzögerung des Rechtsstreits wäre dadurch nicht eingetreten.

Die Markeninhaberin ihrerseits hat den Nichtbenutzungseinwand rechtzeitig erhoben. Die nachträgliche Erhebung dieser Einrede acht Tage vor dem Termin der mündlichen Verhandlung war nicht grob nachlässig und daher auch im Sinn von § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 296 Abs. 2 ZPO nicht verspätet. Das gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren war am 21. Januar 2003 abgeschlossen worden, so dass die Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke erst am 21. Januar 2008 abgelaufen ist (§ 43 Abs. 1 S. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG). Am Tag darauf wurde durch die Markeninhaberin

die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, mithin zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Sie hat den Verfahrensbevollmächtigten des Widersprechenden noch am 22. Januar 2008 per Fax in Kenntnis gesetzt. Der Originalschriftsatz wurde durch das Gericht am 24. Januar 2008 versandt. Eine Terminaufhebung von Amts wegen kam nicht in Betracht, da der Ablauf der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke ein Ereignis ist, das in der Erkenntnissphäre des Widersprechenden liegt, da es sich um seine eigene Marke handelt. Er musste daher nach Ablauf der Benutzungsschonfrist damit rechnen, dass die Gegenpartei die ihr zustehenden Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen würde. Er konnte entsprechend Vorsorge treffen und entweder Benutzungsunterlagen zur Glaubhaftmachung bereithalten oder im Fall eines außergewöhnlichen Aufwands den Antrag stellen, den Verhandlungstermin zu verlegen und ihm eine weitere angemessene Frist zur Ermittlung einzuräumen, sofern er sich nicht in der Lage sah, am Verhandlungstag ausreichende Ausführungen zu machen. Einem entsprechenden Antrag hätte stattgegeben werden müssen.

2. 3. Da der ordnungsgemäß geladene Widersprechende und Beschwerdeführer ohne Angabe von Gründen nicht zum Termin der mündlichen Verhandlung am 30. Januar 2008 erschienen ist und im Verfahren nichts zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt worden ist, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko