

BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 64/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 01 946

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen.

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Oktober 1999 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

"Versandhandel, nämlich Bestellannahme und Zustellung von Waren; Armbanduhren; Reisetaschen und -koffer, Lederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten"

bestimmten Marke 397 01 946

Sky Shop

ist Widerspruch erhoben worden aus der älteren Marke 758 976

skai,

die u.a. für die Waren

"Kunstleder; Folien aus Kunststoff in Verbindung mit Trägerstoffen oder Gewebe, Filz, Schaumstoffen, in geschichteter Beschaffenheit, kaschiert, bedruckt und/oder geprägt, als Halbfabrikate zur Herstellung von Aktentaschen, Einkaufstaschen, Handtaschen, Kollegmappen, Schreibmappen, Geldbeuteln, Gürtelbörsen, Schlüssel- und Kartentaschen, Brieftaschen, von Reise- und Industriekoffern, Gerätekoffern, Gürteln für Damen und Herren, Gepäck- und Werkzeugtaschen"

eingetragen ist.

Der Widerspruch richtet sich ausschließlich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren "Reisetaschen und -koffer, Lederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten".

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es könne dahingestellt bleiben, ob die sich gegenüberstehenden Waren in einem markenrechtlich relevanten Ähnlichkeitsbereich lägen, da die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichend großen Abstand einhalte. Bei

der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sei auf den maßgeblichen Gesamteindruck der beiderseitigen Marken abzustellen. Dabei sei es nur ausnahmsweise zulässig, ein Element aus einer mehrteiligen Marke herauszugreifen und dieses der anderen Marke isoliert gegenüberzustellen. Voraussetzung hierfür sei, dass der Gesamteindruck der kombinierten Marke von einem Markenteil so stark geprägt werde, dass die weiteren Bestandteile dadurch verdrängt würden. Der Einfluss kennzeichnungsschwacher Bestandteile sei nicht von vornherein zu vernachlässigen. Hiervon ausgehend könne nicht von einer Prägung der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil "Sky" ausgegangen werden, da dieser mit dem weiteren Wort "Shop" einen Gesamtbegriff i.S.v. "Himmelsshop" bilde. Ein Verständnis der angegriffenen Marke als Gesamtbegriff mit der dargestellten Bedeutung sei deshalb zu erwarten, weil die beiden Wörter "Sky" und "Shop" als Bestandteile des englischen Grundwortschatzes den deutschen Verkehrskreisen weitgehend geläufig seien. Auch für den Fall, dass ein mehr oder weniger großer Teil des Verkehrs das Wort "Sky" in der angegriffenen Marke klanglich als "Skai" verstehen sollte, sei eine Trennung der Markenwörter unter Verkürzung auf den ersten Teil nicht zu erwarten, weil es sich bei der Bezeichnung "Skai" um einen "allgemein bekannten (beschreibenden) Fachbegriff für lederähnliche Stoffe" handle.

Zum Nachweis dieser Bedeutung von "Skai" hat die Markenstelle auf das Ergebnis einer von ihr durchgeführten Internetrecherche hingewiesen, das sie der Widersprechenden nicht vor der Beschlussfassung, sondern erst als Anlage zu dem angegriffenen Beschluss übersandt hat.

Die Markenstelle hat ferner die Ansicht vertreten, dass sich aus der dargestellten beschreibenden Bedeutung des Wortes "Skai" als Hinweis auf ein lederähnliches Material ein "aus Rechtsgründen eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke" ergebe, der sich auf ihre eintragungsbegründende Einprägung beschränke und jedenfalls nicht auf den englischen Begriff "Sky" erstrecke.

Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken bestehe nicht, weil diese nicht allein auf den Umstand gestützt werden könne, dass nur eines von mehreren Wörtern in den Vergleichsmarken übereinstimme. Dies gelte erst recht, wenn – wie vorliegend – der klanglich übereinstimmende Bestandteil der Vergleichsmarken nicht eigenständig hervortrete, sondern sich mit einem weiteren Markenteil zu einem Gesamtbegriff verbinde. Auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr sei wegen der unterschiedlichen Sinngelhalte der Marken nicht gegeben.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde.

Sie macht geltend, die bis zur Beschlussfassung unterbliebene Zustellung der Schriftsätze der Gegenseite vom 30. März 1998 und vom 20. Mai 1998, des darauf antwortenden Bescheids der Markenstelle vom 23. Juni 1998 sowie insbesondere der Ergebnisse der von der Markenstelle durchgeführten Internet-Recherche zur Bedeutung und Verwendung der Widerspruchsmarke stelle eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Die Schriftsätze der Gegenseite seien ihrem Vertreter möglicherweise wegen seiner Tätigkeit in der Vorstandschaft der Patentanwaltskammer und wegen seiner in dieser Funktion mit der Amtsleitung des Deutschen Patent- und Markenamts geführten Gespräche über die Notwendigkeit einer unverzüglichen Zustellung von Schriftsätzen bewusst vorenthalten worden. Nach einer Nachfrage nach eventuellen Äußerungen der Markeninhaberin im Verfahren sei die Markenstelle nach der unzulässigen "Urschriftlich zurück" – Methode vorgegangen, indem sie die Schriftsätze der Gegenseite unter Wiederbeifügung seines eigenen Schriftsatzes versandt habe, um die Akte von unangenehmen Akteilen zu befreien, was jedoch die Wirkung habe, dass die Amtsakte nicht den tatsächlichen Verfahrensablauf korrekt und vollständig wiedergebe. Zwar könne die Überprüfung dieser Zustellungsmethode nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens sein. Sie – die Widersprechende – habe durch das Verhalten der Markenstelle jedoch erst am 15. November 1999 von einem Angebot des seinerzeitigen Inhabers der angegriffenen Marke für eine Abgrenzungsvereinbarung erfahren, der angeboten habe, den Bereich Kunstleder aus seinem Wa-

renverzeichnis auszuklammern. Der Widersprechenden sei damit der Weg zu einer außergerichtlichen Einigung mit dem seinerzeitigen Markeninhaber versperrt gewesen.

Ein weiterer Verstoß gegen das Recht der Widersprechenden auf rechtliches Gehör sei darin zu sehen, dass sie keine Gelegenheit gehabt habe, zu den Ergebnissen der von der Markenstelle durchgeführten Internet-Recherche Stellung zu nehmen. Wären ihr die von der Markenstelle ermittelten Internet-Seiten zugestellt worden, hätte sie Gelegenheit gehabt, darauf hinzuweisen, dass es sich bei den aufgefundenen Seiten ausschließlich um Homepages von Unternehmen handele, die Abnehmer der Widersprechenden seien und von dieser Kunstleder der Marke "skai" zur Herstellung von Täschnerwaren bezögen. Wenn die Widerspruchsmarke für die Waren, für die sie eingetragen ist, von Abnehmern der Widersprechenden mit deren Zustimmung benutzt werde, sei dies kein Beweis dafür, dass es sich bei der Bezeichnung "skai" um eine allgemein bekannte beschreibende und damit schutzunfähige Angabe handele, sondern ein Beweis dafür, dass die Widersprechende die Widerspruchsmarke umfangreich benutze. Da den Beteiligten ein "Instanzenverlust" drohe, wenn das Bundespatentgericht sofort selbst in der Sache entscheide, und weil es nicht einzusehen sei, weshalb das Bundespatentgericht die Arbeit der Markenstellen übernehmen solle, beantragt die Widersprechende,

1. den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen sowie
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Sie regt ferner an, dem Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts anheim zu geben, dem Beschwerdeverfahren beizutreten.

Die angegriffene Marke ist im Verlauf des Beschwerdeverfahrens von ihrem ursprünglichen Inhaber auf die "L... GmbH" umgeschrieben worden, die nach einer Namensänderung nunmehr als "L1... GmbH" firmiert. Die Widersprechende hat dem Eintritt der neuen Markeninhaberin in das Verfahren zugestimmt.

Zu den Anträgen der Widersprechenden und zur Sache selbst hat sich die Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren bislang nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, weil das Verfahren vor dem Patentamt an einem wesentlichen Mangel leidet.

An einem wesentlichen Mangel leidet ein Verfahren vor dem Patent- und Markenamt dann, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Entscheidungsgrundlage für den darauf beruhenden, mit der Beschwerde angegriffenen Beschluss anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 - Gleichstromfernspesung). Davon ist insbesondere bei gravierenden Verletzungen des rechtlichen Gehörs (§ 59 Abs 2 MarkenG) auszugehen.

Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt dann vor, wenn eine patentamtliche Entscheidung auf Umstände gestützt wird, zu denen sich der betroffene Beteiligte vorher nicht äußern konnte. Zu den Umständen, zu denen sich der Betroffene äußern können muss, gehört auch das Ergebnis amtlicher Ermittlungen. Auch Anschauungsbeispiele aus der Praxis, mit denen begründet werden soll, wie der Verkehr eine Angabe oder ein Zeichen versteht, müssen – auch wenn es sich um sog. "offenkundige Tatsachen" i.S.v. § 291 ZPO handelt – vor einer Beschlussfassung in das Verfahren eingeführt werden, soweit es sich nicht um Umstände han-

delt, die den Verfahrensbeteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind und deren Entscheidungserheblichkeit bekannt ist (BGH GRUR 1997, 637, 638 – Top Selection; GRUR 1998, 396, 397 – Individual; GRUR 1998, 394, 395 –Active Line).

Bei den Ergebnissen einer Internet-Recherche handelt es sich schon nicht um offenkundige Tatsachen i.S.d. § 291 ZPO. Zwar ist der Inhalt des Internets prinzipiell jedem zugänglich. Sein Inhalt ist jedoch für den Einzelnen unüberschaubar groß und mit dem Inhalt von Wörterbüchern und Lexika nicht vergleichbar. Die Ergebnisse einer Internet-Recherche weichen, abhängig von der Qualifikation des Suchenden, der Anzahl und Qualität der gewählten Suchmaschinen, der eingegebenen Suchbegriffe und Suchoptionen häufig so stark voneinander ab, dass nicht erwartet werden kann, dass der Betroffene über den Zugang zu eben den Tatsachen verfügt, die von der Markenstelle ermittelt worden sind und der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden sollen. Jedenfalls kann bei Ermittlungsergebnissen aus dem Internet generell nicht i.S.d. oben genannten BGH-Beschlüsse davon ausgegangen werden, dass es sich um Umstände handelt, die den Verfahrensbeteiligten ohne weiteres gegenwärtig sind und deren Entscheidungserheblichkeit bekannt ist. Die unterlassene Zustellung der Internet-Recherchenergebnisse durch die Markenstelle stellt deshalb einen Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs dar, der nach Auffassung des Senats zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führen musste, obwohl die Sache an sich auch einer abschließenden Entscheidung des Senats zugänglich gewesen wäre.

Bei dieser Sach- und Rechtslage bedurfte es keiner Entscheidung der weiteren Frage, ob auch die unterbliebene Zustellung der Schriftsätze des seinerzeitigen Markeninhabers an die Widersprechende einen Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs oder den Grundsatz einer ökonomischen Verfahrensführung darstellt, was zumindest im Hinblick auf den Schriftsatz, der ein Angebot zur Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke enthält bzw zu-

mindest die generelle Bereitschaft zu einer außeramtlichen Einigung erkennen lässt, nahe liegt.

Eine Teilnahme des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts am vorliegenden Beschwerdeverfahren hat der Senat nicht für sachdienlich erachtet, weil für ihn nicht erkennbar ist, dass es sich bei der verspäteten Zustellung von Schriftsätzen oder Ergebnissen der von der Markenstelle im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes durchgeführten Recherchen um ein über den Einzelfall hinausgehendes generelles Problem handelt. Aber auch dann, wenn es in einer größeren Anzahl von Anmeldeverfahren zu verspäteten Zustellungen gekommen sein sollte, handelt es sich insoweit eher um ein generelles organisatorisches Problem innerhalb der Markenabteilungen des Deutschen Patent- und Markenamts und nicht um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung i.S.d. § 68 MarkenG, nachdem die rechtlichen Grundsätze, die bei der Gewährung des rechtlichen Gehörs durch die Markenstellen des Patentamts zu beachten sind, bereits höchstrichterlich festgestellt worden sind (BGH aaO – Top Selection, Individual, Active Line).

Die Anordnung der Zurückzahlung der Beschwerdegebühr, die gemäß § 71 Abs 3 MarkenG im Ermessen des Gerichts steht, war angezeigt, weil ihre Einbehaltung unbillig wäre. Billigkeitsgründe für die Rückzahlung können sich insbesondere aus materiell-rechtlichen Fehlern, Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz ergeben.

Im vorliegenden Verfahren ist, wie bereits festgestellt wurde, jedenfalls wegen der unterbliebenen Zustellung der Internet-Rechercheergebnisse vor der abschließenden Sachentscheidung durch die Markenstelle ein Verfahrensfehler in Form einer Versagung des rechtlichen Gehörs gegeben. Dieser war zumindest mit ursächlich für die Einlegung der Beschwerde. Da auch die Zustellung des gegnerischen Schriftsatzes, der ein Angebot zur außeramtlichen Einigung enthält, Verhandlungen zwischen den Parteien des Verfahrens ermöglicht hätte und eine

Sachentscheidung der Markenstelle sowie die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ggf entbehrlich gemacht hätte, ist eine Kausalität zwischen der unterbliebenen Zustellung dieses Schriftsatzes und der Einlegung der Beschwerde zumindest nicht auszuschließen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr erscheint auch aus diesem Grunde als notwendig und angemessen.

Albert

Richter Kraft kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben.

Reker

Albert

Bb