

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 194/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 65 079

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 1. April 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

Rainbow Star

ua für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" ist - beschränkt auf die vg Waren - Widerspruch eingelegt aus der am 16. April 1997 unter der Nr 2 103 429 ua für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen Wortmarke

RAINBOW.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 18. Juni 2001 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil dem Bestandteil "Rainbow" in der angegriffene Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Denn dieses Wort komme nach der Rechtsprechung des Senats auf dem Bekleidungssektor als Farbangabe in Betracht (vgl 27 W (pat) 348/94 vom 6. August 1996). Zwar beinhalte auch der weitere Bestandteil eine rein warenbeschreibende Angabe, weil er häufig als Werbewort benutzt werde; dies be-

deute aber nur, dass keinem der beiden Bestandteile eine prägende Bedeutung zukomme. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr scheidet mangels Eignung des übereinstimmenden Bestandteils zur Prägung der angegriffenen Marke aus.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 11. Oktober 2001 mit der Begründung zurückgewiesen, gegen die Begründung des angefochtenen (Erst-) Beschlusses bestünden weder sachliche noch rechtliche Bedenken; im übrigen sei auch nicht zu ersehen, in welcher Richtung die Widersprechende ihn für anfechtbar halte, nachdem eine Begründung der Erinnerung nicht eingegangen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie (sinngemäß) die Aufhebung beider Beschlüsse sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anstrebt. Sie rügt zunächst, dass ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei, da ihre Erinnerungsbegründung bereits am 8. Oktober 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei. Unter Bezugnahme hierauf führt sie im übrigen aus: Bei der üblicherweise nur flüchtigen Benennung von Marken könne davon ausgegangen werden, dass der Verbraucher die angegriffene Marke "Rainbow Star" schlagwortartig auf "Rainbow" verkürze, da in der Regel Wortanfänge stärker beachtet würden. Der Begriff "Rainbow" sei auf dem Bekleidungssektor keine Farbangabe; mangels warenbeschreibender Bedeutung dieses Bestandteils präge er daher die angegriffene Marke, zumal der weitere Bestandteil "Star" mit "Rainbow" nicht gleichwertig sei, weil der Verkehr zur Verkürzung von Bezeichnungen neige. Im übrigen habe auch das HABM in mehreren Entscheidungen Wortmarken, welche den Bestandteil "Rainbow" enthielten, für verwechselbar erachtet.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" bestritten und diese auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen der Widersprechenden aufrechterhalten. Im übrigen führt sie aus: Vom Gesamteindruck seien die Vergleichs-

marken unterschiedlich. Der Verkehr habe keine Veranlassung, die jüngere Marke auf den Bestandteil "Rainbow" zu verkürzen, da es sich bei der Wortkombination "Rainbow Star" um einen Gesamtbegriff handele. Ob das Wort "Star" beschreibend sei, könne dahinstehen, da auch beschreibende Wörter zum Gesamteindruck einer Marke beitragen könnten. Schließlich sei, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt habe, der Markenteil "Rainbow" ebenfalls beschreibend. Die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit beider Marken könne daher von ihrem jeweiligen Gesamteindruck nur als äußerst gering eingestuft werden. Dabei sei auch zu beachten, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus kennzeichnungsschwach sei, da es sich hierbei um einen allgemeinen und häufig verwendeten Begriff ohne herkunftshinweisenden Gehalt handele, der erst mit einem weiteren Bestandteil geeignet sei, einen Herkunftshinweis zu geben. Wegen dieser Kennzeichnungsschwäche scheidet auch eine assoziative Verwechslungsgefahr aus, zumal der Begriff "Rainbow" nicht Stammbestandteil mehrerer Serienzeichen der Widersprechenden sei.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende als Benutzungsunterlagen mehrere Kataloge von 1998 bis Frühjahr 2001 unter Hinweis darauf vorgelegt, dass in ihnen mit der Widerspruchsmarke versehene Bekleidung angeboten werde. Sie hat des weiteren darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsmarke nicht nur das Kennzeichen ihres Unternehmens sei, sondern auch als Stammbestandteil in zahlreichen anderen Marken wie "TIME FOR BLUES BY RAINBOW" (Nr 398 60 774), "RB RAINBOW COLLECTION" (Nr 398 41 149) und "www.rainbowversand.de" (Nr 397 41 999), deren Inhaberin ihre Muttergesellschaft sei, verwendet werde.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache schon deshalb unbegründet, weil sie auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen", auf welche sich der Widerspruch stützt, nicht hinreichend glaubhaft gemacht hat, so dass nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG der Widerspruch schon aus diesem Grund keinen Erfolg haben kann.

Die mit Schriftsatz vom 30. April 2002 erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin ist zulässig, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke am 16. April 2002 abgelaufen war. Auf diese Einrede hätte die Widersprechende nach den §§ 26, 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG für den innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch liegenden Zeitraum von September 1997 bis September 2002 (vgl BGH GRUR 1999, 495, 996 re Sp - HONKA) glaubhaft machen müssen, dass die Widerspruchsmarke für die vgenannten Waren rechtserhaltend benutzt worden ist. Einen solchen Nachweis hat sie allerdings nicht erbracht.

Aus den zur Glaubhaftmachung vorzulegenden präsenten Beweismitteln im Sinne des § 294 ZPO, zu denen neben der ausdrücklich zugelassenen eidesstattlichen Versicherung auch Unterlagen wie die von der Widersprechenden eingereichten Kataloge gehören können, auch wenn sie den Formerfordernissen des Urkundsbeweises nach den §§ 415 ff ZPO nicht entsprechen, muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 43 Rn 42). Die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung wesentlichen Angaben können den allein als Benutzungsunterlagen eingereichten Katalogen aus den Jahren 1998-2001 nicht entnommen werden. Denn diese Unterlagen sind nur zum Nachweis der Anbringung der Widerspruchsmarke an einigen in den Ka-

talogen abgebildeten Bekleidungsstücken geeignet. Es bleibt aber offen, in welchem *Umfang* die Widerspruchsmarke für diese Bekleidungsstücke im Inland benutzt wurde. Die Widersprechende hat nämlich weder anhand von Rechnungen belegt oder eidesstattlich versichert, welche Umsätze mit den mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken erzielt worden sind (vgl hierzu Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rdn 34 ff) noch liegen Angaben vor, die es unter Umständen hätten rechtfertigen können, allein die Kataloge zur ausreichenden Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke in Verbindung mit den dort gezeigten Bekleidungsstücken anzuerkennen. Hierzu hätte zumindest glaubhaft gemacht werden müssen, in welcher Auflagenhöhe die Kataloge erschienen sind, an wen sie verteilt worden sind und aus welchem Grund die Widersprechende vorliegend nicht in der Lage ist, Umsatzzahlen als einfachste und naheliegenste Form der Glaubhaftmachung des Umfangs der Benutzung zu nennen (vgl auch BPatGE 23, 158, 163 – FLUDEX; 24, 109, 111 – FOSECID; BPatG GRUR 1994, 629 – DUOTHERM). Da nach § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG die Waren, deren Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden ist, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden dürfen, ist dem Widerspruch der Erfolg zu versagen.

Bei dieser Sachlage bedarf es keiner abschließenden Entscheidung, ob ungeachtet der Benutzungslage eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr nach den §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliegt. Allerdings spricht der Umstand, dass es sich bei der jüngeren Marke für den Verkehr erkennbar um einen Gesamtbegriff handelt, bei dem der Bestandteil "Star" nicht derart in den Hintergrund tritt, dass er für den Verkehr an Bedeutung verliert und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beiträgt (vgl BGH GRUR 2000, 233, 234 - Rausch/Elfi Rauch), trotz Warenidentität und selbst bei Unterstellung einer normalen Kennzeichnungskraft der Vergleichsmarken eher gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Auch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr lassen sich kaum Anhaltspunkte erkennen. Selbst wenn in den von der Widersprechenden genannten Marken, die von der Art ihrer Bildung her keineswegs einheit-

lich und damit "serienmäßig" wirken, eine Zeichenserie gesehen wird, deren Inhaberin im übrigen nicht sie selbst, sondern ihre Muttergesellschaft ist, spricht gegen die Zuordnung der angegriffenen Marke zu dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden als stabiles Indiz, dass ausweislich des Markenlexikons eine Reihe weiterer Marken mit dem Bestandteil "Rainbow" für Klasse 25 eingetragen sind, deren jeweiliger Inhaber weder die Widersprechende noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen ist.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen. Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Für die von der Widersprechenden beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs 3 MarkenG) besteht ebenfalls kein Anlass. Zwar ist die Erinnerungsbegründung tatsächlich drei Tage vor dem Erlassdatum des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen, ohne dass sie in diesem Beschluss Berücksichtigung gefunden hätte. Auch wenn hierin eine Verletzung rechtlichen Gehörs liegen mag, kann dies vorliegend aber eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr im Rahmen der Billigkeitsentscheidung nach § 71 Abs 3 MarkenG nicht rechtfertigen. Denn die Widersprechende hat selbst maßgeblich dazu beigetragen, dass die Markenstelle ohne Berücksichtigung der Erinnerungsbegründung entschieden hat, indem sie ihre Erinnerung erst über einen Monat nach fruchtlosem Ablauf der ihr hierzu ausdrücklich bis 4. September 2001 eingeräumten Frist und damit zu einem Zeitpunkt begründet hat, in welchem die Markenstelle nicht mehr mit der Vorlage einer schriftlichen Begründung rechnen mußte.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü