



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 7/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 11 090

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, die Richterin Friehe-Wich sowie den Richter Schwarz am 01. Juli 2003

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Markeninhaberin.

Gründe

I

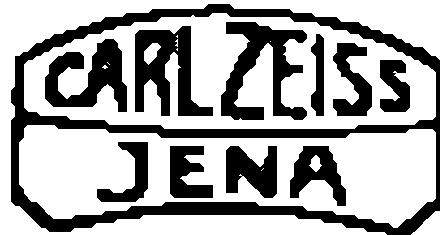
Gegen die Eintragung der Wortbildmarke



für

„Wissenschaftliche Instrumente und Apparate, Schiffahrtsinstrumente und Apparate, Vermessungsinstrumente und Apparate, Wäginstrumente und Apparate, Unterrichtsapparate und Instrumente“

ist beschränkt auf die Waren „Wissenschaftliche Instrumente und Apparate, Vermessungsinstrumente und Apparate, Wäageinstrumente und Apparate“ Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortbildmarke



eingetragen unter der Nr. DD 638 691 für

„Wissenschaftliche, nautische, geodätische, elektronische, photographische, kinematographische und optische Apparate und Instrumente, Wäage-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und Instrumente, durch Münzen zu betätigende Automaten, Sprechmaschinen, Registrierkassen, Rechenmaschinen“.

Die Markeninhaberin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und nach Vorlage von Benutzungsunterlagen die Nichtbenutzungseinrede unter Berufung darauf, dass ein mit den Benutzungsunterlagen vorgelegter Lizenzvertrag der Inhaberin der Widerspruchsmarke ungültig sei, aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 16. März 1999 die gesamte Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 25. September 2002 die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Schiffahrtsinstrumente und Apparate, Unterrichtsapparate und Instrumente“ teilweise aufgehoben und die Erinnerung im übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Der Erstbeschluß sei wegen der Beschränkung des Widerspruchs auf einzelne Waren teilweise aufzuheben, im übrigen bestehe aber

zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr, weshalb die jüngere Marke für die Waren "Wissenschaftliche Instrumente und Apparate, Vermessungsinstrumente und Apparate, Wäageinstrumente und Apparate" zu löschen sei. Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Zeiträume 30.03.1991 bis 30.03.1996 sowie August 1997 bis August 2002 durch Vorlage eidesstattlicher Versicherungen von Angehörigen der Lizenznehmerin der Widersprechenden für die Waren "wissenschaftliche, elektronische und optische Geräte" sowie "Messgeräte, nämlich geodätische Apparate und Geräte" hinreichend glaubhaft gemacht. Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin sei der von der Widersprechenden vorgelegte Lizenzvertrag mit der Firma Z... GmbH vom 28./29. November 1991 gültig, da er von den jeweils für jede Vertragsschließende im Handelsregister genannten Vertretungsberechtigten ordnungsgemäß abgeschlossen worden sei und auch nicht gegen § 181 BGB verstoße. Wegen der Identität, jedenfalls aber hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseits beanspruchten Waren seien an den Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, denen die jüngere Marke nicht genüge. Denn die Vergleichsmarken seien klanglich und schriftbildlich so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet sei; allein die unterschiedlichen Anfangsbuchstaben bei den Nachnamen "L" und "Z" reichten hierfür ebenso wenig wie die unterschiedlichen Ortsangaben "Berlin" und "Jena", denen ohnehin keine kennzeichnende Wirkung zukäme.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt. Sie macht im wesentlichen geltend, der angebliche Lizenzvertrag könne Dritten wegen § 181 BGB nicht entgegengehalten werden.

Die Widersprechende hat sich zur Beschwerde nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg; denn die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil sie die Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht hat. Der Umstand, dass die Marke von der Firma Z... GmbH genutzt wurde, steht dem nicht entgegen. Nach § 26 Abs. 2 MarkenG gilt nämlich auch die Benutzung einer Marke durch einen Lizenznehmer als Benutzung durch den Inhaber. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist der Lizenzvertrag vom 28./29.11.1991 – wie bereits der 28. Senat in dem zwischen denselben Beteiligten anhängig gewesenen Verfahren 28 W (pat) 278/96 in seiner Entscheidung vom 16.09.1998 festgestellt hat - wirksam geschlossen worden; insbesondere steht dem nicht die Vorschrift des § 181 BGB entgegen. Nach dieser Vorschrift darf zwar bei der Vornahme eines Rechtsgeschäfts ein Vertreter nicht gleichzeitig für sich selbst handeln oder einen Dritten ebenfalls vertreten. Ob ein solches In-Sich-Geschäft vorliegt, ist aber für jedes einzelne Geschäft gesondert zu prüfen. Dabei reicht es – wie offenbar die Markeninhaberin meint – nicht aus, dass einer der an einem konkreten Rechtsgeschäft für eine Vertragsseite Handelnden zu anderen Zeitpunkten und bei anderen Rechtsgeschäften die andere Vertragsseite vertreten hat oder generell zum Vertreter des anderen Vertragsschließenden bestellt ist. Maßgeblich ist vielmehr allein, ob bei dem konkret in Rede stehenden Rechtsgeschäft – hier also dem Lizenzvertrag – die Vertragsschließenden – hier also die Widersprechende einerseits und die Firma Z... GmbH andererseits – von verschiedenen Personen vertreten wurde. Dies ist hier der Fall; denn die Widersprechende wurde bei Abschluss des Lizenzvertrages von Herrn E... und Frau B... und die

Firma Z... GmbH von den Herren H... und L... vertreten; keine der vier handelnden Personen trat somit bei Abschluss des Lizenzvertrages gleichzeitig für beide Vertragsschließenden auf. Soweit der Beschwerdeführer rügt, der für die Lizenznehmerin handelnde Vertreter Herr H... sei gleichzeitig Prokurist der Widersprechenden, kann dies letztlich auf sich beruhen; denn selbst wenn dies der Fall wäre, wäre hierdurch § 181 BGB nicht verletzt, da, wie oben bereits ausgeführt, nur auf das jeweils konkrete Einzelgeschäft abzustellen ist; bei diesem vertrat Herr H... aber nur die Lizenznehmerin. Dass die vier Handelnden zur jeweiligen Vertretung der beiden Vertragsparteien bevollmächtigt waren, ergibt sich aus den von der Markeninhaberin im Widerspruchsverfahren vorgelegten Handelsregisterauszügen und wird im übrigen auch von ihr nicht in Abrede gestellt.

Zutreffend hat die Markenstelle auch den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen entnommen, dass die Widerspruchsmarke von der Lizenznehmerin für die im Warenverzeichnis aufgeführten Waren "wissenschaftliche, elektronische und optische Geräte" verwendet wurde. Dem hat der Senat nichts hinzuzufügen, zumal auch die Markeninhaberin hiergegen mit ihrer Beschwerde keine Einwände erhoben hat.

Der Senat teilt auch die Auffassung der Markenstelle, dass die Vergleichsmarken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG miteinander verwechselbar sind. Denn die jüngere Marke hält den angesichts teilweiser Warenidentität, zumindest aber großer Warenähnlichkeit und bei Annahme normaler Kennzeichnungskraft erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Schon in schriftbildlicher Hinsicht sind beide Zeichen in einer Weise ähnlich, dass sich bei einem unbefangenen Betrachter ohne weiteres die Vorstellung aufdrängt, bei der jüngeren Marke handele es sich um die Wiedergabe der älteren Marke. Neben den optisch außerordentlich ähnlichen Namensbestandteilen "CARL LEISS" und "CARL ZEISS" ist auch die grafische Ausgestaltung beider Marken sehr ähnlich. Beide Marken weisen nämlich dieselbe eigentümlich geschwungene Umrahmung und Aufteilung der Darstellung in zwei Feldern auf. Die Gefahr, dass der Verkehr, der die Zeichen in aller Regel

nicht gleichzeitig, sondern zeitlich versetzt wahrnimmt, die Marken aus der Erinnerung heraus optisch als gleich erachtet, ist daher besonders hoch einzustufen. Daran ändert auch die im unteren Feld befindliche unterschiedliche Ortsangabe nichts. Ein beachtlicher Teil des Verkehrs achtet ohnehin nicht auf den Firmensitz; zudem ist es, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, nichts Ungewöhnliches, dass ein Unternehmen mehrere Niederlassungen hat, die es in seinem Firmenlogo als Hinweis auf den jeweilige Betriebsstandort oder Fertigungsort der betreffenden Waren angibt. In klanglicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Ortsangaben "Jena" bzw. "Berlin" als bloßer Hinweis auf den geografischen Sitz des jeweiligen Unternehmens bei der Benennung des jeweiligen Zeichens außer Betracht bleiben, so dass die beiden Marken nur als "CARL LEISS" und "CARL ZEISS" benannt werden. Der dann allein vorhandene Unterschied durch die in der jeweiligen Markenmitte an derselben Stelle abweichenden Konsonanten "L" und "Z" ist aber, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, nicht geeignet, Verwechslungen beider Marken in rechtserheblicher Weise auszuschließen, da dieser Unterschied insbesondere bei ungünstigen Übertragungs- und Wahrnehmungsbedingungen leicht überhört werden kann.

Da die Markenstelle somit zurecht die Löschung der jüngeren Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke angeordnet hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG waren die Kosten des Verfahrens der Inhaberin der angegriffenen Marke aufzuerlegen, weil dies der Billigkeit entspricht. Denn bei objektiver vernünftiger Prüfung war ohne weiteres erkennbar, dass die Gründe des angefochtenen Beschlusses zutreffen, so dass eine gerichtliche Überprüfung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg haben konnte; dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Großteil der sich hier stellenden Rechtsfragen, insbesondere die Prüfung der zulässigen Nutzungsüberlassung der Widerspruchsmarke an die Firma

Z... GmbH sowie die rechtserhaltende Benutzung dieser Marke durch die Lizenznehmerin, bereits in dem erwähnten Verfahren der Beteiligten vor dem 28. Senat erschöpfend geprüft und beantwortet worden waren. Darüber hinaus kann auch nicht außer Betracht bleiben, dass die grafische Annäherung der angegriffenen Marke an die wesentlich ältere Widerspruchsmarke derart auffällig ist, dass der Verdacht einer Anmeldung i.S.d. § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG nicht ganz fern liegt. Bei dieser Sachlage erscheint es aber nicht mehr gerechtfertigt, die Widersprechende erneut mit den Verfahrenskosten einer bei objektiver Betrachtung offensichtlich unbegründeten Beschwerde der Gegenseite zu belasten.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Schwarz

Ko