

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 332/99

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke Nr. 395 15 881**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Widersprechende trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**G r ü n d e**

**I**

Gegen die für die Waren

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien soweit in Klasse 16 enthalten; Bastelbedarfsartikel; Bastelvorlagen, soweit in Klasse 16 enthalten; Künstlerbedarfsartikel; Kautschuk, Gummi, Guttapercha und Waren daraus, soweit in Klasse 17 enthalten; Garne und Fäden für textile Zwecke; Textilwaren soweit in Klasse 24 enthalten, Bekleidungsstücke; Farben; Waren aus Kunststoffen, nämlich Kunststoff-Pipetten, Kunststoff-Flaschen,

Kunststoff-Arbeitsplatten, Napfpaletten, Mini-Mischbecher, Spong-Stempelschablonen, vorgestanzte Malschablonen, alle vorgenannten Waren für Bastelzwecke; Verpackungsmaterial aus Kunststoff"

eingetragene Wort-Bildmarke 395 15 881

siehe Abb. 1 am Ende

deren Eintragung am 10. Oktober 1996 veröffentlicht worden ist, ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr. 2 029 847

"hobb",

die für die Waren

"Baumaterialien aus Holz; Holzfurniere; teilweise bearbeitetes Holz, insbesondere Balken, Bretter, Platten, Leisten; Sperrholz; Wand- und Deckenverkleidungen aus Holz in Form von Paneelen, Platten und Brettern; transportable Trennwände und Türen aus Holz; Waren aus Holz, nämlich Profilleisten, Kunstgegenstände, Ziergegenstände; Möbel für den privaten und gewerblichen Bereich, Möbelteile für Anbaumöbel, Spiegel"

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluß vom 28. September 1999 zurückgewiesen. Die Marken stimmten zwar in den Lauten/Buchstaben "hobb" überein. Dies reiche jedoch nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Der Verkehr betrachte Marken in der Regel als Ganzes und greife nicht einzelne Bestandteile heraus, so daß ihm die deutlichen Unterschiede auffielen. Selbst wenn Teile des Verkehrs erkennen würden, daß die Marke aus einer Verschmelzung der Wörter "Hobby" und "Idee" gebildet sei, würden diese Verkehrskreise sich bei der jüngeren Marke nicht an "hobb" oder an "Hobby" allein orientieren, denn für die gekennzeichneten Waren seien diese beiden Wörter gleichermaßen kennzeichnungsschwach. Im übrigen gebe es keine Anhaltspunkte, weshalb der Verkehr den Buchstaben i im Falle einer Aufgliederung der angegriffenen Marke ausgerechnet dem zweiten Markenteil "idee" zuordnen solle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Buchstabenfolge "hobb" der Widerspruchsmarke stelle den ersten Teil der Markenwörter dar und falle daher besonders auf. Da der Verkehr in der jüngeren Marke das deutsche Wort "Idee" erkenne, werde das mehrsilbige Wort gedanklich in "Hobb-Idee" aufgeteilt und auch so ausgesprochen werden. Dies lege auch die graphische Ausgestaltung der Marke nahe. Die Zuordnung des Buchstaben i zum ersten Wortteil liege fern, weil es in der deutschen Sprache das Wort "hobbi" ebensowenig gebe wie das Wort "dee". Wegen der Kennzeichnungsschwäche des Wortes "Idee", das häufig als schutzunfähig zurückgewiesen worden sei, trete "hobb" in der angegriffenen Marke prägend hervor. Selbst wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe, werde der Verkehr die Marken doch gedanklich miteinander in Verbindung bringen und die Herkunft vom gleichen Hersteller vermuten.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der Marke 395 15 881 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 029 847 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und  
der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin ist der Ansicht, die Marken wiesen in ihrer Gesamtheit prägnante Unterschiede auf. Die jüngere Marke werde nicht gedanklich aufgegliedert, so daß der Markenteil "Hobb" keine selbständig kennzeichnende Stellung habe und auch kein Anlaß bestehe, diesen Bestandteil abzuspalten. Die angegriffene Marke stelle eine originelle Wortschöpfung dar, die nicht in einzelne Bestandteile aufgeteilt werde. Auch spreche gegen eine derartige Aufteilung, daß es sich um eine bekannte Kennzeichnung handle. Aus diesen Gründen bestehe auch kein Anlaß für eine assoziative Verwechslungsgefahr. Im übrigen fehle es an einer Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Zudem erscheine der Widerspruch mutwillig, weil die Inhaberin der jüngeren Marke gem. § 4 Nr 2 MarkenG über prioritätsältere Rechte verfüge. Außerdem bestreitet die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten, die beigefügten Unterlagen sowie auf den Inhalt der Amtsakte 395 15 881.8 verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist schon deshalb nicht begründet, weil die Widersprechende auf die mit Schriftsatz vom 28. Februar 2000 durch die Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobene Einrede mangelnder Benutzung hin die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat. Die Voraussetzungen für die Einrede gem. § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG liegen vor. Insbesondere handelt es sich nicht um eine Verfahrenshandlung unter einer unzulässigen Bedingung. Zwar ist die Nichtbenutzungseinrede "rein vorsorglich" erhoben worden. Nach allgemeiner Auffassung gilt jedoch vorsorgliches Bestreiten als unbedingte Einrede (Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 43 Rn 25). Zwischen der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und dem Zeitpunkt der Beschwerdeentscheidung liegt ein größerer Zeitraum als fünf Jahre. Auch im übrigen bestehen keine Bedenken gegen die Zulässigkeit der Einrede, so daß eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch - hier die vorliegende Entscheidung des Senats - glaubhaft zu machen ist. Da die Widersprechende auf den Schriftsatz, der die Nichtbenutzungseinrede enthält und der ihr am 6. März 2000 mit der Bitte um Kenntnisnahme übermittelt worden ist, keinerlei Benutzungsunterlagen eingereicht hat, können gem. § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung über den Widerspruch keine Waren der Widersprechenden berücksichtigt werden, so daß eine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vorliegt.

Ein richterlicher Hinweis auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede und das Erfordernis der Glaubhaftmachung der Benutzung war wegen des im Rahmen des Benutzungszwangs geltenden Beibringungsgrundsatz bei der anwaltlich vertretenen Widersprechenden nicht geboten (vgl. dazu Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 43 Rn 38; s. auch Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 43 Rn 20).

2. Im übrigen ist nach Auffassung des Senats ungeachtet der Benutzungslage auch eine Verwechslungsgefahr selbst dann nicht gegeben, wenn man einen großen Abstand der Marken fordert.

Die Marken sind insgesamt betrachtet in jeder Hinsicht unähnlich. Auch wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht durch "Hobb" geprägt, weil dieser Bestandteil mit dem weiteren Teil zu einem einheitlichen Gesamtwort verschmilzt: Nach deutschen Ausspracheregeln wird die Silbengliederung "Hob-bi-dee" sein, da das Wort wegen einer Zäsur in der Artikulation nach "Hobb" schwierig auszusprechen wäre. Deshalb liegt der Anklang an "Hobby" näher als der des zweiten Wortteils an "Idee". Außerdem handelt es sich bei der jüngeren Marke ersichtlich um eine Wortneuschöpfung, ein "sprechendes Zeichen", das erkennen läßt, daß die gekennzeichneten Waren auf Ideen zu Hobbys beruhen oder zu Ideen bei der Ausübung von Hobbys anregen. Aufgrund des sich dadurch ergebenden leicht erkennbaren Gesamtbegriffs wird der Verkehr ebenfalls nicht zur Verkürzung auf "Hobb" neigen. Selbst wenn der Verkehr die Marke wie "Hobb-idee" aussprechen würde, was nicht zu erwarten ist, bestünde wegen des gesamtbegrifflichen Inhalts kein Anlaß auf eine Verkürzung auf den ersten Markenteil. Im übrigen wird die Rechtsprechung hinsichtlich Verkürzungen selbst bei getrennten Wörtern zunehmend zurückhaltender. Wegen der Verschmelzung der Wortteile der angegriffenen Marke scheidet auch eine assoziative Verwechslungsgefahr aus.

3. Es entspricht der Billigkeit, der Widersprechenden gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zwar trägt im Verfahren vor dem Bundespatentgericht grundsätzlich jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es besonderer Umstände. Solche von der Norm abweichende Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 71 Rn 18 m.N.). Dies ist hier der Fall. Erstens hat die Widersprechende auf die Einrede der Nichtbenutzung hin weder Glaubhaftmachungsmaterial eingereicht noch einen Grund angegeben, weshalb berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen könnten, noch hat sie ihren Widerspruch oder die Beschwerde nach Erhebung der Einrede unverzüglich zurückgenommen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 71 Rn 22; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 71 Rn 16). Zweitens unterscheiden sich die Marken so deutlich, daß nach unumstritten geltenden Beurteilungsmaßstäben und lebensnaher Betrachtungsweise eine Verwechslungsgefahr sehr fern liegt.

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

Cl



Abb. 1

