

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 169/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 37 608

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Februar 2000 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 37 608

T-ForeSight

mit dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

"Klasse 09: 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 37: Bauwesen; Installation, Wartung und Reparatur von Einrichtungen für die Telekommunikation;
- Klasse 38: Telekommunikation; Betrieb und Vermietung von Einrichtungen für die Telekommunikation, insbesondere für Funk und Fernsehen;
- Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Organisation von sportlichen und kulturellen Veranstaltungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und anderen Druckerzeugnissen sowie entsprechenden elektronischen Medien (einschließlich CD-ROM und CD-I);
- 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 von der Inhaberin der prioritätsälteren Marke 2 900 158,

siehe Abb. 1 am Ende

die für die Waren der Klasse 9

"Computer; Computer Software; Computer Hardware; Computerprogramme; Computer Firmware (in ROMs gespeicherte Software), Telekommunikationsgeräte und -instrumente; elektronisch-visuelle Darstellungsgeräte für den Gebrauch mit Computern; Computerperipheriegeräte; Modems; Geräte und Instrumente, alle zu Speicherung, Verarbeitung, Aufnahme, Übertragung und Leitung von Bildern und Daten; Faxgeräte; Telexgeräte; elektronische Posteinbausätze; Bänder, Disketten, Kassetten, ROMs (Read Only Memorys); Datenspeicherträger, Teile der vorgenannten Waren, sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten"

eingetragen ist, Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 1. Februar 2000 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar könnten sich im Bereich der Waren der Klasse 9 auch identische Waren begegnen und es sei von einem normalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Marken seien in ihrer Gesamtheit aber weder nach ihrem Klang noch nach ihrem Schriftbild oder Begriffsgehalt miteinander zu verwechseln. Eine Verkürzung auf den übereinstimmenden Bestandteil "Sight" sei nicht anzunehmen, da dies eine willkürliche Herauslösung aus

dem sprachlichen Zusammenhang voraussetzen würde. Ebenso wenig komme eine Kollision auf Grund des Bestandteils "ForeSight" in Betracht, denn dieser stelle sich lediglich gleichgewichtig mit dem vorangestellten "T" dar, das selbst beachtliche Hinweiswirkung auf die Inhaberin der jüngeren Marke entfalte. Aus diesem Grund scheidet auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr aus. Bei einer Übersetzung der Widerspruchsmarke "4 Sight" in eine Wortbedeutung "for Sight" decke sich deren Sinngehalt nicht mit dem Bestandteil "ForeSight", da das englische Wort "foresight" Weitblick bzw. Voraussicht bedeute. Für eine assoziative Verwechslungsgefahr im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fehle es an einem identischen bzw. wesensgleichen Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf die Inhaberin der Widerspruchsmarke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, daß die Widerspruchsmarke von dem von Haus aus kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil "4-SIGHT" geprägt werde, weil sich der Verkehr bei einer Bildmarke in der Regel an dem Wortbestandteil zu orientieren pflege. Die jüngere Marke werde gleichfalls allein durch den kennzeichnungskräftigen Bestandteil "ForeSight" geprägt, da der weitere Bestandteil "T" für den allgemeinen Verkehr erkennbar als Unternehmenskennzeichnung nach Art eines Firmenschlagwortes verwendet werde. Das "T" wirke nicht nur als Unternehmenskennzeichnung, es bilde auch einen vielfach verwendeten Stammbestandteil in 725 deutschen und 228 Gemeinschaftsmarkenanmeldungen und -eintragungen der Inhaberin der jüngeren Marke. Unter Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs "Blendax Pep" und "DRANO/P3-drano" könne in der Sicht des Verkehrs der Stammbestandteil "T" - ähnlich wie die Angabe des Herstellernamens - als Produktbezeichnung weniger bedeutsam sein, so daß der Gesamteindruck der Marke von dem verbleibenden Bestandteil "ForeSight" geprägt werde. Die Widerspruchsmarke "4-SIGHT" werde von den beteiligten Verkehrskreisen zwangsläufig wie "FOURSIGHT" ausgesprochen. Sie sei damit klangidentisch mit "ForeSight", so daß unter Berücksichtigung der teilweisen Identität der Waren und Dienstleistungen bzw. deren Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 23. Januar 2002 die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben, die der Widersprechenden am 28. Januar 2002 zugestellt worden ist. Im Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung vom 27. Februar 2002 hat die Widersprechende beantragt, die Einrede der Nichtbenutzung als verspätet zurückzuweisen, hilfsweise eine Schriftsatzfrist von vier Monaten für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung zu gewähren. Sie hat ferner Benutzungsunterlagen in Form von Kopien einer Verpackung sowie drei englische Websiteablichtungen und einen Internetauszug in deutscher Sprache vorgelegt und angegeben, daß die Widersprechende eine Repräsentanz in Deutschland habe, die mit einem Mitarbeiter besetzt sei. Zumindest bis ins Jahr 1999 sei die Widerspruchsmarke intensiv benutzt worden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2000 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 37 608 anzuordnen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt dem Verspätungseinwand mit dem Hinweis entgegen, daß die Sachlage mit den von der Widersprechenden angegebenen Entscheidungen nicht vergleichbar sei. Die Widersprechende habe einen Monat Zeit gehabt, die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Aus den Fotokopien gehe nicht hervor, ob die Widerspruchsmarke überhaupt auf der Verpackung angebracht und ob die Ware mit ihr versehen in Deutschland vertrieben werde. Auch enthalte die Kopie der englischen Website ein von der eingetragenen Widerspruchsmarke ab-

weichendes Logo. Die Vergleichsmarken seien weder in schriftbildlicher, klanglicher noch in begrifflicher Hinsicht ähnlich. Bei der Aussprache der Widerspruchsmarke müsse auf deutschsprachige und nicht auf englischsprachige Verkehrskreise abgestellt werden, so daß die Widerspruchsmarke in erster Linie mit "Vier Sight" wiedergegeben werde und die Gefahr von Verwechslungen dann nicht gegeben sei.

Wegen der Ermittlungen des Senats und der Verfahrensbeteiligten zur Verwendung von Unternehmens- und Produktkennzeichen auf dem Gebiet von Telekommunikations- und Faxgeräten wird auf den Akteninhalt verwiesen und Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Widersprechende auf die zulässige Einrede des § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung ihrer eingetragenen Ware oder Waren nicht glaubhaft gemacht hat. Bei der Entscheidung über die Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen werden gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Fehlt es an einer ausreichenden Glaubhaftmachung, so entfällt der wesentliche Faktor der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr jedoch unerlässlich ist.

Die Nichtbenutzungseinrede ist in zulässiger Weise und nicht verspätet erhoben worden.

1.1 Die Benutzungsschonfrist war am 19. Januar 2000 abgelaufen. Von diesem Zeitpunkt an mußte die Widersprechende gewärtig sein, die Benutzung ihrer Marke für die eingetragenen Waren glaubhaft zu machen, sobald die Inhaberin der jüngeren Marke sie bestreitet. Grundlage der Einrede des § 43 MarkenG ist der

gesetzgeberische Zweck, daß die Eintragung jüngerer Marken grundsätzlich nur benutzte prioritätsältere Marken bei Verwechslungsgefahr sollen verhindern können, wenn diese bereits 5 Jahre eingetragen sind (vgl Begründung zur Einführung des bedingten Benutzungszwangs durch das ÄndG 1967, BIfPMZ 67, 248 ff., 264.

1.2 Die Nichtbenutzungseinrede mußte einerseits nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erhoben werden, andererseits aber auch nicht so spät, daß dadurch eine Verfahrensverzögerung eintritt. Wird die Einrede im Beschwerdeverfahren erstmalig erhoben, so muß von einer Verfahrensverzögerung ausgegangen werden, wenn für die Widersprechende eine Glaubhaftmachung der von ihr geltend gemachten Benutzung nach objektiven Kriterien bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung nicht möglich ist (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 43 Rdn 30 m.w.N.). In der Rechtsprechung wird bereits eine zwei Tage oder eine Woche vor der mündlichen Verhandlung erhobene Nichtbenutzungseinrede als verspätetes Vorbringen iSv §§ 531 Abs 2 Nr. 3, 296 Abs 2 iVm § 282 Abs 2 ZPO angesehen (vgl auch BPatG 25 W (pat) 115/96 - BPatGE 40, 127 f; Mitt 1997, 195 f - 25 W (pat) 252/94 sowie BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Im vorliegenden Fall standen der Widersprechenden aber mehr als vier Wochen, nämlich der Zeitraum vom 28.1. bis zum 27.2.02, dem Tag der letzten mündlichen Verhandlung zur Verfügung. In dieser Zeit hätten hinreichende Benutzungsunterlagen zumindest in einem Umfang beschafft werden können, der die behauptete Benutzung im Internet - soweit sie dem inländischen Geschäftsverkehr zuzurechnen ist (vgl hierzu BPatG 24 W (pat) 185/99 - VISIO = VISION, BIfPMZ 2001, 24; BPatGE 43, 77, MarkenR 2000, 439) - hätte erkennen lassen und erläuternde Ergänzungen innerhalb einer kurzen Schriftsatzfrist noch erlaubt hätten, ohne daß dies als Verfahrensverzögerung anzusehen wäre. Es handelt sich auch nicht um einen Ausnahmefall, in dem eine längere Frist erforderlich gewesen wäre. Insoweit hat die Anmelderin auch nichts im Rahmen eines Terminsverlegungsantrages vorgetragen. Der Zeitraum von nahezu einem Monat genügte zur Einreichung von ausreichenden Benutzungsunterlagen, denn die Widersprechende hat ihren Sitz im Vereinigten König-

reich und damit in einem europäischen Nachbarstaat, mit dem aufgrund der sprachlichen und technischen Gegebenheiten eine rasche Kommunikation möglich ist. Zudem besteht nach den Angaben der Widersprechenden eine Präsenz der Firma in Deutschland durch einen Mitarbeiter. Die modernen Kommunikationsmittel erlauben außerdem einen unmittelbaren Zugang auch vom Ausland zur inländischen Internetwerbung und zu einem entsprechenden geschäftsmäßigen Auftritt der Widersprechenden im Hinblick auf Angebote und Bestellmöglichkeiten für die eingetragenen Waren im Inland. Die Widersprechende hat auch nicht substantiiert vorgetragen, daß und aus welchen Gründen die Beschaffung der Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke, auf die sie seit dem Ablauf der Benutzungsschonfrist ab Ende Januar 2000 vorbereitet sein mußte, besondere Schwierigkeiten bereitete, die eine Beibringung innerhalb der zur Verfügung stehenden Frist unmöglich gemacht hätten.

1.3 Die in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen geben in keiner Richtung konkrete Anhaltspunkte für eine rechtserhaltende Benutzung im Inland. Die beiden Kopien aus dem britischen Internet zeigen die Wort/Bildmarke der Widersprechenden entweder gar nicht oder in völlig anderer Form. Die Abbildung der Widerspruchsmarke über der Verpackungskopie des Mac OS HOTSPLOOLS Print Manager läßt ebensowenig wie die "4 Sight Technical Support"-Übersicht eine Feststellung zu, daß die Verpackung oder die "Supported ISDN Cards" mit der Marke versehen sind. Keine der Kopien enthält irgendwelche Angaben über den relevanten Zeitraum. Ebenso fehlt jeder Hinweis auf inländische Angebote, Bestellungen und Umsätze. Da die Glaubhaftmachung der Benutzung präsenste Beweismittel erfordert und eine Ankündigung nicht ausreicht, konnte dem Antrag der Widersprechenden auf Gewährung einer Frist von vier Monaten zum Nachweis der Benutzung nicht stattgegeben werde.

2. Ungeachtet der fehlenden Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke wäre der Senat bei seiner Entscheidung wegen der Besonderheiten des Einzelfalls auch nicht von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr

ausgegangen, sondern hätte die assoziative Verwechslungsgefahr geprüft, um den berechtigten Interessen der Inhaber prioritätsälterer Widerspruchsmarken Rechnung zu tragen, die die Widersprechende mit überzeugenden Gründen zu Recht hervorgehoben hat. Hierbei wäre der Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung einschlägig gewesen. Eine solche setzt aber voraus, daß die Widerspruchsmarke erkennbar identisch bzw wesensgleich in die jüngere Marke als Bestandteil übernommen wird und nicht nur klangidentisch ist. Auch bei unterstellter Glaubhaftmachung der Benutzung wäre hier demnach die Gefahr zu verneinen gewesen, daß die Wortmarke "T-ForeSight" und die Wort/Bildmarke "4 SIGHT" gedanklich miteinander in Verbindung gebracht worden wären.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Grabrucker

Richterin Pagenberg ist in Urlaub und daher verhindert zu unterschreiben.

Guth

Grabrucker

CI

Abb. 1

