

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 187/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Mai 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 27 141**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juni 1999 in der Hauptsache aufgehoben und wegen der Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit der Marke 2 036 419 erneut die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

### **Gründe**

#### **I.**

In das Markenregister eingetragen und am 20. März 1997 veröffentlicht ist unter der Rollenummer 396 27 141 das Wort

STRAPU

als Kennzeichnung für die Waren

"angepaßte Gehäuse aus Kunststoff und weiteren isolierenden Materialien zur Aufbewahrung und zum Schutz von elektronischen und elektrischen Bauelementen"

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit dem 17. Mai 1993 für die Waren

"Elektrotechnische und elektronische Apparate, Geräte und Instrumente sowie deren Teile; Leiterplatten; elektronische Bauteile (sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten)"

eingetragenen Marke 2 036 419

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß des Erstprüfers eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Bei den sich gegenüberstehenden Waren seien beachtliche Gemeinsamkeiten festzustellen, denn diese würden unmittelbar miteinander in Verbindung treten. Die Gehäuse seien an die elektrischen und elektronischen Bauelemente angepaßt und damit ausschließlich für diese bestimmt. Der Verkehr werde deshalb die Gehäuse und die darin enthaltenen Bauelemente der gleichen Ursprungsstätte zuordnen. Selbst bei einer nur gewissen Warenähnlichkeit reichten aber die klanglichen Abweichungen der Marken nicht aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Inhaber der jüngeren Marke hat Erinnerung eingelegt und sodann noch vor Ablauf der Benutzungsschonfrist die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Markenstelle hat die Widersprechende ebenfalls innerhalb der Schonfrist zur Vorlage der Benutzungsunterlagen aufgefordert, worauf die Widersprechende auf die noch offene Frist hingewiesen hat. Nach Ablauf der Schonfrist hat die Markenstelle ohne weiteren Hinweis den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat - nachdem Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt worden war - erneut Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die Widersprechende hat vier Tage vor dem Termin eine eidesstattliche Erklärung sowie Benutzungsunterlagen vorgelegt und diese dem Inhaber der jüngeren Marke direkt zur Kenntnis gebracht.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Erinnerung des Inhabers der jüngeren Marke zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren keinen förmlichen Antrag gestellt; er ist auch nicht zum Termin erschienen. Er hat den Zugang der Benutzungsunterlagen bestätigt und gebeten, nach Lage der Akten zu entscheiden.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf die patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen ist.

Für die Entscheidung kann dahinstehen, ob die vor Ablauf der Schonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung zu einer rechtswirksamen Einrede "erstarkt", sobald die Benutzungsschonfrist abgelaufen ist (die Markenstelle hat dies ohne nähere Begründung unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidungen Dragon und Holtkamp bejaht. Diese Entscheidungen befassen sich aber gerade nicht mit dieser Problematik, so daß insoweit unverändert an der in der Rechtsprechung des

BPatG und der Lehre vertretenen Ansicht festzuhalten ist, wonach eine einstmals unzulässige Einrede zur Wirksamkeit ausdrücklich erneut erhoben werden muß, vgl hierzu Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 43 Rdn 14, BPatGE 37, 223 - novoSol - ratiopharm/Novuxol), denn der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren nochmals bestritten. Es kann auch dahinstehen, ob die Vorlage der Benutzungsunterlagen erst wenige Tage vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung verspätet im Sinne des § 82 Abs 1 MarkenG iVm §§ 528 Abs 2, 282 Abs 2, 296 Abs 2 ZPO ist, denn der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich weder zur Frage der Verspätung noch zu den Benutzungsunterlagen selbst geäußert. Eine Zurückweisung wegen Verspätung setzt aber neben einem nicht rechtzeitigen Sachvortrag (woran hier schon gezweifelt werden könnte, denn die Widersprechende hatte die zulässige Benutzungseinrede erst etwa 4 Wochen vorher erhalten) eine Verzögerung des Rechtsstreits bei Berücksichtigung dieses Vorbringens voraus. Tatsachen aber, zu denen sich der Gegner nicht äußert, gelten gemäß § 138 Abs 3 ZPO als zugestanden, so daß insoweit der Fortgang des Verfahrens nicht verzögert werden kann. Zudem hat der Inhaber der angegriffenen Marke in Kenntnis der Benutzungsunterlagen und des bevorstehenden Termins zur mündlichen Verhandlung um Entscheidung nach Lage der Akten gebeten und damit sowie durch das Nichterscheinen auf sein Recht auf Gehör und Stellungnahme in der mündlichen Verhandlung verzichtet.

Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke jedenfalls ausreichend belegt für Leiterplatten, bestimmte elektronische Bauteile und elektrotechnische Apparate udgl. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung der Widersprechenden und der von ihrem anwaltlichen Vertreter in der mündlichen Verhandlung abgegebenen Erklärung, die Widerspruchsmarke werde mit Einwilligung der Widersprechenden von den mit ihr wirtschaftlich verbundenen Unternehmen benutzt, hat die Widersprechende mit ihrer Marke unter anderem Leiterplatten, elektronische Baugruppen, elektrische und elektronische Teile wie Kabel und Leitungen, Endschalter, Induktionsschleifen, Signalgeräte, Ultraschallsensoren usw gekennzeichnet.

Diese Waren sind ähnlich zu den von dem Inhaber der jüngeren Marke beanspruchten angepaßten Gehäusen. Der Begriff der Warenähnlichkeit ist unter Berücksichtigung aller der das Verhältnis der Waren kennzeichnenden Faktoren zu bestimmen, so zB die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, sowie auch ihre Eigenart als einander ergänzende Waren (EuGH MarkenR 1999, 22 - Canon; BGH MarkenR 1999, 242 - Canon II). Abzustellen ist dabei auf die Erwartung des Verkehrs von der Verantwortlichkeit eines Unternehmens für die Qualität der Waren, die mit der jeweiligen Marke gekennzeichnet sind. Denn Funktion einer Marke ist es auch, dem Verbraucher oder Endabnehmer eine Ursprungsidentität in der Weise zu geben, daß es ihm möglich ist, damit gekennzeichnete Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Insbesondere dann, wenn Waren wie hier dergestalt aufeinander bezogen sind, (Bauteile und für eben solche Bauteile angepaßte Gehäuse), liegt es nahe, daß der Verkehr denken könnte, beide Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb. Im Bereich der elektronischen Baugruppen wird eine Vielzahl von Gehäusen angeboten, zB zum Einsetzen und Einbau von kleinen Sendern, Leiterplatten, elektronischen Bauelementen, elektronischen Baugruppen, Platinen, kleineren Schaltungen usw. Auch in der Elektrotechnik gibt es Boxen und Gehäuse, die an den Seitenwänden eine Verkabelung von Leitungen erleichtern, oder Steckergehäuse zur Aufnahme von Transformatoren udgl. Die Waren der Beteiligten können somit unmittelbar aufeinander abgestimmt sein, womit der angesprochene Verkehr, auch wenn es sich vorwiegend um Fachleute oder zumindest doch fachlich interessierte Laien handelt, durchaus auf ein und denselben Hersteller schließen könnte (vgl auch BPatGE 41, 29 - DORMA).

Auch bei Unterstellung einer geringeren Warenähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht der Abstand der Marken nicht aus, um Verwechslungen hinreichend sicher auszuschließen. Bei Gegenüberstellung der jüngeren Marke STRAPU mit dem Wortbestandteil der älteren Marke straschu (der Inhaber der angegriffenen Marke stellt nicht in Abrede,

daß die ältere Wort-Bild-Marke nur mit ihrem Wortbestandteil benannt werden wird) ist die völlige Übereinstimmung in den ersten vier und dem letzten Buchstaben festzustellen. Übereinstimmend sind weiter Silbenanzahl und Vokalfolge, lediglich in den Buchstaben "P" bzw "sch" unterscheiden sich die beiden Bezeichnungen. Diese Abweichung in der für den Gesamteindruck weniger maßgebenden Wortmitte ist nicht ausreichend deutlich, um die Marken sicher auseinanderhalten zu können.

Die Beschwerde hat damit Erfolg.

Für die Kosten gilt § 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Pü

Abb. 1

