

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 15/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 16 691

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2000 unter Mitwirkung der Richterin Grabrucker als Vorsitzende sowie der Richterinnen Schwarz-Angele und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde und der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die am 9. August 1997 veröffentlichte und am 10. Juli 1997 für die Waren

"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente sowie deren Teile (soweit in Klasse 14 enthalten)"

eingetragene Marke 397 16 691

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der Marke 1 160 392

Amadeus

eingetragen seit dem 25. Juni 1990 für

"Edelmetalle und deren Legierungen, aus Edelmetallen oder deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente".

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen, da die Art der Benutzung der Marke an der Ware nicht dargetan sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Verfahren an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, hilfsweise, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Darüber hinaus beantragt sie, die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Widersprechende trägt vor, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei gerechtfertigt, da ihr der Schriftsatz der Markeninhaberin, in dem diese auf das Fehlen des irrtümlich der eidesstattlichen Versicherung nicht beigefügten Warenprospektes hingewiesen hatte, erst zusammen mit dem angefochtenen Beschluß

zugestellt worden war. Sie legt den fehlenden Prospekt vor und vertritt die Auffassung, Verwechslungsgefahr sei anzunehmen, da der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch den identischen Bestandteil "Amadeus" geprägt werde.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Einrede der Nichtbenutzung hinsichtlich aller Waren der Widerspruchsmarke aufrecht und führt aus, die jüngere Marke könne nur in ihrer Gesamtheit der Einwortmarke der Widersprechenden gegenübergestellt werden, so daß vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Nach Ansicht des Senats besteht im Ergebnis keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen den einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr, die nach der Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen hat, impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (BGH BIPMZ 1999, 226 - LION DRIVER). Nach diesen Grundsätzen ist der Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückzuweisen.

a) Auf die von der Markeninhaberin am 20. Januar 1998 zulässigerweise erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt, die unter anderem Umsatzzahlen für die Jahre 1991 bis 1996 enthält sowie die Erklärung, mit der Marke seien Uhren in einer Art gekennzeichnet, wie dies dem erst im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 21. Juni 1999 tatsächlich eingereichten Prospekt zu entnehmen sei. Der undatierte Prospekt zeigt zwar Uhren mit der Kennzeichnung "Amadeus" auf dem Zifferblatt; als Erscheinungsjahr ist das Jahr 1994 zu errechnen, was sich aus dem Hinweis auf die Olympiade 2004 und einer Lebensdauer der Batterie von zehn Jahren ergibt. Hinsichtlich der maßgeblichen Benutzungszeiträume nach § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG, ist damit die Art der Benutzung der Marke an der Ware nur für das Jahr 1994 und nicht für den Zeitraum nach Satz 2 der oben genannten Vorschrift, nämlich vom 23. Mai 1995 bis 23. Mai 2000 durch die vorgelegten Unterlagen dargetan und damit nicht glaubhaft gemacht. Gemäß § 43 Abs 1 MarkenG ist nach der vom BGH vorgenommenen Auslegung (vgl BGH I zB 9/96 in BIPMZ 1998, 519 f - Dragon, zuletzt bestätigt durch BGH BIPMZ 2000, 188, 189 - Contura) jedoch bei Vorliegen der jeweiligen tatbestandlichen Voraussetzungen wie hier, neben dem Zeitraum des Satzes 1 auch für den in Satz 2 angegebenen Zeitraum die Benutzung der Marke glaubhaft zu machen. Dies ist hier jedoch nicht geschehen.

b) Darüber hinaus ist für den Senat jedoch vorliegend auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ausgeschlossen. Es stehen sich zumindest hinsichtlich der Uhren identische Waren gegenüber. Damit sind an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Abstand strenge Anforderungen zu stellen. Dieser ist aufgrund der lediglich geringen Markenähnlichkeit und einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gewahrt.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die angegriffene Marke nicht allein durch den identischen Bestandteil "Amadeus" geprägt. Bei einer aus mehreren (Wort-)Bestandteilen zusammengesetzten Marke ist grundsätzlich auf deren Gesamteindruck abzustellen. Der markenrechtliche Schutz geht von der eingetragenen Form der Marke als Ganzes und nicht einzelner herausgelöster Elemente aus. Auch der Gesichtspunkt, bei dem Bestandteil "RAYMOND WEIL" handele es sich um einen Unternehmenshinweis, rechtfertigt es nicht, dem Bestandteil "Amadeus" eine allein prägende Stellung beizumessen. Hiervon könnte allenfalls dann ausgegangen werden, wenn aufgrund der Auffassung des beteiligten Verkehrs auf dem vorliegenden Warenggebiet feststünde, daß dem Herstellernamen neben der eigentlichen Produktkennzeichnung keine den Gesamteindruck mitprägende Bedeutung zukommt. Wie aber aus einschlägigen Werbebeispielen und dem Marktauftritt bei Uhren eindeutig hervorgeht, erfolgt auf dem Zifferblatt regelmäßig eine Kennzeichnung sowohl mittels Produkt- als auch mittels Firmennamen. Daß die spezifische betriebliche Herkunft neben dem Produktnamen bei Uhren eine besondere Rolle spielt, läßt sich unter anderem auch anhand redaktioneller Beiträge in Zeitschriften (so zuletzt "Der Stern" Nr 19/2000, S 153 f) belegen. Dort werden Uhren durchgehend unter Voranstellung des Firmennamens benannt wie z. B. Rolex Daytona, Corum Bubble, Citizen Promaster. Darüber hinaus finden auf dem Warenggebiet der Uhren häufig monogrammartige Graphiken Verwendung, die ebenfalls als betriebliche Hinweise nicht außer Acht gelassen werden können, wie dies auch der Aufbau der angegriffenen Marke zeigt. Folglich ist es aus tatsächlichen wie rechtlichen Gründen ausgeschlossen, daß der Verkehr die jüngere Marke auf den Bestandteil "Amadeus" verkürzt. Angesichts der bei Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit dann allenfalls noch festzustellenden äußerst geringen Markenähnlichkeit kommt selbst bei teilweiser Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

2. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs 3 MarkenG) aus Billigkeitsgründen war nicht veranlaßt. Zwar entsprach es nicht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verfahrensführung durch die Markenstelle, den Schriftsatz der

Markeninhaberin vom 7. August 1998 erst zusammen mit ihrer Entscheidung der Widersprechenden zuzustellen. Diese Verletzung des rechtlichen Gehörs, die im Beschwerdeverfahren geheilt wurde, war jedoch nicht kausal für die Einlegung der Beschwerde seitens der Widersprechenden, da die Markenstelle - selbst wenn sie die Benutzung der Widerspruchsmarke anerkannt hätte - im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr zutreffend hätte verneinen müssen, so daß die Widersprechende in jedem Fall hätte Beschwerde einlegen müssen.

Grabrucker

Schwarz-Angele

Martens

Mü/prö

Abb. 1

