

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 89/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 10 550

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. März 1999 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die zur Kennzeichnung zahlreicher Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 37, 42 vornehmlich auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung eingetragene Wortmarke

HiCAD

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 1 162 248

HIGHPAQ

die für die Waren und Dienstleistungen "Datenverarbeitungsdrucker zum Zwecke des Belegdruckes sowie zur Textverarbeitung, Zeichengeräte für die Datenverarbeitung (Plotter); Datenspeicher, in Form von Magnetband-, -scheiben- (Floppy-Disk) und -plattengeräten einschließlich der Laufwerke; an Computer anschließbare Schreibmaschinen; Taschenrechner, insbesondere wissenschaftliche Taschenrechner mit höheren mathematischen Funktionen und programmierbare Taschenrechner sowie daran anschließbare Zusatzgeräte, nämlich Tischdrucker, Programm- und Speichermodule; Datenträger in Form von Magnetbändern, -scheiben, und -platten; Erstellen von Software, nämlich von Programmen in für den jeweiligen Computer verständlicher Sprache abgefaßte Programmabläufe für technische, technisch-wissenschaftliche, kaufmännische und Unterhaltungszwecke, zur Anwendung in Computeranlagen" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs gelöscht, weil eine Verwechslungsgefahr bestehe. Bei mindestens mittlerer Waren-/Dienstleistungs-Ähnlichkeit bis hin zu Identität, höherwertigen Waren, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie teilweiser Beteiligung von Fachpublikum ergäben sich insgesamt mittlere Anforderungen an den Markenabstand, denen die jüngere Marke nicht genüge. Die Marken seien insbesondere bei der naheliegenden englischen Aussprache gleich bzw. so ähnlich, daß sich ein sehr ähnlicher klanglicher Gesamteindruck ergebe.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Inhaberin der angegriffenen Marke die klangliche Unterschiedlichkeit der Marken geltend. Sie hat im Verlauf des Beschwerdeverfahrens den Einwand der Nichtbenutzung erhoben, den sie aber nach Vorlage von Nachweisen für die Benutzung der Waren "Notebooks" und "Arbeitsplatzrechner" in diesem Umfang fallengelassen hat.

Die Widersprechende verteidigt den angefochtenen Beschluß und tritt dem Beschwerdevorbringen in allen Punkten entgegen. Auf den Nichtbenutzungseinwand hat sie zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eine Eidesstattliche Versicherung und Prospekte eingereicht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg. Nach der Sachlage, die sich im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens ergeben hat, besteht keine Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Eine Verwechslungsgefahr der Marken besteht schon deshalb nicht, weil bei der jetzt gegebenen Sachlage der Widerspruch durchweg auf rechtlich unerhebliche Waren und Dienstleistungen gestützt ist. Auf den zulässigen, unbeschränkten Nichtbenutzungseinwand der Gegenseite hin hat die Widersprechende den Benutzungsnachweis mit einer Eidesstattlichen Versicherung und Prospekten ausdrücklich und ausschließlich für "Notebooks" und "Arbeitsplatzrechner" angetreten. Die Benutzung für diese Waren, die die Gegenseite in diesem Umfang auch anerkannt hat, ist jedoch rechtlich irrelevant. Die Waren "Notebooks" und "Arbeitsplatzrechner" fehlen in dem zur Begründung eines Widerspruchs allein maßgeblichen Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke und lassen sich auch nicht darunter subsumieren. Dort sind nämlich spezielle Computer-Peripheriegeräte, völlig andersartige Waren und Dienstleistungen (Plotter, Speicher, Taschenrechner, Datenträger, Programmierung) vermerkt. Diese gelten aber nach dem im Übrigen ausdrücklich aufrechterhaltenen Einwand der Gegenseite und insoweit fehlenden Benutzungsnachweis sämtlich nicht als im markenrechtlichen Sinne benutzt.

Bei dieser Sachlage kommt es auf die weiteren, im vorangegangenen Verfahren erörterten Gesichtspunkte einer möglichen Verwechslungsgefahr bzgl. der Marken nicht mehr an, und es kann auch dahingestellt bleiben, daß die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren Einwand der Nichtbenutzung nicht nach den Benutzungszeiträumen des § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG spezifiziert hatte (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939f. "DRAGON"; GRUR 1999, 54, 55f. "HOLTKAMP") und außerdem der Benutzungsnachweis auch hinsichtlich dieser Zeiträume lückenhaft erscheint.

Zu einer Auferlegung von Kosten gem. § 71 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Ko