

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 18/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 11 700

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Oktober 2001 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden, die Richterin Pagenberg und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Wortmarke 395 11 700

POGS

ist für die Waren

"Spielkarten, Druckereierzeugnisse; Spielzeugwaren, Spiele"

in das Register eingetragen worden. Gegen die Eintragung ist Widerspruch aus der Wort-Bildmarke 978 881

siehe Abb. 1 am Ende

erhoben worden, der sich gegen die Waren "Druckereierzeugnisse" im Verzeichnis der jüngeren Marke richtet und auf die Waren

Bücher, Lehrmittel (ausgenommen Apparate) auch als Unterrichtsmittel geeignet, Druckschriften"

gestützt ist, für die die prioritätsältere Widerspruchsmarke ua geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung der Marke 395 11 700 mit Beschluß vom 8. September 1999 teilweise gelöscht und zwar antragsgemäß für die Waren "Druckereierzeugnisse". Auf der Grundlage einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der weitgehenden Identität der beiderseitigen Waren seien die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Vergleichsmarken entsprechend hoch anzusetzen. Angesichts der Übereinstimmungen in den Anfangs- und Endlauten, in der Betonung, im Wortaufbau, in der Anzahl der Buchstaben und insbesondere in dem klangtragenden Vokal "O" seien die Unterschiede der Buchstaben "N" und "G" nicht ausreichend, um ein ungestörtes, verwechslungsfreies Nebeneinander der Marken in klanglicher Hinsicht zu gewährleisten. Der Bedeutungsgehalt des zur

Benennung verwendeten Markenbestandteils PONS der Widerspruchsmarke als lateinisches Wort für "Brücke" vermindere die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend, weil der Sinngehalt nicht allgemein bekannt sei und sich beim Hören auch nicht sofort aufdränge.

Nachdem der Beschluß die damalige Zustellungsbevollmächtigte unter der angegebenen Inlandsadresse nicht erreichte, wurde er anschließend durch Aufgabe zur Post am 11. Oktober 1999 an deren Auslandsadresse beim Postamt aufgegeben. Eine weitere Beschlußausfertigung wurde am 29. Oktober 1999 an die Mitinhaberin der angegriffenen Marke und jetzige Zustellungsbevollmächtigte per Einschreiben abgesandt, die mit Schreiben vom 30. November 1999, eingegangen am 3. Dezember 1999, Beschwerde gegen den Beschluß vom 8. September 1999 eingelegt hat. Sie rügt, daß die Markeninhaberinnen von der Einlegung des Widerspruchs nicht informiert worden seien, so daß der Beschluß sie unvorbereitet getroffen habe und sie im Vorfeld nichts zur Aufklärung hätten beitragen können.

In der Sache wird geltend gemacht, daß eine Verwechslungsgefahr wegen der vollkommen unterschiedlichen Produktausprägungen nicht gegeben sei und keinesfalls identische Waren vorlägen. Bei den unter der Marke POGS angebotenen Waren handele es sich um Spielzeugwaren, die mittels Druck hergestellt werden und nicht um Bücher oder Druckschriften. POGS stamme aus dem englischen Sprachraum und werde mit einer sehr starken und dominanten Betonung des "G" ausgesprochen. Auch komme der bildlichen Gestaltung der Widerspruchsmarke, die dem relevanten Verkehr sehr bekannt sei, beim Lesen eine hohe Bedeutung zu. Außerdem sei es seit der Eintragung der jüngeren Marke und deren Einsatz im Verkehr zu keinen Verwechslungen gekommen.

Die Inhaberinnen der jüngeren Marke beantragen,

den Beschluß vom 8. September 1999 aufzuheben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin, die E... GmbH, auf die die Widerspruchsmarke am 6. Februar 1998 umgeschrieben wurde, ist die Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Widersprechenden, der E... GmbH. Beide Gesellschaften sind im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren von denselben Verfahrensbevollmächtigten vertreten worden.

Die Beschwerdeführerinnen sind hiervon mit Schreiben vom 8. November 2000 unterrichtet worden.

Die Widersprechende schließt sich in erster Linie der Begründung der Markenstelle an und verweist im übrigen darauf, daß der Gesetzgeber nicht zwischen Druckschriften und Druckereierzeugnissen in Klasse 16 unterscheidet, zu denen unter anderem Bücher und Druckschriften zählen. Außerdem hebt sie hervor, daß die Beschwerdegegnerin unter der Widerspruchsmarke jährlich ...umsätze erziele.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Sie wurde insbesondere nicht verspätet eingelegt, weil die Zustellung nicht wirksam erfolgt ist und daher die Beschwerdefrist nicht in Lauf gesetzt worden ist. Die Voraussetzungen für eine Zustellung durch Aufgabe zur Post waren nicht gegeben. Die damalige Zustellungsbevollmächtigte und ihre Mitmelderin hatten keine Kenntnis von dem Widerspruchsverfahren und damit war für sie auch die Notwendigkeit nicht erkennbar, wegen des langfristigen Auslandsaufenthaltes einen Inlandsvertreter für die Teilnahme an dem Widerspruchsverfahren zu bestellen (§ 94 Abs 1 Nr 1 MarkenG). Die Übersendung einer weite-

ren Beschlußausfertigung an die Mitinhaberin der angegriffenen Marke konnte die Zustellung nicht bewirken, da sie damals nicht bevollmächtigt war. Eine Heilung des Zustellungsmangels durch den tatsächlichen Zugang war bei der Zustellung des Beschlusses, mit der die Frist für die Einlegung der Beschwerde beginnt, nach § 94 Abs 2, § 66 Abs 2 MarkenG iVm § 9 VwZG nicht möglich.

Das Widerspruchsverfahren ist nicht unterbrochen. Zwar war die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke mit Wirkung vom 13. November 1996 mit der E1... mbH verschmolzen und damit erloschen. Eine Unterbrechung des Verfahrens ist wegen der Vertretung durch den Verfahrensbevollmächtigten der ursprünglichen Widersprechenden und ihrer Rechtsnachfolgerin gemäß § 246 Abs 1 Satz 1 ZPO iVm § 82 Abs 1 MarkenG nicht eingetreten. Die E... GmbH ist als Rechtsnachfolgerin am Beschwerdeverfahren als Beschwerdegegnerin beteiligt. Die Beschwerdeführerinnen haben von der Änderung der Beteiligtenstellung vor mehr als einem Jahr Kenntnis erhalten und sich dem Eintritt der Rechtsnachfolgerin in das Beschwerdeverfahren nicht widersetzt (§§ 265 Abs 2, 267 ZPO).

Die Beschwerde ist aber nicht begründet, da zwischen der jüngeren Marke und der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG anzunehmen ist.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage stehenden Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Wechselbeziehung besteht. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder eine besondere Bekanntheit der älteren Marke im Markt ausgeglichen werden (vgl. EuGH zuletzt

Urt. v. 22.6.2000, 255 – Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND, zuletzt BGH Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98 - Bit/Bud mwN).

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren ist vorliegend von der Registerlage auszugehen. Die Widerspruchsmarke ist ua für die Waren "Bücher und Druckschriften" eingetragen, während die jüngere Marke ua Schutz für "Druckereierzeugnisse" schlechthin erhalten hat. Der weite Oberbegriff "Druckereierzeugnisse" umfaßt "Bücher und Druckschriften", da es sich bei diesen um typische Druckereierzeugnisse handelt (vgl DUDEN in Zehn Bänden, 3. Aufl, S 873, 874, 674). Damit ist der höchste Grad der Ähnlichkeit, nämlich die Identität der Vergleichswaren zugrunde zu legen. Daß die jüngere Marke nach Angabe der Markeninhaberinnen bislang nur für mittels Druck hergestellte Spielwaren verwendet wird, ist für die gegenwärtige Entscheidung ohne Belang. Denn mit der Eintragung der angegriffenen Marke für "Druckereierzeugnisse" ist das Recht eingeräumt worden, die Marke "POGS" ua für jede Ware, die unter den Begriff Druckereierzeugnisse fällt und damit z.B. auch für Bücher, gedruckte Lehrmittel und/oder für Druckschriften einzusetzen, unabhängig davon, ob eine derartige Produkterweiterung von den Markeninhaberinnen derzeit oder künftig beabsichtigt ist oder nicht. Die Rechtsposition, die die jüngere Marke kraft ihrer Eintragung verleiht, kollidiert mit der der Widersprechenden, da die Marke "POGS" zur Kennzeichnung derselben Waren benutzt werden kann, für die die Widerspruchsmarke "PONS" eingetragen ist. Es können sich die Marken damit für identische Waren auf dem Markt begegnen, wovon für die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr auszugehen ist.

Die Kennzeichnungskraft der von Haus aus unterscheidungskräftigen Bezeichnung PONS für die Waren, auf die der Widerspruch gestützt ist, liegt über dem Durchschnitt. Der erhebliche Marktauftritt und die Bekanntheit der älteren Marke sind von den Inhaberinnen der angegriffenen Marke nicht in Frage gestellt worden. Sie entsprechen im übrigen auch der Kenntnis der Mitglieder des Senats, die zu

den angesprochenen Verkehrskreisen von Büchern, Lehrmitteln und Druckschriften zählen.

Angesichts der zugrundezulegenden Warenidentität und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reichen die Unterschiede der Marken nicht aus, um die markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die beiden ersten Faktoren gleichen den niedrigeren Grad der Ähnlichkeit der Marken aus.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerinnen kommt es für die Entscheidung über den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren im Regelfall und auch hier nicht auf den Nachweis oder das Ausbleiben tatsächlicher Verwechslungen auf dem Markt an (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 20 – 22). Auch muß die Ähnlichkeit nicht in jeder Richtung gegeben sein. Es reicht, wenn die Gefahr von Verwechslungen etwa nur in klanglicher Hinsicht besteht, mögen sich die Marken im Schriftbild und begrifflich – soweit überhaupt erkenn- und unüberhörbar - auch hinreichend unterscheiden.

So ist es hier. Die angegriffene Marke hält den erforderlichen erheblichen Abstand gegenüber der älteren Marke, die aufgrund ihrer erhöhten Kennzeichnungskraft einen größeren Schutzzumfang beanspruchen kann, nicht ein. Werden die Marken im Verkehr bei telefonischen oder mündlichen Bestellungen, Empfehlungen, Berichten oder Werbeansagen für identische Waren benannt, wovon auszugehen ist, besteht die Gefahr von Verwechslungen im Klang. Im Hinblick auf die Übereinstimmungen in den klangstarken Konsonanten P und S und dem lauttragenden Vokal O, die die gleiche Position in den jeweils einsilbigen Klangbildern einnehmen, ist die einzige Abweichung der Konsonanten G gegenüber N im Wortinneren nicht geeignet, einem Verhören ausreichend entgegenzuwirken. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, daß der Zischlaut S die vorangehenden Laute G und N eher überdeckt. Zum anderen darf sich die Beurteilung nicht auf die von den Beschwerdeführerinnen angegebene Wiedergabe von POGS wie POCKS beschränken, sondern sie muß auch weitere in Betracht kommende Aussprachewei-

sen etwa eines langgesprochenen O und eines weichen G miteinbeziehen. Dann aber sind die Klangunterschiede noch geringer. Daß "POGS" als englischer Begriff mit einem feststehenden Klangbild vom inländischen Verkehr erkannt wird, ist weder ersichtlich noch belegt. Das Wort zählt weder zum englischen Grundwortschatz, noch ist es in einschlägigen Lexika zu finden. Schließlich vermag auch der Bedeutungsgehalt von "pons" als lateinisches Wort für Brücke die Kollisionsgefahr in klanglicher Hinsicht aus den von der Markenstelle angegebenen zutreffenden Gründen nicht ausreichend zu mindern.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Es bestand indes keine Veranlassung, von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung abzuweichen und aus Gründen der Billigkeit einem der Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Baumgärtner

Pagenberg

Guth

Cl/Fa

Abb. 1

