

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 195/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 18 475

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

1. Der Widersprechenden wird die Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist zur Beschwerdeeinlegung sowie zur Zahlung der Beschwerdegebühr gewährt.
2. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patentamt (seit dem 1. November 1998 "Deutsches Patent- und Markenamt") ist gegen die – am 23. Juli 1998 veröffentlichte – Eintragung der Marke 398 18 475

Profix

für die Waren

- "01: Chemische Erzeugnisse für Bauzwecke, insbesondere Zusatzmittel für Mörtel, Zement, Beton und Estrichmassen, Betonverflüssiger, Erstarrungsverzögerer, Frostschutzmittel sowie Schnellhärtungsmittel; für die Bauindustrie bestimmte Fassadenimprägniermittel, Fluatierungsmittel, Entschäumungsmittel, Frischbetonschutzkonzentrat, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke;
- 02: Korrosionsschutzmittel, Lacke und Farben, Firnisse, Rostschutzmittel, Färbemittel, Farbenbindemittel;
- 17: bituminöse Schutzanstrichmittel; Dichtungsmittel, Dichtungsschlämme, Kunststoffhafteremulsion, gebrauchsfertiger Montagezement und Bauklebemörtel, Fugenvergußmassen, Fugenabdichtungsmittel, auch in Bandform, öldichte Kunstharzbeschichtungsmittel, Silikonkautschuk-Fugendichtungsmasse, Füllmittel, Flüssigkunststoffe als Oberflächenbeschichtung;
- 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Kautschuklatex-Fassadenputz und Kunstharz-Buntsteinputz"

vom 19. Juni 1998

auf Grund der für die Waren

"Klebstoffe"

am 16. April 1955 eingetragenen Marke 674 541

PRENOFIX

Widerspruch erhoben worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 bestritten; dieser Schriftsatz ist vom Patentamt der Widersprechenden jedoch nicht zugestellt worden.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Patentamts hat den Widerspruch durch Beschluß vom 21. November 2000 gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 MarkenG wegen fehlender Verwechslungsgefahr sowie die Erinnerung der Widersprechenden durch Beschluß vom 4. April 2001 wegen mangelnder Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. In den Gründen ist ausgeführt worden, hinsichtlich der beiderseitigen Waren der Klasse 1 sei zwar eine beachtliche Warennähe bis Warenidentität festzustellen, die sich gegenüberstehenden Marken wiesen jedoch nur so geringe Gemeinsamkeiten auf, daß Verwechslungen nicht zu erwarten seien. Der Bestandteil "FIX", "fix" sei zumindest kennzeichnungsschwach, da er als eindeutig beschreibend und markenmäßig verbraucht anzusehen sei. Die Anfangsbestandteile "Pro" und "PRENO" unterschieden sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich so deutlich, daß die angesprochenen fachkundigen Verkehrskreise die Marken ihrem Gesamteindruck nach ohne Schwierigkeiten auseinanderhalten könnten. Die Erinnerung der Widersprechenden sei ohne Sachprüfung zurückzuweisen, weil sie eine Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe.

Die Widersprechende hat gegen den ihr am 9. April 2001 zugestellten Beschluß der Markenstelle des Patentamts am 10. Mai 2001 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig einen Scheck über die Beschwerdegebühr übersandt.

Hinsichtlich der Verspätung der Beschwerdeeinlegung und der Zahlung der Beschwerdegebühr trägt die Widersprechende vor, von dem Hamburger Büro ihrer Vertreter aus sei der Beschwerdeschriftsatz zusammen mit dem Scheck am 7. Mai 2001 gegen 16.10 Uhr, von der Angestellten Frau G... am Hauptbahnhof zur Post gegeben worden. Erfahrungsgemäß komme die Post beim Patentamt

immer am folgenden Tag an, so daß die Zustellung erst am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post äußerst ungewöhnlich und nicht zu erwarten gewesen sei. Hierzu hat sie die eidesstattliche Erklärung der Frau G... vom 7. September 2001 sowie die Stellungnahme der D... AG vom 12. September 2001 vorgelegt. Nach dem Leistungsangebot der Deutschen Post sollen Briefe am ersten Werktag nach der Einlieferung an die Empfänger ausgeliefert werden. Untersuchungen eines externen Marktforschungsinstituts sowie des TÜV Rheinland hätten ergeben, daß etwa 95% der eingelieferten Briefe am nächsten Werktag und rund 99% bis zum zweiten Werktag ausgeliefert werden.

Die Widersprechende rügt die Nichtzustellung des gegnerischen Schriftsatzes vom 2. Dezember 1998 wegen Verstoßes gegen das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs und hat "vorsorglich" Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Klebstoffe für das Schuhmacher-Handwerk und die Orthopädie-Schuhtechnik" eingereicht.

Zur Frage der Verwechslungsgefahr vertritt sie die Ansicht, bei der jedenfalls teilweise gegebenen Warenidentität seien besonderes hohe Anforderungen an den Abstand der Markenwörter zu stellen, den die jüngere Marke jedoch nicht einhalte. Sie unterscheide sich von der Widerspruchsmarke lediglich durch das Weglassen der beiden in der Wortmitte angeordneten Buchstaben "EN".

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

sie in die Beschwerdefrist wieder einzusetzen,
die Beschlüsse der Markenstelle des Patentamts vom 21. November 2000 und vom 4. April 2001 aufzuheben, die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen und die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die beiden Marken seien in keiner Hinsicht verwechselbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf ihre Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Der Senat hat der Widersprechenden den die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. Dezember 1998 in Kopie zugestellt.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber unbegründet.

Dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Wiedereinsetzung in die Beschwerdefrist zur Einlegung der Beschwerde sowie zur Zahlung der Beschwerdegebühr (§ 66 Abs 2 iVm Abs 1 und 5 MarkenG) wird gemäß § 91 MarkenG stattgegeben. Denn die Beschwerdeführerin hat zur Überzeugung des Senats glaubhaft gemacht, daß sie ohne Verschulden verhindert war, rechtzeitig die Beschwerde einzulegen und die Beschwerdegebühr - im Wege des mitübersandten Schecks – zu zahlen. Da der Brief mit dem Beschwerdeschriftsatz und dem Scheck am Montag, dem 7. Mai 2001 in Hamburg zur Post gegeben worden ist, hätte er nach den regelmäßig üblichen Postlaufzeiten am 8. Mai oder spätestens am 9. Mai 2001 beim Patentamt eintreffen müssen und wäre somit noch rechtzeitig eingegangen. Den verspäteten Zugang der Postsendung beim Patentamt erst am 10. Mai 2001 haben die Vertreter der Beschwerdeführerin nicht zu vertreten, weil sie auf den regelmäßigen Postlauf von höchstens zwei Werktagen vertrauen durften. Die Be-

schwerdeführerin hat auch die Zweimonatsfrist für den Wiedereinsetzungsantrag gemäß § 91 Abs 2 MarkenG eingehalten.

Der Senat schließt sich der Beurteilung der Markenstelle des Patentamts im Erstbeschuß vom 21. November 2000 grundsätzlich an, daß keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zwischen der angegriffenen jüngeren Marke 398 18 475 "Profix" und der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" (674 541) vorliegt. Die Markenstelle hat den Widerspruch und die Erinnerung der Widersprechenden daher im Ergebnis zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat zwar in ihrem Erstbeschuß vom 21. November 2000 zutreffend auf die mit Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 2. Dezember 1998 geltendgemachte Nichtbenutzungseinrede hingewiesen, dieser Schriftsatz ist der Widersprechenden aber – auch nach der Anmahnung im Erinnerungsschriftsatz – vom Patentamt nicht zugestellt worden, sondern erst vom Senat im Laufe des Beschwerdeverfahrens. Ob oder ab welchem Zeitpunkt die Nichtbenutzungseinrede gegenüber der Widersprechenden rechtswirksam erhoben worden ist, kann dahingestellt bleiben. Es kommt hier auch nicht entscheidend darauf an, der Widersprechenden Gelegenheit zu geben, weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung einzureichen. Denn der Senat unterstellt im vorliegenden Falle zu Gunsten der Widersprechenden die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für sämtliche eingetragenen Waren "Klebstoffe".

Die Waren "für die Bauindustrie bestimmte Klebstoffe für gewerbliche Zwecke" der angegriffenen Marke sind vollständig in den Waren "Klebstoffe" der Widerspruchsmarke enthalten; insofern besteht Warenidentität. Soweit die weiteren Waren der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke teils sehr ähnlich oder jedenfalls ähnlich sind, bedarf dies hier keiner genaueren Feststellungen mehr.

Der Senat geht von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" nach ihrem Gesamteindruck aus, die ihr bereits von Hause aus zukommt. Der Bestandteil "FIX" ist für sich zwar äußerst kennzeichnungsschwach, da das geläufige Wort "fix" im Zusammenhang mit Klebstoffen sowohl im Sinne von "schnell" als auch im Sinne von "fest" rein beschreibend wirkt und auf Grund der häufigen Verwendung in Drittmarken als verbraucht angesehen werden muß. Der Anfangsbestandteil "PRENO" erscheint jedoch als Phantasiewort, so daß die Wortkombination keinen erkennbar vernünftigen Sinn ergibt und somit unternehmenskennzeichnend eigenartig erscheint. Umstände, die für eine erhöhte Kennzeichnungskraft sprechen könnten, sind von der Widersprechenden nicht vorgebracht worden.

Im Bereich der vorliegend gegebenen Warenidentität oder Warennähe muß unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an die Prüfung der Verwechslungsgefahr zwar ein verhältnismäßig strenger Maßstab angelegt werden (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Denn die alle Besonderheiten des Einzelfalles umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat auch die Wechselbeziehung der in Betracht kommenden Faktoren – hier vor allem der Warenähnlichkeit und der Markenähnlichkeit – zu beachten, so daß ein geringerer Ähnlichkeitsgrad der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Waren ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Ez 16, 17, 19 – Canon; EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Ez 18, 19 – Lloyd; BGH GRUR 1999, 995, 997 – HONKA; BGH GRUR 1999, 241, 242 f – PATRIC LION). Die sich gegenüberstehenden Wortmarken "Profix" und "PRENOFIX" halten jedoch in jeder Hinsicht einen so deutlichen Abstand voneinander ein, daß eine Verwechslungsgefahr auszuschließen ist.

Bei der Markenähnlichkeitsbeurteilung geht der Senat zu Gunsten der Widersprechenden – abweichend von den Unterlagen zur Benutzung der Widerspruchsmarke –

marke – davon aus, daß zu den angesprochenen Verkehrskreisen nicht nur Fachleute, sondern auch Privatpersonen gehören (auf Baumärkten, Heimwerkermärkten oä). Dennoch ist auf einen durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen (vgl. EuGH aaO Ez 25, 26 – Lloyd).

Die Betrachtungsweise der Widersprechenden, die jüngere Marke "Profix" unterscheide sich von der Widerspruchsmarke "PRENOFIX" bloß durch die weggelassenen Buchstaben "EN", erscheint zu formal-analytisch, weil sie den maßgeblichen Gesamteindruck nicht hinreichend berücksichtigt.

Klanglich ist die Silbenfolge "pro-fix" gegenüber "pre-no-fix" insbesondere in ihrer Silbenzahl und Vokalfolge gerade an den stärker beachteten Wortanfängen markant andersartig. Schriftbildlich fällt nicht nur die unterschiedliche Wortlänge, sondern auch das deutlich abweichende Buchstabenbild der Anfangswörter besonders auf. Auch begrifflich wird das allgemein bekannte Wort "Pro" – unabhängig davon, ob man es im Sinne von "für" oder im Sinne von "Profi", "professional" versteht – in der angegriffenen Marke eine Verwechslung mit der "PRENO" beginnenden Widerspruchsmarke nicht in Betracht kommen lassen.

III

Zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlaß. Die Beteiligten tragen die ihnen erwachsenen Kosten des Beschwerdeverfahrens jeweils selbst (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG); die Widersprechende jedoch mit Ausnahme der Beschwerdegebühr.

IV

Der Senat hält die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs 3 MarkenG aus Billigkeitsgründen für geboten. Denn der Markenstelle des Patentamts

ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art 103 Abs 1 GG, § 59 Abs 2 MarkenG) unterlaufen, weil sie den die Nichtbenutzungseinrede enthaltenden Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 zunächst schon nicht – wie in solchen Fällen üblich – mit dem Erstbeschuß zugestellt hat, der Bitte der Widersprechenden um Nachholung der Zustellung dieses Schriftsatzes nicht nachkam und dann auch noch den Erinnerungsbeschuß ausschließlich mit der mangelnden Glaubhaftmachung der Benutzung begründet hat. Der Erinnerungsprüfer hätte erkennen müssen, daß der Hinweis im Erstbeschuß auf den Schriftsatz, in dem die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten wird, nicht ausreichen kann. Vielmehr hat die Widersprechende ein berechtigtes Interesse, an Hand des ihr vorliegenden Schriftsatzes den Umfang und die Zulässigkeit einer Nichtbenutzungseinrede prüfen zu können. Im übrigen hatte die Widersprechende in ihrem Erinnerungsschriftsatz Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung angekündigt, sobald ihr der Schriftsatz vom 2. Dezember 1998 nachträglich zugestellt wird. Da der Erinnerungsbeschuß in keiner Weise auf die Frage der Verwechslungsgefahr eingegangen ist, erscheint es naheliegend, daß sich die Widersprechende schon deshalb genötigt sah, die an sich vermeidbare Beschwerde einzulegen.

Winkler

Dr. Hock

v. Zglinitzki

CI