

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 241/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
18. Juni 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. K. Wessing und Koll.,
Königsallee 92 a, 40212 Düsseldorf,

betreffend die eingetragene Marke 396 00 815

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juni 2002 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. September 1998 und vom 29. April 2000 aufgehoben und die Löschung der Marke 396 00 815 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 188 149 angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die am 10. August 1996 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

TelAB Select

für "Geräte der Telekommunikation; Telekommunikation" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

TELLABS

eingetragen am 14. Juli 1993 unter der Nr 1 188 149 für "elektrotechnische und elektronische Geräte, Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten; Test-, Signal- und Übertragungsapparate und -geräte; Apparate und Instrumente zum Aufzeichnen, Empfangen und Wiedergeben von akustischen und visuellen Signalen; Kabel, Antennen, Apparate und Geräte zur Verarbeitung, Übertragung und zum Empfang von Daten; Computer, Mikroprozessoren, magnetische Datenträger;

auf Datenträgern gespeicherte Programme für Computer und Datenverarbeitungsgeräte; Teile der vorstehenden Waren soweit in Klasse 9 enthalten".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 19. Juni 1998 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 18. September 1998 darauf hingewiesen, daß sich die Widerspruchsmarke am 19. Juni 1998 noch in der Benutzungsschonfrist befunden habe, so daß die mit Eingabe von diesem Tag erhobene Einrede mangelnder Benutzung unerheblich sei.

Die Markenstelle für Klasse 9 hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist jeweils ausgeführt, der Nichtbenutzungseinwand sei gemäß § 43 MarkenG zulässig. Die Widersprechende habe dementsprechend gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG die Benutzung glaubhaft zu machen gehabt. Den Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung sei sie aber nicht nachgekommen, denn die im Erinnerungsverfahren - erstmalig - vorgelegten Unterlagen schlüsselten die getätigten Umsätze nicht nach den einzelnen Waren des Warenzeichnisses auf. Auch aus den vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen sei nicht zu ersehen, welche konkreten Umsätze mit welchen konkreten Waren in welchem konkreten Jahr gemacht worden seien. Damit fehle es an einer Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, daß die Markenstelle die verfrüht erhobene Einrede mangelnder Benutzung als irrelevant hätte zurückweisen müssen. Daß die Markenstelle erst nach Ablauf der Benutzungsschonfrist über den Widerspruch entschieden habe, könne nicht zu Lasten der Widersprechenden gehen, zumal die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der mangelnden Benutzung nach Ablauf der Schonfrist nicht neu erhoben habe. Vorsorglich hat sie weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie hat ferner darauf hingewiesen, daß - wie aus der eidesstattlichen Versicherung des Herrn

Patrick Shanahan hervorgehe - bereits im Jahr 1997 zahlreiche elektrotechnische und elektronische Geräte unter der Bezeichnung "TELLABS" an die Markeninhaberin geliefert worden seien und daß diese Lieferungen in TELLABS-Verpackungen stattgefunden hätten. In der von der Widersprechenden weiter vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 30. März 2001 hat Herr Erroi, Prokurist der Firma Tellabs GmbH, München, ua - von der Markeninhaberin unwidersprochen - bestätigt: "Am 14. Dezember 1998, 16. März 2000 und 24. März 2000 wurden unmittelbare Sendungen an die Deutsche Telekom, Darmstadt bzw Malsch durch Vermittlung der von mir vertretenen Gesellschaft geliefert." Dies hat die Markeninhaberin nicht bestritten. Die Widersprechende hält die einander gegenüberstehenden Marken auch für verwechselbar. Die Waren der Widerspruchsmarke seien identisch mit den Waren und Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke bestimmt sei. Der Zusatz "Select" sei bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr außer Acht zu lassen, weil er eine reine Beschaffenheitsangabe für Telekommunikationsgeräte darstelle. In klanglicher und bildlicher Hinsicht seien "TelAB" und "TELLABS" nahezu identisch.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie meint, die mit Schriftsatz vom 19. Juni 1998 erhobene Nichtbenutzungseinrede erfülle die Voraussetzungen von § 43 Abs 1 S 2 MarkenG. Die Widersprechende habe mit der Erinnerung die Rechtsauffassung der Markenstelle insoweit nicht angegriffen. Wenn sie im Beschwerdeverfahren nunmehr die Erhebung der Einrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG als fehlerhaft ansehe, mache sie dies verspätet geltend. Für eine Wiederholung der Einrede habe keine Veranlassung bestanden.

Es sei zweifelhaft, ob die vorgelegten Unterlagen eine markenmäßige rechtserhaltende Benutzung ausreichend belegten, insbesondere, ob die Widerspruchsmarke im Sinne eines Produktkennzeichens und nicht nur im Rahmen firmenmässigen Gebrauchs benutzt werde. Aus der vorgelegten Broschüre lasse sich ersehen, dass kein konkretes Produkt, sondern die Gesamtproduktionspalette mit dem Be-

griff "TELLABS" verknüpft werde. Auch auf den vorgelegten Rechnungen erscheine "TELLABS" als Geschäftszeichen. Die Marke sei den beanspruchten Waren mithin nicht zuzuordnen.

Mit der Ladung hat der Senat die Beteiligten ua auf die Entscheidung des Bundespatentgerichts BPatGE 43, 8 – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal hingewiesen. In der mündlichen Verhandlung ist die Markeninhaberin bei ihrer Ansicht geblieben, die vor Ablauf der Benutzungsschonfrist erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei mit dem Ablauf dieser Frist wirksam geworden, und hat die Einrede ausdrücklich nicht erneut erhoben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige und begründete Beschwerde der Widersprechenden waren wegen bestehender Verwechslungsgefahr die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Die Nichtbenutzungseinrede ist nicht wirksam erhoben. Im Zeitpunkt des Bestreitens der rechtserhaltenden Benutzung war die Widerspruchsmarke noch keine fünf Jahre in dem Register eingetragen, so daß die Erhebung der allein infrage kommenden Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs 1 S 2 MarkenG zu diesem Zeitpunkt noch nicht zulässig war. Sie konnte daher keine Rechtswirkungen entfalten (BPatGE 43, 8, 11 ff – Rhoda-Hexan/Sota-Hexal; 27 W (pat) 27/99 – DATA MAX, vgl Pavis-Proma, CD-ROM Markenentscheidungen).

Die Ausführungen der Markeninhaberin zur Frage der Zulässigkeit der seinerzeit erhobenen Nichtbenutzungseinrede und zur Frage, ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht ist, sind nicht im Sinne einer - nunmehr zulässigen - erneuten konkludenten Erhebung der Nichtbenutzungseinrede auszulegen. Dies widerspräche den Erklärungen der Markeninhaberin, die sowohl schriftsätzlich wie auch in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich die Ansicht vertreten hat, einer Wiederholung bzw erneuten Erhebung dieser Einrede bedürfe es nicht; in der mündlichen Verhandlung hat sie darüber hinaus ausdrücklich erklärt, die Einrede nicht erneut zu erheben.

Die Widersprechende hat sich auf die Unwirksamkeit der Nichtbenutzungseinrede auch nicht - wie dies die Markeninhaberin unzutreffend vorträgt - erst im Beschwerdeverfahren berufen; sie hat dies vielmehr bereits mit Schriftsatz vom 18. September 1998, also vor Erlass des Erstbeschlusses der Markenstelle, geltend gemacht und auch ihre Erinnerungsbegründung hierauf gestützt. Dass sie daneben - vorsorglich - Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, kann ihr nicht zum Nachteil gereichen, sondern entspricht einer sorgfältigen Prozessführung, bei der sie auch die Möglichkeit eines Festhaltens an der mit dem Erstbeschuß geäußerten Rechtsansicht der Markenstelle in Betracht gezogen hat.

Die Markeninhaberin hat auch nicht Zwischenrechte gemäß § 22 Abs 1 Nr 2 MarkenG erworben. Denn dies würde erfordern, daß die Voraussetzungen des § 51 Abs 4 in Verbindung mit § 49 Abs 1 S 1 MarkenG am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke vorgelegen haben. Zu diesem Zeitpunkt konnten die Voraussetzungen noch gar nicht vorliegen, weil die ältere Marke seinerzeit noch gar nicht fünf Jahre lang in das Register eingetragen war.

Wegen der Unzulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede kommt es auf die Frage, ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht worden ist, mithin nicht an.

2. Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist jedenfalls in klanglicher Hinsicht gegeben.

Die Kennzeichnungskraft und damit der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist als von Haus aus normal anzusehen. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung sind nicht ersichtlich.

Die von dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke umfaßte Dienstleistung "Telekommunikation" liegt zwar im Gegensatz zu den weiterhin beanspruchten "Geräten der Telekommunikation" nicht im Identitätsbereich der Waren der Widerspruchsmarke. Die Dienstleistung "Telekommunikation" weist nach Ansicht des Senats aber zumindest einen mittleren Ähnlichkeitsgrad zu den Waren der Widerspruchsmarke auf, jedenfalls soweit es sich um Geräte handelt, die zum Empfang und zur Wiedergabe von akustischen oder visuellen Signalen bestimmt sind (zB Telefonapparate, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Mobiltelefone). Aufgrund der relativ engen wirtschaftlichen Verflechtung der Waren und der Dienstleistung, die darauf beruht, daß bei dem Vertrieb und der Bewerbung der Waren vielfach auf ihre Eignung für einen bestimmten Typ eines Telekommunikationsnetzes hingewiesen wird und die Waren dem Verbraucher sogar mit vertraglicher Bindung an ein bestimmtes Netz angeboten werden (zB Netzkartenverträge für Mobiltelefone), liegen hier Umstände vor, die beim Verkehr - abweichend von dem Grundsatz, dass die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eher die Ausnahme bildet (vgl BGH GRUR 1999, 731 - CANON II) - zu der Annahme einer Herkunft aus gleichen betrieblichen Ursprungsstätten oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen führen können (vgl bereits 29 W (pat) 138/97 "Telekommunikation" ähnlich "elektronischen Geräten"; 24 W (pat) 228/97 "Telekommunikation" ähnlich "Datenverarbeitungsgeräten", jeweils zitiert in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 393).

Auch bei Annahme einer nur mittleren Ähnlichkeit der Dienstleistung der jüngeren Marke im Verhältnis zu den Waren der Widerspruchsmarke kann der Abstand der Marken unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht mehr als ausreichend erachtet werden, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Das gilt erst recht hinsichtlich der identischen Waren.

In der angegriffenen Marke wird ein erheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise - zu denen neben technischen Fachleuten insbesondere Endverbraucher als Käufer von Telekommunikationsgeräten einerseits und Abnehmer von Telekommunikationsdienstleistungen andererseits gehören - den Bestandteil "TelAB" als den Gesamteindruck prägend ansehen. Denn bei dem weiteren Bestandteil "Select" handelt es sich um ein in der Bedeutung von "auswählen, ausgewählt" praktisch allgemein bekanntes Wort, das gerade im Bereich der Telekommunikation als beschreibender Hinweis auf die eine Auswahl von Verbindungen ermöglichende Funktion der entsprechend gekennzeichneten Produkte oder Dienstleistungen gebräuchlich ist. Die Ansicht der Markeninhaberin, auch der Bestandteil "TelAB" habe in dem Sinne von Telefon-Anrufbeantworter einen beschreibenden Inhalt und werde vom Verkehr entsprechend verstanden, mag hinsichtlich eines Teils der Fachleute zutreffen, die "AB" möglicherweise als Abkürzung für Anrufbeantworter kennen. Bei den Endverbrauchern kann hiervon aber in der Regel nicht ausgegangen werden, zumal sie ohnehin nicht geneigt sind, neue Wortbildungen wie "TELAB" einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen und sich Gedanken über die mögliche Bedeutung einzelner Wortelemente zu machen. Für diese Verkehrskreise stellt sich "TelAB" daher als der für die Kennzeichnung wesentliche Bestandteil dar, Warenkennzeichnung dar, an dem sie sich allein orientieren (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 RdNr 185 ff).

Stehen sich somit die Wörter "TelAB" und "TELLABS" gegenüber, kann die Gefahr von Verwechslungen jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ausgeschlossen werden. Denn es ist entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke damit zu rechnen, daß der Verkehr "TelAB" weit überwiegend als einheitliches Wort wie

"teelab" oder "tellab" ausspricht und nicht die längere umständlichere Wiedergabe "Tel - A - Be" wählt. Das gilt selbst für diejenigen Verkehrskreise, die "AB" als Abkürzung auffassen, etwa für Anrufbeantworter, denn auch leicht aussprechbare Abkürzungen werden vielfach als Wort ausgesprochen, zB UNO oder NASA. Bei einer Gegenüberstellung von "teelab" oder "tellab" einerseits und "tellabs" besteht aber eine so starke Klangähnlichkeit, daß in Wechselwirkung dazu eine mittlere Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen wird (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma; 1998, 922, 923 - Canon; BGH GRUR 1999, 241 - Lions; 2000, 506 - ATTACHÈ/TISSERAND) und daher auch insoweit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Pü