



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 7/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. November 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 396 30 661

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. September 2002 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 395 05 790 zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 396 30 661 wird angeordnet für die Waren „Drucksachen; Zeitschriften; Bücher; Handbücher; Druckereierzeugnisse“.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Januar 1997 veröffentlichte Eintragung der Marke 396 30 661



für verschiedene Waren der Klassen 3, 9, 14, 16, 18 und 25 wurde beschränkt auf die Waren

Drucksachen; Zeitschriften; Bücher; Handbücher; Druckereierzeugnisse

Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 395 05 790

TTB

eingetragen am 19. Oktober 1995 für die Waren

Druckereierzeugnisse nach Druckverfahren aller Art einschließlich Fotodruck, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Verlagserzeugnisse.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 16. September 2002 zurückgewiesen. Trotz der Identität der beiderseitigen Waren und unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand ein. Auf Grund der deutlichen Unterschiede in der Klangstärke der jeweils betonten Endbuchstaben „C“ und „B“ fehle es an der erforderlichen Markenähnlichkeit. Zu berücksichtigen sei dabei, dass der Verkehr bei Kurzwörtern Abweichungen deutlicher wahrnehme. Auch im Schriftbild unterschieden sich die Zeichen durch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke deutlich.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass auf Grund der Identität der beiderseitigen Waren und der erheblichen Zeichenähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die Buchstabenfolgen TTB und TTC stimmten in den ersten beiden Buchstaben überein. Die jeweils letzten Buchstaben würden mit ange-

hängten „e“ ausgesprochen und seien daher leicht zu verwechseln. Die klangliche Ähnlichkeit zwischen TTB und TTC habe das Gericht bereits in seiner Entscheidung 26 W (pat) 170/00 festgestellt.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 396 30 661 für die Waren „Drucksachen; Zeitschriften; Bücher; Handbücher; Druckereierzeugnisse“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung reichen bei einer aus nur drei Buchstaben bestehenden Kombination auch kleinere Unterschiede aus um die Markenähnlichkeit zu verneinen. Mit Schriftsatz vom 6. September 2005 hat sie außerdem die rechtserhaltende Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG bestritten.

Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung ihres persönlich haftenden Gesellschafters vom 21. Oktober 2005 zu den in den vergangenen fünf Jahren mit der Marke erzielten Umsätzen sowie einen mit der Marke gekennzeichneten Kalender, Warenprospekte aus den Jahren 2005 und 2006 und einen Firmenbriefbogen eingereicht. Sie rügt die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede als verspätet. Das erstmalige Bestreiten der Benutzung in der Beschwerdeinstanz verzögere das Verfahren, da die Einrede auch bereits vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte erhoben werden können.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die angegriffene Marke ist für die Waren „Drucksachen; Zeitschriften; Bücher; Handbücher; Druckereierzeugnisse“ zu löschen, weil insoweit zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

2. Die Widersprechende hat eine Benutzung der Widerspruchsmarke für Kalender innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung des Senats glaubhaft gemacht.

2.1. Die Nichtbenutzungseinrede ist nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG zulässig. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 19. Oktober 1995 eingetragene Widerspruchsmarke ist am 19. Oktober 2000 und damit nach Veröffentlichung der angegriffenen Marke abgelaufen.

2.2. Die Benutzungseinrede kann in jedem Stadium des Widerspruchsverfahrens, also auch erstmalig in der Beschwerdeinstanz geltend gemacht werden (vgl. BGH

GRUR 1998, 938, 939 - DRAGON; BPatG GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Sie ist allerdings nach § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. §§ 296 Abs. 2 ZPO als verspätet zurückzuweisen, wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde und die Verspätung auf grober Nachlässigkeit beruht. Allein die Tatsache, dass die Einrede bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hätte erhoben werden können, rechtfertigt daher nicht die Zurückweisung als verspätet. Die Erhebung der Einrede zwei Wochen vor dem vom Gericht angesetzten Termin zur Entscheidung im schriftlichen Verfahren kann zwar grundsätzlich zu einer Verzögerung des Verfahrens führen. Hier hat der Senat aber im weiteren Verlauf des Verfahrens einen Termin zur mündliche Verhandlung wegen Sachdienlichkeit anberaumt. Diese mündliche Verhandlung wurde zwei Monate nach Erhebung der Einrede durchgeführt, so dass der anwaltliche Vertreter der Widersprechenden ausreichend Gelegenheit hatte, sich über die Benutzungslage zu informieren und die erforderlichen Benutzungsunterlagen zu beschaffen. Da es bereits an einer auf die Nichtbenutzungseinrede zurückzuführende Verfahrensverzögerung fehlt, kann die Frage einer möglichen Sorgfaltspflichtverletzung der Markeninhaberin dahingestellt bleiben.

2.3. Nach der eidesstattlichen Versicherung ihres persönlich haftenden Gesellschafters stellt die Widersprechende überwiegend Kalender her, mit denen sie „in den vergangenen fünf Jahren“ einen Umsatz von über EUR erzielt hat. Wie aus dem beigelegten Muster ersichtlich, ist die Widerspruchsmarke auf der Kalenderunterseite angebracht. Entsprechende Kalender für die Jahre 2004 und 2005 sind in den vorgelegten Prospekten mit dem Kalenderangebot 2005 und 2006 abgebildet. Diese Prospekte zeigen außerdem eine Verwendung der Marke zur Kennzeichnung der verschiedenen Kalendermodelle z. B. TTB caleno, TTB Planer, TTB 7-Monats-Planer. Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung verteilt die Markeninhaberin jährlich mindestens 20.000 Prospekte an potentielle Kunden. Auch wenn sich diesen Angaben weder der pro Jahr im Inland erzielte Umsatz noch Einzelheiten zum Werbeaufwand entnehmen lassen, hat der Senat

in der Gesamtschau der eingereichten Unterlagen keinen Zweifel an der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Kalender“.

3. Die danach gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG für die Beurteilung der Warenähnlichkeit zu berücksichtigenden "Kalender" der Widerspruchsmarke und die von der angegriffenen Marke erfassten Waren "Drucksachen; Zeitschriften; Bücher; Handbücher; Druckereierzeugnisse", auf die die Widersprechende ihren Widerspruch beschränkt hat, liegen im engen Ähnlichkeitsbereich. Maßgeblich für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sind insoweit alle erheblichen Umstände, die das Verhältnis der Waren zueinander kennzeichnen. Dazu gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN). Die genannten Waren weisen insoweit enge Berührungspunkte auf, denn sie bestehen aus Papier, werden in Druckereien hergestellt und üblicherweise in Buchhandlungen, Zeitschriftenläden und Schreibwarenabteilungen bzw. -geschäften vertrieben.

4. Den unter Berücksichtigung der Warenähnlichkeit und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernde Zeichenabstand hält die jüngere Marke nicht ein.

4.1. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die Übereinstimmung in einer Hinsicht reicht. Ausgehend von der Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, sind dabei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; a. a. O. – Zwilling/Zweibrüder). Für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer aus Wort- und

Bildelementen zusammengesetzten Marke gilt dabei der Grundsatz, dass sich der Verkehr in der Regel am dem Wortbestandteil als der einfachsten und kürzesten Möglichkeit der Benennung orientiert (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

4.2. Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht stehen sich daher die Buchstabenfolgen TTC und TTB gegenüber, die in Zeichenlänge und Zeichenanfang völlig übereinstimmen, sich aber im Gesamtklang durch den jeweils letzten Buchstaben unterscheiden. Dabei handelt es sich bei den Buchstaben „C“ und „B“ um Konsonanten, die zwar eine unterschiedliche Klangstärke aufweisen, beide aber mit nachfolgendem „e“ gesprochen werden (vgl. BPatG 26 W (pat) 170/00 - TTC / TTB. Im klanglichen Gesamteindruck der Zeichen überwiegen daher die Gemeinsamkeiten, so dass die Unterschiede im Zeichenende nicht ausreichen, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen, wenn sich die Marken auf ähnlichen Waren begegnen.

5. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

CI