



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 97/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
22. April 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 78 626.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2003 und vom 28. Juni 2006 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1000656 „PROJAHN“ wird die Marke 300 78 626.3 teilweise gelöscht, nämlich für die Waren „handbetätigte Werkzeuge, handbetätigte Geräte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik“ sowie für „Messerschmiedewaren, nämlich Schälleisen, Hobel, Feilen, Nagelzangen und Nagelzieher, Zangen, Pinzetten, Meißel, Stichel, Nadeltreiber, Splinttreiber und Zentrierstanzer, Körner, Schaber/Kratzer Werkzeuge, Hämmer, Bohrer, Bohrer-einsätze, Schraubenschlüssel, Gewindebohrer und Gewindegewindeschlüssel“.

Die Marke



ist am 24. Oktober 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 25. Juni 2001 eingetragen worden u. a. für die folgenden Waren der Klasse 8:

„handbetätigte Werkzeuge, handbetätigte Geräte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik“ sowie „Messerschmiedewaren, insbesondere Schälisen, Hobel, Feilen, Nagelzangen und Nagelzieher, Zangen, Pinzetten, Meissel, Stichel, Nadeltreiber, Splinttreiber und Zentrierstanzer, Körner, Schaber/Kratzer Werkzeuge, Hämmer, Bohrer, Bohrereinsätze, Schraubenschlüssel, Gewindebohrer und Gewindeschlüssel“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 26. Juli 2001.

Dagegen ist zunächst unbeschränkter Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1000656

PROJAHN

die seit dem 16. April 1980 in das Register eingetragen ist für die Waren „Handwerkzeuge“ der Klasse 8.

Mit Schriftsatz vom 17. Juli 2002 hat die Markeninhaberin gegenüber der Widersprechenden die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts hat daraufhin den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, dass eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht, bzw. nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden sei.

Mit ihrer Beschwerde hatte die Widersprechende zunächst noch eine vollständige Löschung der angegriffenen Marke verfolgt. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2008 hat sie jedoch mit Schriftsatz vom 27. Februar 2008 ihren Widerspruch beschränkt auf die vorgenannten Waren aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weiter zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgetragen und hat weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie behauptet, dass im einschlägigen Warenbereich Marken regelmäßig nur auf der individuellen Verpackung, bzw. auf Kästen mit kompletten Werkzeugsätzen aufgebracht würden, nicht aber auf den Waren selbst, weil diese i. d. R. aus Metall bestünden, in das Marken nur mit erheblichem technischen Aufwand eingeprägt werden könnten und bei deren praktischen Verwendung auch Aufkleber mit der Marke stören würden. Häufig sei die einzelne Ware außerdem so klein, dass eine Anbringung der Marke schon deswegen ausscheide. Die Widersprechende hält im Übrigen die Streitmarken für verwechselbar, zumal es im Bereich der Vergleichswaren keine weiteren Dritt-Marken mit dem Zeichenanfang „Pro“ gebe.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juli 2003 und vom 28. Juni 2006 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 1000656 „PROJAHN“ eine teilweise Löschung der Marke 300 78 626.3 anzuordnen, nämlich für die Waren „handbetätigte Werkzeuge, handbetätigte Geräte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik“ sowie für „Messerschmiedewaren, nämlich Schälisen, Hobel, Feilen, Nagelzangen und Nagelzieher, Zangen, Pinzetten, Meissel, Stichel, Nadeltreiber, Splinttreiber und Zentrierstanzer, Körner, Schaber/Kratzer Werkzeuge, Hämmer, Bohrer, Bohreinsätze, Schraubenschlüssel, Gewindebohrer und Gewindeschlüssel“.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie hält die Nichtbenutzungseinrede aufrecht, da eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei, was insbesondere für die Frage gelte, ob und wie die Widerspruchsmarke mit den jeweiligen Waren verbunden worden sei. Die eidesstattliche Versicherung beziehe sich nicht auf alle einschlägigen Waren, insbesondere nicht auf Messerschmiedewaren und Zangen. Selbst wenn der Senat eine hinreichende Glaubhaftmachung feststellen sollte, so käme die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke nicht verwechslungsfähig nahe. Jedenfalls im Bereich der Gewindeschneider, für die eine Glaubhaftmachung der Benutzung möglicherweise noch ausreiche, müsse davon ausgegangen werden, dass Abnehmer i. d. R. der Fachverkehr sei. Generell würden die hier in Rede stehenden Waren auf Sicht gekauft, so dass es auf eine klangliche Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ankommen könne. Außerdem sei die angegriffene Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke zweiteilig und werde auf der zweiten Silbe betont, die Widerspruchsmarke dagegen auf der ersten. In der angegriffenen Marke stehe das Wort „Pro“ für „professionell“.

In der mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2008 wurde allgemeines Einvernehmen darüber hergestellt, dass Gewindeschneider von deutschen Baumärkten auch für Endabnehmer angeboten und beworben werden.

Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens und des Vortrages der beiden Verfahrensbeteiligten wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat im Umfang des inzwischen beschränkten Widerspruchs auch in der Sache Erfolg; denn im Umfang der jetzt noch beschwerdegegenständlichen Vergleichswaren kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe.

Die Beschränkung des Widerspruchs, die hier nach Schluss der mündlichen Verhandlung, aber noch vor der Zustellung dieser Entscheidung an Verkündungs Statt erfolgt ist, ist wirksam. Verfahrensrechtlich stellt sie eine teilweise Rücknahme des Widerspruchs dar und solche Rücknahmen sind bis zur Unanfechtbarkeit der jeweiligen Widerspruchsentscheidung - hier dem verfahrensabschließenden Beschluss im Beschwerdeverfahren - zulässig (std. Rspr., vgl. zuletzt BPatGE 43, 96, 97).

Die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede ist i. S. v. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, weil die Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 26. Juli 2001 länger als 5 Jahre im Register stand. Daher musste die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke sowohl für die Zeit vom 26. Juli 1996 bis zum 26. Juli 2001 als auch für die Zeit vom 23. Januar 2003 bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung am 23. Januar 2008 glaubhaft machen. Der Sachvortrag der Widersprechenden und die ihr von ihr eingereichten Unterlagen genügen diesen Anforderungen im Hinblick auf die jetzt noch beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke.

Die Widersprechende hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Produktmanagers vom 2. März 2007 vorgelegt. Darin werden für die Jahre 1999 bis 2005 für Handgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrerverlängerer, Schneideisen, Schneideisenhalter und Werkzeughalter mit Knarren jährliche Umsätze versichert, die sich zwischen ...€ und ...€bewegen. Diese Umsätze reichen für die Glaubhaftmachung einer andauernden ernsthaften wirtschaftlichen Benutzung der Widerspruchsmarke i. S. v. § 26 Abs. 1 MarkenG aus, und zwar für beide der hier maßgeblichen Benutzungszeiträume.

Zur Anbringung der Marke auf der Verpackung kleinteiliger Waren und auf Werkzeugkästen mit kompletten Werkzeugsätzen hatte die Widersprechende bereits mit Schriftsatz vom 17. Juli 2002 im patentamtlichen Verfahren zahlreiche Belege

vorgelegt. Diese Verbindung zwischen Marke und Waren entspricht im Bereich der hier in Rede stehenden Waren den Anforderungen einer funktionsgemäßen Benutzung. Denn dabei tritt die Marke „PROJAHN“ sowohl für den Fachverkehr als auch für den Endabnehmer sofort als Hinweis auf das Herkunftsunternehmen im Unterschied zu anderen Unternehmen und damit als markenrechtliches Herkunftszeichen in Erscheinung. Eine andere Deutung des Zeichens „PROJAHN“ kommt nicht in Betracht. Die Einordnung der glaubhaft gemachten Verbindung zwischen Waren und Marke als funktionsgerecht folgt zum Einen daraus, dass die genannten Waren, für die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, durchgehend ausschließlich aus Metall bestehen, häufig so kleinteilig sind, dass sich eine Marke mit ihnen nur mit großem technischen Aufwand - etwa durch Eingießen oder Einritzen - unmittelbar verbinden lässt, und Aufkleber mit der Marke die Funktionalität der Werkzeuge beeinträchtigen würden. Im Fall der Kästen mit kompletten Werkzeugsätzen folgt sie aus dem Umstand, dass zu diesen Werkzeugsätzen - neben größeren - immer auch so kleinteilige Werkzeuge gehören können, dass auf ihnen eine Marke aus den genannten Gründen nicht mehr unmittelbar angebracht werden kann. Deswegen besteht die nächstliegende, auch praktisch vertretbare Lösung darin, die Marke nur auf der Verpackung von Einzelteilen oder auf den Kästen mit ganzen Werkzeugsätzen anzubringen, denn in den zuletzt genannten Fällen treten die Kästen an die Stelle der Verpackung.

Die Tatsachenfeststellungen, die dieser Einordnung der glaubhaft gemachten Verbindung zwischen der Widerspruchsmarke und den Waren als funktionsgemäß i. S. d. ständigen Rechtsprechung zu § 26 MarkenG zugrundeliegen, hat die Markeninhaberin nicht substantiiert bestritten.

Demnach hat die Widersprechende für die maßgebende Benutzungszeiträume eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Gewindebohrer und deren Teile, für Schneidwerkzeuge und für Werkzeughalter mit Knarren glaubhaft gemacht. Gem. § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG ist bei der anstehenden Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nur von diesen Waren auszugehen.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“). Bei der Bewertung der Verwechslungsgefahr ist auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Marken einerseits und der der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen andererseits. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten.

Die Widerspruchsmarke verfügt bereits von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Denn das Markenwort „PROJAHN“ weist allenfalls auf den Eigennamen „Jahn“ hin, enthält aber in Bezug auf die hier einschlägigen Waren keine beschreibenden Anklänge.

Im Fall der „Gewindebohrer“, für die beide Marken eingetragen worden sind, besteht Identität der Waren. Alle anderen Waren aus dem eingetragenen Waren-

verzeichnis der angegriffenen Marke, gegen die sich der nunmehr beschränkte Widerspruch richtet, sind den „Gewindebohrern und deren Teilen“, den „Schneidwerkzeugen“ und den „Werkzeughaltern mit Knarren“, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, sämtlich ähnlich nach allen für die Prüfung der Warenähnlichkeit wesentlichen Kriterien, das sind ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Betriebs- oder Erbringungsart, ihre Nutzung und ihre wirtschaftliche Bedeutung als handbetätigte Werkzeuge der Klasse 8. Das hat auch die Markeninhaberin in der Sache nicht bestritten.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentität oder -ähnlichkeit muss die jüngere Marke zur prioritätsälteren einen deutlichen Abstand halten. Dieser Anforderung genügt die angegriffene Marke nicht, denn sie kommt der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Dabei sind die klanglichen Ähnlichkeiten am stärksten. Die Vergleichsmarken haben dieselbe Anfangsilbe „Pro“ und enden beide mit gedehnt gesprochenem „A“-Laut und Schluss-„N“. Ein Unterschied besteht nur in den Anfängen der jeweils zweiten Silbe. Hier heißt es bei der Widerspruchsmarke „-jahn“ und bei der angegriffenen Marke „-tian“. Dieser Unterschied wird jedoch verwischt durch den Umstand, dass die Buchstabenfolge „ian“, wenn sie wie hier am Wortende nach einem Konsonanten auftritt, im Deutschen oft wie „ijahn“ ausgesprochen wird, gerade bei Eigennamen wie z.B. „Christian“, „Urian“ oder „Tizian“, aber auch bei Begriffen wie „Grobian“, „Meridian“ oder „Saffian“. Zu den überwiegenden klanglichen Übereinstimmungen treten gewisse bildliche Ähnlichkeiten hinzu. Bei einer Gesamtbeurteilung der bildlichen Erscheinung der angegriffenen Marke tritt diese an erster Stelle als Wortmarke in Erscheinung. Das Bildelement tritt dahinter weitgehend zurück, weil die dünne umlaufende Linie nur als einfachste Form einer Umrahmung für die Wörter „Pro Tian“ in Erscheinung tritt, also nur auf diese Wortelemente hinweist, ohne ein eigenes Gewicht im gesamten Bildaufbau zu entwickeln. Die Widerspruchsmarke ist zwar in durchgehender Großschreibung in das Register eingetragen. Diese Eintragung schützt das eingetragene Markenwort

jedoch auch in jeder anderen verkehrsüblichen Schreibweise (vgl. z. B. BPatG GRUR 2005, 777 - NATALLA/nutella), z. B. mit Anfangs- und Binnenversalie wie in „ProJahn“. In dieser Schreibweise überwiegen in den Vergleichsmarken die bildlichen Übereinstimmungen, angefangen mit der bildlichen Identität der ersten drei Buchstaben, über die bildliche Ähnlichkeit zwischen dem großgeschriebenen „T“ am Anfang des zweiten Wort-Elements „Tian“ in der angegriffenen Marke und der Binnenversalie „J“ in der Widerspruchsmarke bis zu den Übereinstimmungen in den Buchstaben „a“ und „n“ am Ende von „Tian“ und in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke. Zusammengenommen entwickeln die klanglichen und bildlichen Ähnlichkeiten ein solches Gewicht, dass bei gleichzeitiger Berücksichtigung der weiteren maßgebenden Faktoren, nämlich der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Ähnlichkeit und teilweisen Identität der Waren, eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr festzustellen ist.

Aus diesen Gründen ist die angegriffene Marke in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zu löschen.

Umstände, die eine Kostenauflegung i. S. v. § 71 Abs. 1 MarkenG billiger Weise erforderlich machen würden, sind nicht vorgetragen worden und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Stoppel

Richter Schell hat Urlaub
und kann daher nicht selbst
unterschreiben.

Werner

Stoppel

Me