

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	27 W (pat) 108/12
Entscheidungsdatum:	17. Dezember 2013
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	§ 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO; § 138 ZPO; § 71 MarkenG

Rockses / Rockers

1. Nimmt der Widersprechende an einer mündlichen Verhandlung nicht teil, ist die dort erstmals erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke nicht als verspätet zurückzuweisen, wenn der Widersprechende die Benutzung nicht implizit behauptet hat.
2. Die Nichtteilnahme an der mündlichen Verhandlung führt jedoch nicht zu einer Kostenpflicht.



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 108/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
17. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 064 083

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und den Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Oktober 2009 angemeldete und am 31. Mai 2010 für die Dienstleistungen

- 41: Organisation von Konzerten;
- 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen;
- 45: Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2009 064 083 (veröffentlicht am 2. Juli 2010)

rockses

hat die Widersprechende aus ihrer am 13. September 2000 angemeldeten und am 15. Januar 2007 für die Waren und Dienstleistungen

„Papier und Papierwaren; Druckereierzeugnisse; Bücher; Magazine; Mitteilungsblätter und Zeitschriften; Landkarten und Atlanten; Kataloge; Programme; Grußkarten und Postkarten; Spielkarten; Bleistifte, Füllfederhalter und Kugelschreiber; Kalender; Poster und Plakate; Fotografien und Bilder; Abziehbilder und Aufkleber; Taschen und Beutel; Matten; Platzdeckchen, Bierdeckel und Untersetzer; Speisekarten; Artikel aus Leder oder Lederimitationen; Gepäckartikel; Taschen und Beutel; Reisetaschen; Plattentaschen; Ledertaschen; Handtaschen; Etais; Notenmappen; Rucksäcke; Handkoffer; Regenschirme; Brieftaschen; Geldbörsen; T-Shirts; Hemden; Sweatshirts; Jacken; Lederjacken; Hüte und Mützen; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Hosen; Jeans; Shorts; Handschuhe; Gürtel; Ledergürtel; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Motorradfahrer und/oder das Motorradfahren, jedoch alle nicht für den Verkauf durch Geschäfte oder ähnliche Verkaufsstellen, ausgenommen Restaurants, Cafés, Bars oder ähnliche Verkaufsstellen; Verschlüsse und Schnallen; Gürtelschließen und Gürtelschnallen; Abzeichen; Nadeln; gestickte Muster; Heftpflaster; Dekor-Flicken zum Aufbügeln; Broschen; Knöpfe; Befestigungsteile sowie Teile und Bestandteile; Schnürsenkel für Schuhe und Stiefel; Haarschmuck; Startnummern für Wettbewerbe; Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Unterhaltung und Bildung in Bezug auf Motorradfahrer oder Motorradsport; Organisation von

Veranstaltungen und Versammlungen; Betrieb von Clubs; Betrieb von Nachtclubs; Produktion von Veranstaltungen, Shows und Filmen; Produktion von Video-, Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Veröffentlichung; Organisation von Wettbewerben; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen; Cateringdienste; Restaurants; Cafés; Bars; mobile Cateringdienste; Betrieb von Nachtclubs; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Bars, Nachtclubs, Snackbars oder Betrieb von mobilen Verpflegungseinrichtungen mit einem Motorradthema; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen“

eingetragenen Gemeinschaftswort-/Bildmarke 001 871 961



und ihrer am 3. Juli 1997 angemeldeten und am 16. März 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Grußkarten und Postkarten; Spielkarten; Landkarten und Atlanten; Bleistifte, Füllfederhalter und Kugelschreiber; Kalender; Abziehbilder und Aufkleber; Taschen und Beutel; Matten; Platzdeckchen; Bierdeckel und Untersetzer; Speisekarten; T-Shirts; Hemden; Sweatshirts; Jacken; Hüte und Mützen; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Hosen; Jeans; Shorts; Handschuhe; Gürtel; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Motorradfahrer und/oder das Motorradfahren, jedoch alle nicht für den Verkauf durch Geschäfte

oder ähnliche Verkaufsstellen, ausgenommen Restaurants, Cafés, Bars oder ähnliche Verkaufsstellen; Verschlüsse und Schnallen; Gürtelschließen und Gürtelschnallen; Abzeichen; Nadeln; gestickte Muster; selbstaftende Flicker; Broschen; Knöpfe; Befestigungsteile sowie Teile und Bestandteile; Startnummern für Wettbewerbe; Restaurants; Cafés; Bars; Cateringdienste“

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 000 581 595

ROCKERS

Widerspruch eingelegt. Die Widersprüche vom 1. Oktober 2010 werden auf Dienstleistungen der Klasse 43 der Widerspruchsmarken gestützt und richten sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit zwei Beschlüssen vom 28. Juli 2011 und vom 31. Juli 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dabei ist die Erinnerungsprüferin teilweise von einer Dienstleistungsidentität und einer hochgradigen -ähnlichkeit ausgegangen. Keine Ähnlichkeit bestehe mit den angegriffenen Dienstleistungen „Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 001 871 961 habe die Erstprüferin zutreffend als gerade noch normal und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 000 581 595 als minimal angesehen.

Danach müsse zwecks Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ein mittlerer Markenabstand eingehalten werden, dem die jüngere Marke „rockses“ im Verhältnis zu beiden Widerspruchsmarken gerecht werde. Der Vergleich der Marken „rockses“ und „ROCKERS“ (Wortmarke bzw. kürzeste und einfachste Benennung der

Wort-/Bildmarke) ergebe, dass - auch wenn die Vergleichsmarken in der Silbenzahl, im Betonungsrhythmus, den Vokalfolgen sowie dem Wortanfang „rock-/ROCK-“ identisch übereinstimmten - die Unterschiede in den Wortenden „-ses/-ERS“ angesichts der abgegriffenen Silbe „Rock- (Rocker; Rockmusik)“ gerade noch genügten.

Auch bei der Beurteilung einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr spiele die Kennzeichnungskraft des Anfangsbestandteils „Rock-“ eine Rolle und könne nicht außer Acht gelassen bzw. wie eine Fantasiesilbe betrachtet werden. Daher werde eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenfalls verneint.

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Widersprechenden am 17. September 2012 zugestellt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 17. Oktober 2012. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren hält sie die Marken für verwechselbar. Die angegriffenen Dienstleistungen seien mit den zugunsten der Widerspruchsmarken eingetragenen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen ähnlich. Was die Ähnlichkeit der Marken anbelange, seien die graphischen Ausgestaltungen sowohl bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 als auch bei der angegriffenen Marke lediglich von geringer Bedeutung. Bei der Widerspruchsmarke unterstreiche das verlängerte „R“ den restlichen Wortbestandteil, der seinerseits in einer Ellipse eingebettet sei, während im Fall der angegriffenen Marke ein bestimmter Schrifttyp von „rockses“ verwendet worden sei. Die kürzeste und einfachste Benennung der beiden Wort-/Bildmarken ergebe sich folglich zu „ROCKERS“ bzw. „ROCKSES“.

Es sei festzuhalten, dass die gegenüberstehenden Zeichen sowohl im Wortanfang „ROCK-“, als auch im Wortabschluss „-S“ identisch übereinstimmten. Genau diese Bestandteile prägten in beiden Fällen die Zeichen. Das Publikum achte besonders auf den Wortanfang und bemerke das stimmhafte „S“ am Wortende. Hinzu kämen

die identische Wortlänge in der Anzahl der Buchstaben, die gleiche Silbenzahl und Vokalfolge sowie der gleiche Betonungsrhythmus. Dies führe insgesamt zu einer hochgradigen Ähnlichkeit in phonetischer und schriftbildlicher Erscheinungsform.

Die Widerspruchsmarken seien entgegen der Auffassung der Markenstelle durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Dass Rocker - wie andere Bevölkerungsgruppen auch - Bars besuchten und sich dort trafen, sei noch kein Indiz für einen „engen Zusammenhang zu Verpflegungsdienstleistungen“. Schließlich seien „Rocker“ nur Konsumenten und nicht Erbringer von Verpflegungsdienstleistungen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 28. Juli 2011 und vom 31. Juli 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Marken für nicht verwechselbar.

Zu der auf den Antrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung ist die Widersprechende nicht erschienen. Ihr Vertreter hat vor der Verhandlung telefonisch mitgeteilt, er werde an der Verhandlung nicht teilnehmen.

Der Vertreter des Markeninhabers hat in der mündlichen Verhandlung die rechts-erhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten und im Übrigen die Auffassung vertreten, die angegriffene Marke sei mit den Widerspruchsmarken nicht verwechselbar.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht. Abgesehen davon hält der Senat die Vergleichsmarken auch nicht für verwechselbar gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG.

1. Die in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2013 erstmals erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarken war zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 15. Januar 2007 eingetragenen Widerspruchsmarke 001 871 961 und der am 16. März 2001 eingetragenen Widerspruchsmarke 000 581 595 abgelaufen war.

Die Nichtbenutzungseinrede kann nicht gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO als verspätet zurückgewiesen werden, da es wegen der Nichtteilnahme der Widersprechenden an der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mündlichen Verhandlung nicht zu einer Verfahrensverzögerung gekommen ist (BPatG GRUR 1997, 534 - ETOP). Ein Widersprechender geht ein großes Risiko ein, wenn er an einer angesetzten mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, obwohl im Zeitpunkt dieser Verhandlung eine Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 oder 2 MarkenG gegen die Widerspruchsmarke objektiv möglich ist (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rn. 38). Diese Einrede ist eine Anfangsbehauptung, zu der sich ein Widersprechender erst nach § 138 Abs. 2 ZPO erklären muss, damit sie nicht als zugestanden gilt (§ 138 Abs. 3 ZPO). Diese Einrede stellt nach Ansicht des Senats nicht eine mit Widerspruchseinlegung implizit behauptete Benutzung strittig (vgl. Fezer, MarkenG, § 43 Rn. 9; Ströbele/Hacker, MarkenG 10. Aufl., § 43 Rn. 38). Die Widersprechende hat vorliegend zur Benutzung ihrer Marke auch nichts vorgetragen, was als vorsorglicher Vortrag zur Benutzung gewertet werden könnte.

Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung in diesem Verfahren (Dezember 2008 bis Dezember 2013) und bezüglich der Widerspruchsmarke 000 581 595 zusätzlich für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens (Juli 2005 bis Juli 2010) glaubhaft zu machen.

Nachdem die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Widerspruchsmarken nicht glaubhaft gemacht hat, war ihre Beschwerde bereits deshalb zurückzuweisen.

2. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht nach der Auffassung des Senats allerdings auch keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237 - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a) Die Widersprechende hat ihre Widersprüche jeweils auf Dienstleistungen der Klasse 43 gestützt. Obwohl in den Dienstleistungsverzeichnissen der Widerspruchsmarken keine Dienstleistungen in den Klassen 43 aufgelistet sind, ist die Markenstelle in beiden Beschlüssen zu Recht davon ausgegangen, dass auf Sei-

ten der Widerspruchsmarken die jeweils in der Klasse 42 eingetragenen Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Nach der aktuellen Version der Nizzaer Klassifikation sind die früher der Klasse 42 zugeordneten Dienstleistungen nunmehr nämlich der Klasse 43 zuzuordnen.

Die Beschränkung der Widersprüche auf einen Teil der zugunsten der Widerspruchsmarken eingetragenen Dienstleistungen ist gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 9 MarkenV zulässig.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind die weiteren zugunsten der Widerspruchsmarken eingetragenen Waren und Dienstleistungen hier jedoch nicht zu berücksichtigen, da eine Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr möglich ist (Ströbele/Hacker, a.a.O., § 42 Rn. 48; BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON).

Bei der Prüfung der Dienstleistungsähnlichkeit sind demnach auf Seiten der Widerspruchsmarken – eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt - nur die in der Klasse 42 bereits eingetragenen Dienstleistungen zu berücksichtigen. Bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 sind dies die Dienstleistungen

„Cateringdienste; Restaurants; Cafés; Bars; mobile Cateringdienste; Betrieb von Nachtclubs; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Bars, Nachtclubs, Snackbars oder Betrieb von mobilen Verpflegungseinrichtungen mit einem Motorradthema; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen“

und bei der Widerspruchsmarke 000 581 595 sind dies die Dienstleistungen

„Restaurants; Cafés; Bars; Cateringdienste“ .

Diese Dienstleistungen sind mit den zugunsten der angegriffenen Marke in der Klasse 43 eingetragenen „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“ teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Zwischen den angegriffenen „Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“ und den Verpflegungsdienstleistungen der Widerspruchsmarken besteht eine hochgradige Ähnlichkeit (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 340).

Eine durchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch zwischen der zugunsten der angegriffenen Marke in der Klasse 41 eingetragenen Dienstleistung „Organisation von Konzerten“ und den Verpflegungsdienstleistungen der Widerspruchsmarken, da sich diese ergänzen bzw. bei Konzerten üblicherweise auch Verpflegungsdienstleistungen angeboten werden.

Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den Verpflegungsdienstleistungen der Widerspruchsmarken und den zugunsten der angegriffenen Marke in der Klasse 45 eingetragenen „Sicherheitsdienstleistungen zum Schutz von Sachwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“. Insoweit scheidet eine Verwechslungsgefahr an der fehlenden Dienstleistungsähnlichkeit.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken hält der Senat in Bezug auf die Verpflegungsdienstleistungen wegen ihres beschreibenden Anklangs für deutlich geschwächt. Das Wort „ROCKERS“ ist eine Pluralform des in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen englischen Begriffs „rocker“, das für eine Clique von männlichen Jugendlichen steht, die meist schwarze Lederkleidung tragen und schwere Motorräder fahren (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch). Im Zusammenhang mit den hier relevanten Verpflegungsdienstleistungen beschreibt „ROCKERS“ damit deren Zielgruppe. Dass es Bars, Kneipen und Cafés gibt, die sich speziell an Rocker richten, belegen die dem Erstbeschluss beigefügten Internetausdrucke.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird die Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 auch nicht durch deren graphische Gestaltung kompensiert, da es sich bei der weißen Schrift auf einem ovalen schwarzen Hintergrund und dem geschwungenen Anfangsbuchstaben „R“ um eine übliche Werbegravur handelt, der im Hinblick auf den Gesamteindruck der älteren Marke nur eine untergeordnete Rolle zukommt.

c) Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 43 hält die jüngere Marke in schriftbildlicher Hinsicht zu der Widerspruchsmarke 001 871 961 aufgrund der unterschiedlichen graphischen Ausgestaltungen und zu der Widerspruchsmarke 000 581 595 aufgrund der graphischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke und der Unterschiede im fünften und sechsten Buchstaben ein.

Dies gilt wegen der Unterschiede in den Wortenden „-ses/-ers“ auch in klanglicher Hinsicht, obwohl die Vergleichsmarken in der Silbenzahl, der Vokalfolge, dem Wortanfang und dem Endbuchstaben übereinstimmen. Bei der angegriffenen Marke wird die zweite Wortsilbe „ses“ abgehakt gesprochen, währenddem die Aussprache der Widerspruchsmarken eher weich klingt. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Silben hier stärker beachtet werden, weil es sich bei der gemeinsamen ersten Silbe „Rock“ um eine beschreibende und verbrauchte Bedeutung handelt, die dem Verbraucher als Bezeichnung für einen bestimmten Musikstil, nämlich Rockmusik, geläufig ist.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG), da es zwar riskant ist, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, wenn eine Nichtbenutzungseinrede möglich ist. Dies beinhaltet aber keinen Verfahrensfehler oder keine Sorgfaltspflichtverletzung, die eine Kostenauflegung rechtfertigen würden. Das Unterlassen der Teilnahme kann unterschiedliche Gründe haben und muss nicht auf einer Verletzung von Sorgfaltspflichten beruhen.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil das Gericht nicht von Entscheidungen anderer Senate oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Schmid

Hu