



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 162/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Oktober 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 34 646

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 16. Januar 2001 unter der Nummer 300 34 646 in das Markenregister eingetragen und am 15. Februar 2001 veröffentlicht worden ist die Bezeichnung **trend** für:

„Baumaterialien, nämlich Schnittholz, Paneele, Wand- und Deckenverkleidungen, Holzwaren für Bauzwecke, Platten, Profilstreifen, Bretter, Leisten, Parkettstäbe, Parkett, Fußböden, Sportbodenbeläge, Laminatböden, Furniere, Böden; Boden- und Wandbeläge aus Holz, Kork, Gummi, Textilmaterialien, Kunststoff oder deren Ersatzstoffe, isolierende Boden- und Wandbeläge, Unterlagsmaterialien“.

Gegen die Eintragung ist am 9. Mai 2001 Widerspruch aus der am 16. März 1999 angemeldeten und am 17. Mai 2000 als Bildmarke eingetragenen Gemeinschaftsmarke 1 106 350



Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen geschützt:

„Bodenbeläge; Teppiche, Brücken, Läufer, Vorleger, Bettumrandungen, Teppichböden, Teppichfliesen; Auslegeware, nämlich Teppiche in Form von Meterware, bahnenweise zusammengefügt wird.

Design und Gestaltung von Bodenbelägen, insbesondere Produktgestaltung von Teppichbodenrücken“.

Die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, die Gefahr von Verwechslungen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die Widerspruchsmarke nicht durch die schutzunfähige Angabe „trend“ geprägt werde, die lediglich werblich beschreibend auf eine modische Entwicklungstendenz hinweise. Der Schutzzumfang beschränke sich daher auf die eintragungsbegründende Eigenprägung, die in der grafischen Gestaltung liege. Bei Vergleich der Marken in ihrer Gesamtheit scheidet Verwechslungsgefahr aus.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie meint mit näheren Ausführungen, dass das Wort „trend“ schutzfähig sei und damit die Widerspruchsmarke selbständig kollisionsbegründend präge.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen,
hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Beschlüsse des Patentamts für zutreffend. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gering; schutzbegründend sei allein die grafische Gestaltung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in der Sache nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 125 b Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Es bleibt bei der Zurückweisung des Widerspruchs.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr. z. B. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93 (Nr. 12) - coccodrillo).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer Kennzeichnungsschwäche und damit von einem reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Der in der Widerspruchsmarke enthaltene Angabe „trend“ fehlt im Bereich der geschützten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, sie wird nach der allgemeinen Lebenserfahrung vom angesprochenen Verkehr in der Regel beschreibend und nicht als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden. Das Wort „Trend“ bezeichnet eine neue, vorherrschende, modische Entwicklungstendenz (vgl. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl. S. 1266; Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 3. Aufl., Band 9 S. 3960 mit Beispielen aus Veröffentlichungen; vgl. auch BPatG 28 W (pat) 50/98 - Trend, Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Es wird in Slogans vielfach verwendet, wie aus den an die Beteiligten übersandten Beispielen aus der Datenbank „Slogans.de“ ersichtlich; genannt sind zum Beispiel folgende Slogans: „Wo Mode mehr als Trend ist“; „Die macht Trend“; „Mit Sicherheit im Trend“; „Schuhmode im Trend“ oder „Machen Sie ihren eigenen Trend“. Auch die Widersprechende stellt in Beschreibungen ihrer Produkte heraus, dass diese im Trend liegen, zum Beispiel mit den Worten „... Teppichböden ... liegen dabei ganz im Trend“; „Naturmaterialien ... liegen im Trend“ oder „Woh-

nen liegt im Tend“; auf die den Beteiligten mit der Ladung übersandten Beispiele wird Bezug genommen. Es handelt sich hier um eine beschreibende Angabe in dem Sinn, dass die geschützten Waren neuesten modischen Trends entsprechen bzw. die auf das Design von Bodenbelägen bezogenen Dienstleistungen hieran orientiert sind. Durch das Ausrufezeichen wird diese Bedeutung nicht verfremdet, sondern hervorgehoben. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke beschränkt sich damit auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind, ohne dass auf die Grundgestaltung des Wortes „trend“ als solches zurückgegriffen werden darf (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 - ARD-1; BGH GRUR 2004, 775, 777 - EURO 2000; auch BGH GRUR 2004, 778 f. - URLAUB DIREKT). Das ist hier die grafische Gesamtgestaltung, nämlich die Kombination der Schrägstellung des Wortes „trend“ in schwarzem Fettdruck, in dem weiße Sprenkel eingebracht sind, mit ebenfalls fett dargestelltem schwarzen, weiße Sprenkel enthaltenden Unter- und Überstrich innerhalb eines Rahmens, die der eingetragenen Bildmarke insgesamt Schutz zu verleihen vermögen.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbrinnungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Nr. 23) - Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/RE-VIAN; GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker Markengesetz 8. Aufl. § 9 Rdn. 44 m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen bestehen zwischen den sich gegenüberstehenden Bodenbelägen der Klasse 27 im Hinblick auf die übereinstimmende Verwendung

engste Berührungspunkte bis hin zur Identität, denn der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltene Oberbegriff kann die speziellen Waren der Klasse 27 der angegriffenen Marke umfassen. Auch zu den Wandbelägen sind aufgrund möglicher Übereinstimmungen in der Beschaffenheit und im Verwendungszweck sowie Überschneidungen im Vertrieb enge Berührungspunkte gegeben, so dass auch insoweit enge Warenähnlichkeit zu bejahen ist.

Ob auch bezüglich der Waren der Klasse 19 Ähnlichkeit mit den Waren der Klasse 27 der Widerspruchsmarke vorliegt, erscheint zweifelhaft. Denn die speziell genannten Baumaterialien wie „Fußböden, Sporthallenböden, Laminatböden, Böden“ werden nicht als Fertigerzeugnisse hergestellt und vertrieben, sondern erst durch Erbringung einer Dienstleistung eines entsprechenden Anbieters, vorzugsweise von Baufirmen, nach vorausgehender Bau-Beratung und Bau-Planung vor Ort von Baufirmen und/oder Handwerksbetrieben erstellt; demgegenüber werden die Waren der Klasse 27 der Widerspruchsmarke in speziellen Betrieben wie Webereien oder kunststoffverarbeitenden Werken hergestellt und gelangen als Fertigprodukte in den Handel. Letztlich bedarf dies aber keiner abschließenden Entscheidung. Selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass sich insgesamt identische bzw. eng ähnliche Waren gegenüberstehen und bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nur allgemeine Verkehrskreise berücksichtigt werden und damit vom Standpunkt eines durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Adressaten ausgegangen wird, ist unter Berücksichtigung der maßgeblichen Kriterien - auch ungeachtet der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke - selbst bei strengen Anforderungen der Abstand der Marken ausreichend, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Da das Wort „trend“ eine beschreibende Sachangabe für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen ist, geht der Senat von fehlender Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) dieses Wortes aus. Auf die obigen Ausführungen

bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird Bezug genommen.

Im Hinblick auf die fehlende Unterscheidungskraft des Wortes „trend“ beschränkt sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke - wie ausgeführt - auf diejenigen Elemente, die nicht zur Darstellung der beschreibenden Angabe erforderlich sind, hier also auf die grafische Gestaltung der Marke (vgl. BGH a. a. O. - ARD-1; BGH a. a. O. - Kinder; BGH a. a. O. - EURO 2000, S. 1039; BGH a. a. O. - URLAUB DIREKT). Die allein auf dem Wortbestandteil beruhende klangliche Wiedergabe muss aus Rechtsgründen außer Betracht bleiben (vgl. auch Ströbele, Verwechslungsgefahr und Schutzzumfang, Festschrift 100 Jahre GRUR S. 821, 842). Diese schutzbegründenden Elemente der Widerspruchsmarke, nämlich die grafische Gesamtgestaltung in der Kombination der Schrägstellung des Wortes „trend“ in schwarzem Fettdruck, in dem weiße Sprengel eingebracht sind, mit ebenfalls fett dargestelltem schwarzen, weiße Sprengel enthaltenden Unter- und Überstrich innerhalb eines Rahmens, finden in der angegriffenen Marke keine Entsprechung. Sie enthält allein das Wort „trend“ in kleinen Druckbuchstaben.

Verwechslungsgefahr ist damit auszuschließen. Wegen des sich nicht auf das Wort „trend“ erstreckenden Schutzzumfangs scheiden auch andere Arten der Verwechslungsgefahr aus.

Unerheblich ist dabei, ob die angegriffene Marke sich - jedenfalls in Bezug auf die Waren der Klasse 27 - gleichfalls als schutzunfähig erweisen könnte. Denn für die Frage der Verwechslungsgefahr ist nur der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, die ihren Schutzbereich verteidigt, von Bedeutung. Nicht maßgeblich ist jedoch, ob etwas wechselseitige Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse möglich wären.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Für die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlt es an den gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs. 2 MarkenG. Angesichts der vorliegenden konkreten Einzelfallgestaltung sieht der Senat weder den Zulassungsgrund der grundsätzlichen Rechtsfrage noch den der Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung als gegeben. Die vorliegende Entscheidung weicht auch nicht von den Grundsätzen der „THOMSON LIFE“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042 ff.) und der „Malteserkreuz“-Entscheidung des BGH (WRP 2006, 1227 ff.) ab; Ausgangspunkt beider Entscheidungen ist die Übernahme einer aus einem Bestandteil bestehenden, schutzfähigen älteren Marke in eine aus mehreren Bestandteilen bestehende jüngere Marke; das ist hier nicht der Fall. Dass aus schutzunfähigen Markenbestandteilen - hier das Wort „trend“ - keine Rechte hergeleitet werden können, ist höchstrichterlich geklärt (vgl. BGH a. a. O. - ARD-1; BGH a. a. O. - Kinder; BGH a. a. O. - EURO 2000, S. 1039; BGH a. a. O. - URLAUB DIREKT) und war nicht Gegenstand dieser Entscheidungen.

gez.

Unterschriften