



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 113/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 55 963

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 31. Oktober 2003 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 18. Dezember 2003 unter der Nr. 303 55 963 für die Waren

"Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Wäsche und Textilien, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 6. Februar 2004.

Widerspruch erhoben wurde aus der am 10. Juli 1997 angemeldeten und am 19. Februar 1999 eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke 583 708



die u. a. für die Waren

"Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

Schutz genießt. Der Widerspruch vom 6. Mai 2004 wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle identischen und ähnlichen Waren der angegriffenen Marke.

Mit Schriftsatz vom 15. Juni 2005 hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat im weiteren Verlauf des Amtsverfahrens diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht, u. a. mehrere englischsprachige eidesstattliche Versicherungen. Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede bis auf Schuhwaren aufrechterhalten.

Mit Beschluss vom 5. Juni 2007 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts den

Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke und der widersprechenden Buchstabenmarke bestünden derart hinreichende und ins Auge springende Unterschiede, dass Verwechslungen nicht zu befürchten seien. Diese gelte selbst unter Berücksichtigung von Warenidentität bzw. äußerster Ähnlichkeit und einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Marken hielten aufgrund des aus vier Wörtern bestehenden Wortbestandteils der jüngeren Marke einen ausreichenden Abstand ein. Verwechslungen seien selbst dann nicht zu befürchten, wenn die jüngere Marke ausschließlich mit ihrem Bildbestandteil benannt werden würde, was die Markenstelle allerdings für ausgeschlossen hält. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen sei nicht zu besorgen. Die Widersprechende habe nicht einmal ansatzweise vorgetragen, dass sie eine Serie entsprechender Marken mit dem fraglichen Bestandteil besitze, wodurch sie den Verkehr an ihre Marke gewöhnt hätte. Die fraglichen Bestandteile seien auch nicht wesensgleich. Wegen der fehlenden Verwechslungsgefahr könne die Benutzungsfrage dahingestellt bleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Voraussetzungen der unmittelbaren Verwechslungsgefahr für erfüllt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund umfangreicher Benutzung und Bekanntheit bei den angesprochenen Verkehrskreisen überdurchschnittlich. Die angesprochenen Verkehrsteilnehmer betrachteten den selbständig graphisch ausgestalteten und besonders hervorgehobenen Bildbestandteil "B" als Hauptunterscheidungsmerkmal der angegriffenen Marke. Für sie stelle "B" die "Marke" im untechnischen Sinne dar. Der Wortbestandteil stelle lediglich das Bezugsobjekt dar, auf welches "B" hinweise. Die Verkehrsteilnehmer gingen davon aus, dass "B" die graphisch besonders ausgestaltete Abkürzung von "Benzol Industry DENIM DIVISION" sei und hierfür stehe. Der Bildbestandteil "B" präge daher die angegriffene Marke. In klanglicher Hinsicht seien "B" und "D" - ausgesprochen - "be" - und "de" - beinahe identisch. Unter Bezugnahme auf die Malteserkreuz-Entscheidung des BGH (GRUR 2006, 859) vertritt die Widerspre-

chende die Auffassung, eine Markenähnlichkeit liege auch dann vor, wenn dem Bestandteil "B" der angegriffenen Marke nur eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Zwischen den Marken bestehe im Übrigen auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin, die an der mündlichen Verhandlung entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den Beschluss der Markenstelle. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die Markeninhaberin für nur gering. Der Buchstabe "D" besitze im Kleidungsbereich eine glatt beschreibende Bedeutung, da er im Damenwäscherbereich eine der üblichen Größen beschreibe. Außerdem werde dieser Buchstabe zahlreich zur Kennzeichnung von Kleidungsstücken verwendet, wie eine von der Markeninhaberin eingereichte Cedex-Recherche ergeben habe. Danach gebe es im Bekleidungssektor 186 Marken, bei denen der Buchstabe "D" in unterschiedlichsten graphischen Ausgestaltungen geschützt sei. Bekannt sei die Benutzung der D... GmbH (Nr. 10 der Recherche), der D1...

(Nr. 76), der L... & Co. (Nr. 33) und der Sportbekleidungsherstellerin

D2... (Nr. 146). Die angegriffene Marke werde auch nicht von dem graphisch gestalteten Bestandteil "B" geprägt. Der Vergleich der Gesamtzeichen zeige keine relevante Ähnlichkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Die Widersprechende hat zwar eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zumindest teilweise glaubhaft gemacht. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen jedoch auch nach der Auffassung des Senats keiner Gefahr der Verwechslung im Verkehr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG.

1. Die im Amtsverfahren von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 15. Juni 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 19. Februar 1999 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Im weiteren Verlauf des Amtsverfahrens hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 4. Juli 2006 vorgetragen, aufgrund der eingereichten Unterlagen sei nur von einer rechtserhaltenden Benutzung für Schuhwaren auszugehen. Diesen Vortrag hat der Senat dahingehend ausgelegt, dass die Nichtbenutzungseinrede für Schuhwaren nicht mehr aufrechterhalten wird.

Die Widersprechende trifft mithin gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. § 125 b Nr. 4 MarkenG die Obliegenheit, für alle übrigen relevanten Waren eine rechtserhaltende Benutzung der Marke in den maßgeblichen Zeiträumen - von Februar 1999 bis Februar 2004 und von Juli 2003 bis Juli 2008 - glaubhaft zu machen.

Dies ist der Widersprechenden durch die im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen und diversen Werbebroschüren nur für Parfümerien und Bekleidungsstücke gelungen. In den im Amtsverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen werden erhebliche Umsatz-

zahlen für den Zeitraum von 1998 bis 2003 und in der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung für den Zeitraum von 2004 bis 2007 und damit jedenfalls noch für einen Teil der hier maßgeblichen Zeiträume genannt. Die Umsatzzahlen beziehen sich jedoch neben den Schuhwaren nur auf Parfümerien und Bekleidungsstücke.

Dass die eidesstattlichen Versicherungen in englischer Sprache und nicht in der Amts- und Gerichtssprache deutsch (§ 93 MarkenG) abgefasst sind, steht einer Berücksichtigung gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV nicht entgegen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 93 Rdn. 5, 7). Bei der Entscheidung sind neben den Schuhwaren gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG demnach nur Parfümerien und Bekleidungsstücke zu berücksichtigen. Bezüglich der übrigen relevanten Widerspruchswaren hat die Widersprechende eine Benutzung nicht glaubhaft gemacht.

2. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG. Nach diesen Vorschriften hat die Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Waren und Kennzeichnungen (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd/Lloints; GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - il Patrone/Il Portone; 419 - Räucherkatze).

a) Hinsichtlich der Waren "Parfümeriewaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren" liegt Identität vor. Dies gilt auch für das Verhältnis zwischen den zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und den Parfümeriewaren der Widerspruchsmarke (Richter Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 215). Durchschnittliche bis entfernte

Ähnlichkeit besteht zwischen den weiteren Waren der angegriffenen Marke "Wäsche und Textilien, soweit in Klasse 24 eingetragen; Kopfbedeckungen" und den Widerspruchswaren "Bekleidungsstücke" (Richter/Stoppel, a. a. O., S. 34, 36).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat für durchschnittlich. In Bezug auf Bekleidungsstücke ist die Kennzeichnungskraft zwar dadurch geschwächt, dass der Buchstabe D für BHs eine Größenangabe darstellt. Weiterhin geschwächt ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch durch die Vielzahl von Drittmarken, bei denen der Buchstabe D jeweils unterschiedlich graphisch ausgestaltet ist. Dies ergibt sich aus der von der Markeninhaberin vorgelegten Cedex-Recherche. Die in dieser Liste aufgeführten Marken betreffen die hier relevanten Waren, und eine Benutzung der Marken ist jedenfalls zum Teil auch gerichtsbekannt. Die sich daraus ergebende Kennzeichnungsschwäche hält der Senat jedoch aufgrund der intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke für kompensiert. Durch die in den eidesstattlichen Versicherungen genannten Umsätze hat die Widersprechende eine intensive Benutzung ihrer Marke ausreichend belegt.

c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht ein.

Schriftbildlich scheidet eine Verwechslungsgefahr bereits an der unterschiedlichen graphischen Ausgestaltung beider Marken. Während es sich bei der jüngeren Marke um eine Wort-/Bildmarke mit den Wortbestandteilen "Benzol Industry DENIM DIVISION" handelt, ist die Widerspruchsmarke eine reine Bildmarke ohne Wortbestandteile. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann für die Beurteilung der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr die jüngere Marke auch nicht auf den Bildbestandteil "B" reduziert werden. Dieser im Unterschied zur Widerspruchsmarke mit einem mittleren Querbalken versehene Bestandteil prägt die jüngere Marke nicht allein. Der Gesamteindruck wird vielmehr von den Wortbestandteilen "Benzol Industry DENIM DIVISION" und der besonderen graphischen

Ausgestaltung des Buchstabens "I" mitgeprägt. Der in der Mitte der vier Wörter befindliche Anfangsbuchstabe des Wortes "Industry" wird von seiner Größe her nicht unberücksichtigt bleiben und prägt die angegriffene Marke daher mit.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die einander gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt - mittelbar - verwechselt werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG). Diese besondere Fallgruppe zeichnet sich dadurch aus, dass zwei Marken zwar nicht füreinander gehalten und insoweit unmittelbar verwechselt werden können, jedoch Gemeinsamkeiten aufweisen, die im Publikum Anlass zu der Annahme geben können, dass es sich bei der angegriffenen Marke um ein Zeichen des Inhabers der älteren Marke handele. Erfasst werden damit insbesondere Fälle, in denen ein jüngeres Zeichen für ein Serienzeichen zu der älteren Marke gehalten werden kann (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 346 - ASTRO BOY/Boy). Dagegen spricht hier bereits die völlig unterschiedliche schriftbildliche Gestaltung beider Vergleichsmarken, die den angesprochenen Verkehrskreisen sofort auffallen und auch in ausreichendem Maße in Erinnerung bleiben wird. Hinzu kommt, dass die Widersprechende nichts für eine Serienmarke mit dem fraglichen Bestandteil vorgetragen hat.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

br/Fa