

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 91/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. November 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene IR-Marke 663 013

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezember 2000 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 048 690 bezüglich der Waren "Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements" zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 2 048 690 der IR-Marke der Schutz in Deutschland verweigert.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke **SECUFABS** ist international registriert unter der Nummer 663 013 für

"Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu. Fibres textiles et matières textiles fibreuses brutes. Tissus

et produits textiles non compris dans d'autres classes. Vêtements".

Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt. Die Marke wurde am 21. Januar 1997 in MINT veröffentlicht.

Widerspruch erhoben hat am 17. April 1997 die Inhaberin der seit dem 4. November 1993 für

"Bekleidungsstücke; Bekleidungsstücke für Arbeitskleidung"

eingetragenen Marke 2 048 690 **SECUCLAS**, deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt am 11. November 1998 bestritten worden ist. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen; den vorgelegten Unterlagen lasse sich nicht entnehmen, ob die Waren innerhalb des maßgeblichen Benutzungszeitraums mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet worden seien.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht. Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung für glaubhaft gemacht und die Verwechslungsgefahr angesichts der weitgehenden Markenübereinstimmungen für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß des Deutschen Patentamts vom 19. Dezember 2000 aufzuheben und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu verweigern.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Benutzung nicht für glaubhaft gemacht und darüberhinaus Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Der Bestandteil "SECU-" sei im Bereich der Arbeitskleidung wegen des Hinweises auf "security" kennzeichnungsschwach; unter diesen Umständen seien die Abweichungen im übrigen ausreichend, um der Gefahr von Verwechslungen zu begegnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil Erfolg. Bezüglich der Waren "Vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; vêtements" kann die Zurückweisung des Widerspruchs durch den angefochtenen Beschluß keinen Bestand haben.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 1999; 297 - HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 - REVIAN/EVIAN).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke **SECUCLAS** aus. Zwar mag der Bestandteil "SECU-" einen Hinweis darauf enthalten, daß es sich bei den derart gekennzeichneten Kleidungsstücken um Sicherheitskleidung handelt (security = Sicherheit). Dies führt aber für das Gesamtzeichen, bei dem die einzelnen Wortelemente noch hinreichend phantasievoll zusammengesetzt erscheinen, noch nicht zu einer ins Gewicht fallenden Schwäche.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch sind nur die Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, für die eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Im Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede durch die Markeninhaberin war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre in dem Register eingetragen, so daß die Voraussetzungen der Einrede mangelnder Benutzung gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erfüllt waren. Demnach oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen und zwar für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Verkündung dieser Entscheidung (26. November 2001). Dies ist ihr gelungen. Nach den in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn W... vom 25. April 2001 in Verbindung mit den ebenfalls eingerichteten Abbildungen von mit Etiketten versehenen Arbeitskleidungsstücken (Overalls, Latzhosen, Arbeitshosen und Arbeitsjacken, Berufsmäntel, Verbindeschürzen) sind mit diesen Arbeitskleidungsstücken, gekennzeichnet mit der Marke **SECUCLAS**, in den Jahren 1994 bis 2000 jährliche Umsätze von mindestens ... bis ... DM erzielt worden. Damit ist von einer ernsthaften Markenbenutzung für "Bekleidungsstücke für Arbeitskleidung" im maßgeblichen Benutzungszeitraum auszugehen. Zwar weist die Inhaberin der IR-Marke zutreffend darauf hin, daß die Widerspruchsmarke auf den abgebildeten Etiketten in einer von der Eintragung abweichenden Form verwendet wird. Dies gilt indessen auch als Benutzung der Marke, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter nicht verändert, § 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG. Das ist hier der Fall. Die Verwendung der

Marke unter Hinzufügung eines (nur schmückenden) Bildbestandteils (Stern) beläßt dem Wortbestandteil seine Kennzeichnungskraft.

Zwischen diesen Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der Klassen 9 und 25 der IR-Marke besteht Identität bzw enge Ähnlichkeit. Bezüglich der Waren der Klasse 9 ergibt sich dies vor allem daraus, daß auch bei Arbeitskleidung ein Schutzzweck stark im Vordergrund steht. Bezüglich der Waren der Klasse 25 ergibt sich dies vor allem aus Übereinstimmungen bei den Herstellerbetrieben und in der stofflichen Beschaffenheit (ständige Rechtspr, vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, Stichwort "Bekleidungsstücke" mwN).

Im Bereich der Waren der Klasse 22 und 24 läßt sich indessen keine Ähnlichkeit, auch keine sogenannte "mittelbare Ähnlichkeit" feststellen. Zwar ist der Grundsatz der Unähnlichkeit von Vor- und Fertigprodukten von der Rechtsprechung in Ausnahmefällen durchbrochen worden. Danach können Vorprodukte und daraus hergestellte Halbfertig- und Fertigerzeugnisse ähnlich sein, wenn die Vorprodukte nach der Verkehrsauffassung maßgebliche Eigenschaften und die Wertschätzung der (Halb)Fertigerzeugnisse bestimmen sowie die Marke der Vorprodukte auch den Abnehmern der (Halb-)Fertigerzeugnisse gegenübertritt. Dies kann neben anderen Werbemaßnahmen insbesondere dadurch erreicht werden, daß das Kennzeichen als sogenannte "begleitende Marke" nicht nur für das Vorprodukt, sondern auch in den weiteren Fertigungsstufen bis zum Enderzeugnis verwendet wird (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG § 9 Rdn 71 mwNachw). Für den hier aufgrund der Benutzungslage allein maßgeblichen Bereich der Arbeitskleidung läßt sich indessen ohne weiteres nicht feststellen, daß Eigenschaften und Wertschätzung der Fertigware durch das Vorprodukt bestimmt werden und die Verwendung der Marke des Vorprodukts in den weiteren Fertigungsstufen branchenüblich ist. Es besteht deshalb kein Anlaß, in dem Bereich der Waren der Klassen 22 und 24 von der Rechtsprechung, die insoweit teilweise Warengleichartigkeit verneint hat,

grundsätzlich abzuweichen. Selbst wenn nämlich noch Warenähnlichkeit festzustellen wäre, bestünde jedenfalls ein sehr deutlicher Warenabstand.

Die angegriffene Marke muß danach nur in Bezug zu einem Teil ihrer Waren einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten, um Verwechslungen auszuschließen. Das ist bei den im Tenor genannten Waren nicht der Fall. Insoweit sind die beiden Markenwörter noch zu ähnlich. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Bestandteil "SECU-" auch zu berücksichtigen. Zwar kommt insoweit beschreibenden bzw schutzunfähigen Bestandteilen in rechtlicher Hinsicht eine geringere Bedeutung zu als reinen Phantasiebestandteilen. Daß "SECU-" abstrakt betrachtet auf "security" (= Sicherheit) hinweisen kann, nimmt diesem Bestandteil aber nicht jede Kennzeichnungskraft. Denn "SECU-" ist keine allgemein geläufige Abkürzung von Security und ist zudem auch nicht etwa in einer Vielzahl von (benutzten) Drittmarken enthalten. Der von der Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit vorgetragene Rollenstand lässt keine Rückschlüsse auf die Benutzung dieser Drittmarken zu und ist somit kein ausreichender Beleg für die Behauptung, das Publikum sei an Marken mit dem Bestandteil Secu bereits in so erheblichem Umfang gewöhnt, dass es diesem Bestandteil kennzeichenrechtlich kaum noch Bedeutung beimesse (vgl dazu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 145). Im Gesamtklang sind die Marken durch ihre Übereinstimmungen am besonders beachteten Wortanfang und am Wortende ziemlich angenähert. Die abweichenden Konsonanten stehen an eher unauffälligerer Stelle und verändern das Klangbild nicht sehr stark. In Bezug auf die im engeren Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren wird daher der Schutzbereich der Widerspruchsmarke noch tangiert.

Der Beschwerde der Widersprechenden, gerichtet auf vollständige Löschung der angegriffenen Marke, ist somit teilweise stattzugeben; im übrigen ist sie zurückzuweisen, da hier der Warenabstand jedenfalls ausreichend deutlich ist.

Zu einer Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Absatz 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Richter Schramm ist wegen Krankheit verhindert zu unterschreiben.

Dr. Buchetmann

Hu