



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 26/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Januar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 35 270

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Januar 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 22. Juli 2002 angemeldete und am 18. Dezember 2002 für die Waren

Schutzbekleidung; Hosen, Blusen, Jacken, Mützen, Overalls, als Schutz vor Feuer, chemischen Substanzen, Reflexions-Schutzbekleidung für Rettungsdienste; Sicherheitsschuhe, Helme, Schutzhandschuhe, Berufsbekleidung

eingetragene farbige (gelb, schwarz, blau) Wort-/Bildmarke 302 35 270



ist Widerspruch erhoben worden aus der am 22. Mai 1996 angemeldeten und am 4. Januar 1999 eingetragenen Wortmarke GM 269 712

NO-EXCESS

geschützt für

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren der jüngeren Marke und wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit einem ersten Beschluss vom 15. September 2003 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Den aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen Warenähnlichkeit gebotenen strengen Abstand hielten die Marken ohne Weiteres ein. Zwischen der jüngeren farbigen Wort-/Bildmarke und der zweigliedrigen Widerspruchsmarke bestünden klanglich und schriftbildlich deutliche Unterschiede. Aus dem übereinstimmenden Wortelement "EXCESS" stünden der Widerspruchsmarke keine Verbotensrechte zu, da es sich hierbei auf dem einschlägigen Bekleidungssektor um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil handele.

Im Erinnerungsverfahren hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 29. April 2004 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht, u. a. eine Eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 29. September 2004, wonach der Umsatz in Deutschland mit dem Verkauf von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Jacken, Sweatshirts, Pullover, Hemden, T-Shirts, Shorts, Jeans sowie Bekleidungsaccessoires wie Gürtel und Kappen in den Jahren 1998 bis 2003 zwischen ca.

3.325.000 EURO und 7.298.000 EURO betragen haben. Über den Verkauf von Schuhwaren hat die Widersprechende keine Angaben gemacht. Eingereicht wurden weiterhin Abbildungen von Gürteln und Zeichnungen einiger Bekleidungsstücke, eine aktuelle Unternehmensbroschüre der Widersprechenden sowie diverse Rechnungen an Kunden der Widersprechenden in Deutschland.

Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede in vollem Umfang aufrechterhalten. Die Widerspruchsmarke sei insbesondere nicht in der eingetragenen Form (mit Bindestrich) verwendet worden.

Durch Beschluss der Markenstelle vom 12. Dezember 2005 wurde die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Auch nach der Auffassung der Erinnerungsprüferin bestehe zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr. Dies gelte selbst, soweit Identität zwischen den beiderseitigen Waren gegeben sei, da die Marken einen ausreichenden Abstand einhielten. Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche, dass der gemeinsame Bestandteil "EXCESS" auf dem Gebiet von Bekleidungsstücken kennzeichnungsschwach sei. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheitere daran, dass jedenfalls bei der Benennung der Widerspruchsmarke diese nicht verkürzt wird "EXCESS", sondern mit "NO-EXCESS" benannt werde. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen. Insbesondere sei der Bestandteil "EXCESS" wegen seiner Kennzeichnungsschwäche nicht geeignet, als Stammbestandteil anerkannt zu werden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie führt hierzu aus: Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Ausgehend von einer Warenähnlichkeit liege wegen der Zeichenähnlichkeit eine unmittelbare und eine mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Die unmittelbare Verwechslungsgefahr ergebe sich daraus, dass beide Marken von dem übereinstimmenden Bestandteilen "EXCESS" geprägt würden. Mittelbar seien die Marken deshalb zu verwech-

seln, weil beide Marken ein Gegensatzpaar bildeten, die der Verkehr einem einzigen Anbieter zuordne. Der Bezeichnung "EXCESS" kommen in Bezug auf die Widerspruchswaren keineswegs eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die gegenteilige Auffassung des Bundespatentgerichts in dem Verfahren 27 W (pat) 147/99, wonach "EXCESS" beschreibend im Sinne von "überzogene, schrille Mode" verstanden werde, erscheine konstruiert und wenig überzeugend.

Die Widersprechende stellt (sinngemäß) den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 15. September 2003 und vom 12. Dezember 2005 aufzuheben und die Marke 302 35 270 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren hält sie eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Es sei von einem großen Warenabstand auszugehen. Die beteiligten Verkehrskreise im Falle der Waren der Anmeldemarke entsprächen nicht den von den Waren der Widerspruchsmarke angesprochenen Verkehrskreisen. Anders als die Waren der Widerspruchsmarke richteten sich die Waren der Anmeldemarke an Inhaber bzw. Angestellte von Gewerbebetrieben. Die Vertriebswege seien unterschiedlich, da die Waren entweder unmittelbar vom Hersteller an die Inhaber von Gewerbebetrieben abgegeben oder über den Großhandel an diese gelangten. Der Gesamteindruck der Marken sei derart unterschiedlich, dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nicht vorliege. Es bestehe kein Grund zur Annahme, dass sich die beteiligten Verkehrskreise bei den sich gegenüberstehenden Waren jeweils an dem Bestandteil "EXCESS" orientierten, der auf dem Warengbiet der Textilien kennzeichnungsschwach sei. Für die Annahme, dass erst nach einer Vielzahl von Gedankenschritten zu bildende Gegensatz-

paar führe bei den beteiligten Verkehrskreise zu der Überlegung, hinter den Marken stehe derselbe Herstellungsbetrieb, fehle es an ausreichenden Anhaltspunkten.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten 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 mit Schriftsatz vom 29. April 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 4. Januar 1999 eingetragenen Widerspruchsmarke gemäß § 125 b Nr. 4 i. V. m. § 43 Abs. 1 MarkenG abgelaufen war. Die Widersprechende trifft mithin die Obliegenheit, gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung im vorliegenden Verfahren von Januar 2002 bis Januar 2007 glaubhaft zu machen.

Dem ist sie nur hinsichtlich der Widerspruchswaren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" durch die mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2004 eingereichten Unterlagen nachgekommen. Gemäß der Eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 29. September 2004 hat die Widersprechende in Deutschland durch den Verkauf von mit der Marke "NO-EXCESS" gekennzeichneten Jacken, Sweatshirts, Pullover, Hemden, T-Shirts, Shorts, Jeans sowie Bekleidungsaccessoires wie Gürtel und Kappen 2002 einen Umsatz in Höhe von 6.884.134,00 EURO und 2003 einen Umsatz in Höhe 7.298.453,00 EURO gemacht. Dass die Marke aus-

weislich der eingereichten Abbildungen, auf die sich die Eidesstattliche Versicherung bezieht, in leicht abgewandelter Form - nämlich ohne den Bindestrich zwischen den Wörtern "NO" und "EXCESS" - benutzt worden ist, steht einer ausreichenden Glaubhaftmachung entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht entgegen, da der kennzeichnende Charakter der Marke hierdurch nicht verändert wird (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Für den Verkauf von Schuhwaren hat die Widersprechende keine Angaben gemacht, so dass gemäß § 43 Abs. 3 MarkenG bei der Entscheidung nur "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" zu berücksichtigen sind.

2. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren besteht keine Verwechslungsgefahr im Verkehr 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/II Portone; 419 - Räucherkatze).

a) Die Widerspruchswaren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" sind mit den Waren der jüngeren Marke, bei denen es sich ausschließlich um Schutzbekleidungsstücke und Berufsbekleidung handelt, nur entfernt ähnlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Waren an unterschiedliche Verkehrskreise wenden. Die Widerspruchswaren richten sich an die allgemeinen inländischen Verkehrskreise, währenddem sich die Waren der jüngeren Marke an spezielle Fachkreise, nämlich die Träger von Schutz- und Berufsbekleidung richten. Auch wenn es auf dem Gebiet der Berufsbekleidung gelegentlich Überschneidungen geben mag, unterscheidet sich die Markt- und Vertriebssituation der Waren erheblich (siehe auch

Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 33 unter Hinweis auf HABM 04, BK R 226/04-1, wonach keine Ähnlichkeit zwischen Bekleidungsstücken und Schutzbekleidung für Schützen besteht).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "NO-EXCESS" hält der Senat für die in Rede stehenden Waren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" wegen beschreibender Anklänge für leicht geschwächt. Die in ihrer Gesamtheit zu beurteilende Marke unterscheidet sich wegen des vorangestellten Bestandteils "NO" von der in dem Verfahren 27 W (pat) 147/99 zu beurteilenden Marke "EXCESS", bei der der Senat sogar eine deutliche Kennzeichnungsschwäche bejaht hatte, da dieses Wort auf eine "überzogene, schrille Mode" hinweise.

c) Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke nur einen geringen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, der in jeder Hinsicht gewahrt ist.

Schriftbildlich sind die Marken bereits wegen der besonderen graphischen Ausgestaltung der jüngeren Marke, die als farbige Wort-/Bildmarke eingetragen ist, nicht ähnlich.

Auch phonetisch halten die Marken einen ausreichenden Abstand ein. Dies gilt selbst dann, wenn man bei der Benennung der jüngeren Marke die glatt beschreibenden weiteren Wortbestandteile "ORIGINAL" und "WORKWAR" weglassen und diese nur mit "EXCESS" wiedergeben würde. Eine entsprechende Verkürzung kann für die Widerspruchsmarke nicht angenommen werden, da diese nicht allein von dem Bestandteil "EXCESS" geprägt wird. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird nämlich auch von dem weiteren Wortbestandteil "NO" mitgeprägt, weswegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in phonetischer Hinsicht ausscheidet.

Die Vergleichsmarken kommen sich auch in begrifflicher Hinsicht nicht verwechselbar nahe. Ein übereinstimmender Sinngehalt scheidet an dem der Widerspruchsmarke vorangestellten Bestandteil "NO", der als Hinweis auf eine Verneinung bzw. das Gegenteil des in der jüngeren Marke dominanten Bestandteils "EXCESS" zu verstehen ist.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die sich 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 handle. 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, dass die Widersprechende nichts für eine Serienmarke mit dem Bestandteil "EXCESS" vorgetragen hat. Abgesehen davon kommt dieser kennzeichnungsschwache Bestandteil als Stammbestandteil von Serienmarken auch nicht in Betracht, weil kennzeichnungsschwachen Bestandteilen der Hinweischarakter auf ein bestimmtes Unternehmen abzusprechen ist (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 327). Hinzu kommt, dass der Bestandteil "EXCESS" in der Widerspruchsmarke nicht eigenständig hervortritt, sondern Bestandteil eines Gesamtbegriffs ist, nämlich der Verneinung bzw. des Gegenteils von "EXCESS". Für den gesamtbegrifflichen Charakter der Widerspruchsmarke spricht zusätzlich, dass die Wortbestandteile "NO" und "EXCESS" durch den Bindestrich auch äußerlich zu einer Einheit verklammert sind.

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

gez.

Unterschriften