



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 451/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 26 214

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2002 aufgehoben.
2. Die Löschung der angegriffenen Marke wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 688 842 angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Waren

„Maschinen für die Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung; Werkzeuge für handgeführte Elektro- und Pneumatikmaschinen“

am 6. Mai 1999 angemeldeten und am 3. August 1999 registrierten Marke 399 26 214

The logo consists of the word "ZIR" in a bold, sans-serif font, positioned above the word "flex-". The "flex-" is written in a larger, bold, sans-serif font. A horizontal line is drawn under the "ZIR" and extends to the left, crossing under the "f" of "flex-".

aufgrund der am 21. März 1956 für die Waren

„Werkzeugmaschinen mit biegsamen Wellen, Handwerkzeuge mit eingebautem Antriebsmotor (Elektrowerkzeuge), Werkzeuge für die vorerwähnten Werkzeugmaschinen“

eingetragenen Marke 688 842

Flex

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 7 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 10. Oktober 2002 zurückgewiesen. Sie hat ausgeführt, dass bei Gegenüberstellung der Marken in ihrer Gesamtheit eine Verwechslungsgefahr allein deshalb ausscheide, weil der in der angegriffenen Marke enthaltene Begriff „ZIR“ in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Davon, dass die angegriffene Marke durch „Flex“ geprägt werde, könne nicht ausgegangen werden. „Flex“ sei eine mittlerweile zum allgemeinen Wortschatz zählende Bezeichnung für eine spezielle elektrische Säge und es handle sich damit um eine im vorliegenden Warenzusammenhang jedenfalls kennzeichnungsschwache Angabe. Die angegriffene Marke werde vielmehr durch den grafisch nicht zu übersehenden und im Verhältnis zu der Bezeichnung „flex“ kennzeichnungsstärkeren Bestandteil „ZIR“ geprägt.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat ausgeführt, dass der Bestandteil „ZIR“ gegenüber „Flex“ in den Hintergrund trete. Die Widerspruchsmarke „Flex“ weise eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf. „Flex“ sei keine Gattungsbezeichnung sondern eine bekannte intensiv benutzte Marke. Die Widersprechende verweist in diesem Zusammenhang auf die 5. Auflage des Duden, in der „Flex“ als eingetragene Marke aufgeführt werde. Sie verweist weiter auf Kataloge von Drittfirmen, die „Flex-Produkte“ vertreiben. Insgesamt sei im Hinblick auf die hohe Warenähnlichkeit bis hin zur Warenidentität von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

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

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf ihre Ausführungen vor der Markenstelle Bezug genommen. Dort hat sie eine Warenähnlichkeit bzw Warenidentität zugestanden. Sie hat jedoch ausgeführt, dass „Flex“ zu einer Gattungsbezeichnung für die unter diesem Namen bekannten Trenngeräte geworden sei. „Flex“ sei weiter durch Drittzeichen geschwächt, da insgesamt fast 1500 Marken mit dem Bestandteil „Flex“ festgestellt werden konnten, von denen allein 241 Marken auf den Bereich der Waren der Klassen 7 und 8 fielen. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch „Flex“ sei daher nicht gegeben.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs 1 Nr 2, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO - Lloyd; BGH aaO - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 1999, 995, 997 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch einen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOF). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

1. Nachdem Benutzungsfragen hier nicht angesprochen worden sind, ist für die Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die sich gegenüberstehenden Waren sind sämtliche Maschinen- bzw. Werkzeuge der Klassen 7 und 8, die - was auch die Markeninhaberin zugesteht - im engen Ähnlichkeitsbereich bis hin zur Warenidentität liegen.

2. Der Senat geht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Entgegen der Auffassung der Markenstelle handelt es sich nicht um eine allgemein verwendete Bezeichnung. Dies ergibt sich insbesondere aus dem

von der Widersprechenden vorgelegten Auszug aus dem Duden, 5. Auflage, Seite 554. Danach ist unter „Flex“ ein tragbares, mit einer Trennscheibe ausgestattetes und mit einem Elektromotor betriebenes Gerät zu verstehen, mit dem harte Materialien wie Steine, Ton oder Metall zersägt werden können. Im Duden ist der Begriff „Flex“ dabei ausdrücklich als eingetragene Marke gekennzeichnet. Die Markenstelle hatte in ihrem Zurückweisungsbeschluss ebenfalls auf den Duden, allerdings die 4. Auflage aus dem Jahr 2001, Bezug genommen; dort war „Flex“ nicht als Marke gekennzeichnet gewesen, was der Dudenverlag in der neuesten Auflage jedoch korrigiert hat. Für die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke spricht im übrigen die von der Widersprechenden unter Vorlage verschiedener Kataloge unwidersprochen geltend gemachte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke „Flex“. Danach finden sich in verschiedensten Werkzeugkatalogen - teils für Fachkreise, teils für Heimwerker - „Flex-Produkte“ der Widersprechenden, die von Drittfirmen vertrieben werden.

Zwar hat die Markeninhaberin auf entsprechende Drittmarken auch in den hier einschlägigen Warenklassen hingewiesen. Sie hat allerdings nichts dazu vorgebracht, ob diese Marken auch tatsächlich benutzt werden.

3. Den insoweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken nicht ein. Dabei ist davon auszugehen, dass die jüngere Marke durch den Bestandteil „Flex“ geprägt wird.

Zwar ist es grundsätzlich nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft; GRUR 1998, 930 - Fläminger). So verhält es sich im vorliegenden Fall mit dem Bestandteil „flex“ in

der angegriffenen Marke. Dieser Bestandteil ist hier durch seine Größe und kräftige Schrift besonders hervorgehoben. Am Rande des Gesamtzeichens, in deutlich kleinerer Schrift gehalten, befindet sich oberhalb der Hauptlesezeile der Bestandteil „ZIR“. Aufgrund der konkreten Ausgestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke tritt „ZIR“ somit deutlich in Hintergrund. Da die angegriffene Marke durch den Bestandteil „flex“ geprägt wird, können Verwechslungen mit der gleichlautenden Widerspruchsmarke nicht ausgeschlossen werden.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Pagenberg

Dr. Hock

CI