



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 105/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. September 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 30 634

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

CHROMONEX

ist für

Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 17. Mai 2001:
Folientaschen, Schutzhüllen, Lamine, alle vorstehenden Waren zur Verwendung beim Laminieren von Dokumenten und aus Kunststoff"

"Waren/Dienstleistungen mit Zeitrang vom 12. Dezember 2000:
Kunststofffolien und Kunststofflamine zur Verwendung beim Laminieren von Dokumenten und für Laminierzwecke;

unter der Nummer 301 30 634 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren

"Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren"

im Markenregister unter der Nummer 713 712 eingetragenen Wortmarke

Chromolux

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der älteren Marke mit Beschluss vom 10. März 2004 angeordnet. Die sich gegenüberstehenden Waren würden in den gleichen Verkaufsstätten angeboten und vertrieben, wendeten sich an breiteste Verkehrskreise und könnten einander ergänzen. Auch würden Papier- und Pappwaren häufig zum Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit laminiert. Eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke sei nicht festzustellen, da diese nicht aus Elementen einer auf dem betreffenden Warengbiet gebräuchlichen Sprache gebildet sei und außerdem ein möglicher Sinngehalt nicht Eigenschaften der Ware bezeichne. Der den Zeichen gemeinsame Bestandteil "CHROMO-" weise normale Kennzeichnungskraft auf, denn er komme auf dem betreffenden Warengbiet nur relativ selten vor. Im Gegenteil fördere eine ansatzweise vorhandene Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil "CHROMO-" die Verwechslungsgefahr. Klangliche Verwechslungen der Marken seien insbe-

sondere unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen oder aus der unsicheren Erinnerung heraus nicht zu vermeiden, weil die in der Regel besonders stark beachteten vorderen Wortteile sowie die prägnanten Endlaute völlig übereinstimmen, so dass im klanglichen Gesamteindruck der relativ geringfügige Unterschied im Mittelkonsonanten und in den Vokalen der letzten Silbe im Gesamteindruck völlig zurückträten.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, die vorträgt, die noch im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke verbliebenen Waren seien denen der Widerspruchsmarke nicht oder allenfalls am Rande ähnlich. Der Umstand, dass die Waren sich in irgendeiner Weise - hier als Ware und Umhüllung - ergänzen könnten, begründe allein die Warenähnlichkeit nicht. Es sei vielmehr erforderlich, dass durch solche Umstände die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Herstellungsstätten nahegelegt werde. Eine klangliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht, denn diese setze eine so undeutliche Wiedergabe der Marken voraus, dass diese nicht mehr zu ihrer Funktion der Markenwiedergabe geeignet wäre. Im übrigen begegneten sich die Marken in erster Linie in Verkaufsstätten, in denen die akustischen Verhältnisse sehr günstig seien. Außerdem wendeten sich die Waren vor allem an Fachkreise, die kein flüchtiges Kaufverhalten aufwiesen. Das Gesamtklangbild der Wörter werde im vorliegenden Fall maßgeblich durch die Endsilben beeinflusst, bei denen die Abweichungen in den markanten Vokalen besonders auffielen. Eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke lasse sich nicht allein aus der Tatsache der 45 Jahre zurückliegenden Registrierung herleiten, sondern nur aus einer langjährigen umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarke, über die im vorliegenden Fall nichts bekannt sei. Inwieweit eine Zeichenserie der Widersprechenden existiere, die Grundlage einer assoziativen Verwechslungsgefahr sein könnte, sei nichts bekannt. Bei Gesamtwürdigung aller Umstände werde darum der Abstand der jüngeren von der älteren Marke noch eingehalten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Sie ist der Meinung, die Markenstelle habe zutreffend die Ähnlichkeit der Waren festgestellt. Die Produkte der Widersprechenden stellten gestrichene Papiererzeugnisse dar, deren lackartige, hochglänzende Beschichtung nicht nur ein besonders strahlendes, qualitativ hervorragendes Druckbild ermögliche, sondern auch eine weitgehende Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit durch Wasser gewährleiste. Die Waren der angegriffenen Marke dienten ebenfalls dem Schutz von gedrucktem Papier und würden zB dem Gast in Gaststätten als Speisekarten begegnen, die aber ebenso auf dem Papier oder Karton der Widersprechenden gedruckt sein könnten. Die Einsatzbereiche der gegenseitigen Waren seien gleich, etwa in der Werbetechnik, bei der Veredelung von Dokumenten und Drucken und der Herstellung von Druckereierzeugnissen wie Aushängen, Handbüchern oder Speisekarten. Außerdem würden die Waren den Abnehmern über dieselben Vertriebswege und dieselben Vertriebsstätten zugänglich gemacht. Aus diesen Gründen kämen die Waren sich relativ nahe. Eine gewisse Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durch die langjährige, ununterbrochene Benutzung eingetreten, die sich auch aus eingereichten Unterlagen ergebe. Die Marke werde seit Jahrzehnten in großem Umfang benutzt, und genieße weltweit einen hervorragenden Ruf. Die Produkte hätten einen bedeutenden nationalen und internationalen Marktanteil. Außerdem sei auf dem einschlägigen Warengebiet nur eine geringe Anzahl von Marken mit dem Bestandteil "CHROMO-" eingetragen, von denen sieben der Widersprechenden gehörten. Den danach er-

forderlichen großen Abstand von der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke nicht ein. Das Gesamtklangbild der Marken werde maßgeblich durch die gemeinsamen Anfangsteile und den sehr auffälligen Konsonanten beeinflusst, während die Abweichungen am Beginn des letzten Drittels der Wörter im Gesamteindruck in den Hintergrund träten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gem § 165 Abs 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Wie die Markenstelle ist der Senat der Auffassung, dass zwischen der prioritätsjüngeren Marke und der Widerspruchsmarke 713 712 Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art 4 Abs 1 Buchstb der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f "Sabèl/Puma"; GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-

VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX"; GRUR 2004, 235, 234 "Davidoff II"). Die Bewertung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int 1998, 875, 876 f "Canon"; GRUR Int 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlussstück").

Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke 713 712 gegeben.

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten worden ist, ist von deren Warenverzeichnis in der eingetragenen Form auszugehen, das alle möglichen Arten von Papieren umfasst, die den Folien der jüngeren Marke relativ ähnlich sein können.

Zwar ist der Inhaberin der angegriffenen Marke grundsätzlich darin zuzustimmen, dass es für die Annahme von Warenähnlichkeit darauf ankommt, ob die Waren von den angesprochenen Verkehrskreisen demselben Unternehmen zugeordnet werden. Die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise wird dabei teilweise durch die regelmäßigen tatsächlichen Herkunftsstätten der Waren und Dienstleistungen geprägt (vgl. BGH GRUR 2001, 507 "EVIAN/REVIAN"), teilweise durch die Faktoren, die das Verhältnis zwischen den einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen selbst kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder – entgegen der Meinung der Inhaberin der jüngeren Marke – als einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Rdn 23) "Canon").

Dies ist hier der Fall. Abgesehen davon, dass es zahlreiche Papiere gibt, die mit Kunststoff bzw. Kunststofffolien oder anderen Substanzen beschichtet sind (zB Papier für Farbdruck; Computerpapier für Tintenstrahldrucker, insbesondere zum Druck von Fotos), ist die Laminierung von Farbdrucken mit Kunststofffolien üblich, um den Druck haltbar und dauerhaft zu machen sowie die Papieroberfläche gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Entsprechende Geräte und Folien werden in den gleichen Geschäften und Abteilungen angeboten, die auch Druckerpapier vertreiben. Auch ist - wie oben aufgezeigt - die Beschaffenheit der sich gegenüberstehenden Waren ähnlich. Demnach liegt sowohl von der Beschaffenheit als auch von der Zweckbestimmung, den Vertriebswegen und der sich ergänzenden üblichen Verwendungsweisen her für die angesprochenen Verkehrskreise der Schluss auf die Herkunft aus demselben Betrieb oder jedenfalls aus demselben unternehmerischen Verantwortungsbereich nahe. So hat die Rechtsprechung etwa eine Ähnlichkeit bejaht zwischen Papier und Kunststofffolien zur Dekorationszwecken und Metallpapier (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 223 linke Spalte); zwischen Pappwaren und Verpackungen, Etuis... aus Kunststoffen (S 226 Mitte); sowie zwischen Kunststoff-Folien und Papier (aaO S 171 mittlere Spalte). Es ist darum von Waren auszugehen, die im engeren Ähnlichkeitsbereich liegen, was Verwechslungen begünstigt. Diese werden wegen ihres Verwendungszwecks zwar mit einer gewissen Sorgfalt ausgewählt und erworben werden; es handelt sich jedoch nicht um solche, die sich ausschließlich an Fachleute wenden.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Zwar enthält sie die Wortbestandteil "CHROMO-", der darauf hinweist, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um "Chromopapier" oder "Chromokarton" handelt (gestrichenes glattes Papier (bzw Karton) für Offsetdruck und Stein- druck; Duden – Das Fremdwörterbuch, 8. Aufl; Schneidersöhne - Paper- lexikon: Lexikon, online-Ausgabe; DTP-PRAXIS - LEXIKON; jeweils Stich- worte "Chromopapier" bzw. "Chromokarton"). Das Zeichen in seiner Gesamt-

heit jedoch enthält lediglich einen fantasievollen Anklang an eine Beschaffenheitsangabe. Es gibt auch keinen Grund für die Annahme, dass die Kennzeichnungskraft durch Drittmarken geschwächt sein könnte, denn es existiert lediglich eine relativ geringe Anzahl von Marken anderer Inhaber mit dem Wortbestandteil "CHROMO-", über deren Benutzung nichts bekannt ist (vgl dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 316, 318). Andererseits liegen aber auch keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke vor. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen lassen zwar auf eine gute Benutzung schließen, sind aber zu wenig konkret und detailliert, um eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen.

Letztlich kommt es hier jedoch auf diese Frage nicht entscheidend an, weil der jedenfalls erforderliche leicht überdurchschnittlich große Abstand der jüngeren von der Widerspruchsmarke nicht mehr eingehalten wird.

Zwar macht der den Marken "CHROMONEX" und "Chromolux" gemeinsame Wortteil "CHROMO-", der – wie oben ausgeführt – auf die Beschaffenheit der Waren der Widersprechenden hinweist, einen großen Teil der Vergleichszeichen aus. Da der maßgebliche Gesamteindruck einer Marke aber auch durch schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente mitbestimmt werden kann, dürfen solche Teile einer einheitlichen Marke bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben. Sie können vielmehr im Zusammenhang mit weiteren Ähnlichkeiten beider Marken für die Bejahung der Verwechslungsgefahr Bedeutung erlangen, zumal der Verkehr erfahrungsgemäß eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 331; vgl auch BGH GRUR 1993, 118, 120 "Corvaton/Corvasal"; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2004, 783 "NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX"). Im vorliegenden Fall beschränkt sich die Ähnlichkeit der Markenwörter nicht auf das Worтеlement "CHROMO-".

Vielmehr weisen auch die jeweiligen Endsilben "NEX" und "lux" beträchtliche Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten auf. Mit "n" und "l" stehen sich zwei Konsonanten gegenüber, die klanglich eng verwandt sind. Vor allem aber stimmen beide Zeichen im Endkonsonanten "x" überein, der als Kombination des klangstarken, harten Sprenglautes "k" mit einem Zischlaut den auffälligsten und markantesten aller Mitlaute darstellt. Damit bestimmen die gemeinsamen oder sehr ähnlichen Merkmale den klanglichen Gesamteindruck, während die geringfügigen, wenig prägnanten Unterschiede, die lediglich zwei von insgesamt neun Buchstaben betreffen und sich im Wortinneren und in der Endsilbe befinden, im Gesamtklangbild zurücktreten. Aus diesen Gründen kann eine Verwechslungsgefahr auch unter akustisch günstigen Umständen und unter Berücksichtigung relativ aufmerksamer Abnehmer nicht verneint werden, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um ein gut eingeführtes Zeichen handelt.

Das von der Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgebrachte Argument, die Verwechslungsgefahr werde durch den Sinngehalt der Endsilben "-NEX" und "-lux" ausgeschlossen, greift demgegenüber nicht durch. Erstens dürfte den hier angesprochenen relativ breiten Verkehrskreisen ein Sinnanklang nicht ohne weiteres erkennbar sein. Zweitens nützt Abnehmern die Bedeutung des einen oder anderen Markenwortes wenig, wenn sie sich wie hier wegen der großen klanglichen Ähnlichkeiten verhören oder sich falsch erinnern, weil ihnen dann der Begriffsinhalt überhaupt nicht oder der falsche Begriff zum Bewusstsein kommt (vgl. Ströbele/Hacker, aaO § 9 Rn 225, 229).

2. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Dr. Ströbele

Kirschneck

Guth

Bb