



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 78/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Warenzeichenanmeldung P 44 917

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Lehner und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 24 des ehemaligen Deutschen Patentamts vom 10. Oktober 1994 und vom 8. Dezember 1995 werden aufgehoben.
2. Das Warenzeichen P 44 917 ist aufgrund des Widerspruchs aus dem Zeichen DD 653 677 zu löschen.

Gründe

I.

Die am 1. Juli 1993 als Warenzeichen beim ehemaligen Deutschen Patentamt angemeldete Wort-/Bildmarke P 44 917 (bekanntgemacht am 15. März 1994)



beansprucht Schutz für die Waren

"Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, Bett- und Tischdecken; Spitzen und Stickereien, Bänder".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin des prioritätsälteren Verbandszeichens DD 653 677

PLAUENER SPITZE

geschützt für die Waren

"Spitze und Stickereien für Bekleidung und Raumgestaltung".

Der Widerspruch richtet sich gegen alle gleichen und gleichartigen Waren des angegriffenen Zeichens.

Die Markenstelle für Klasse 24 des ehemaligen Deutschen Patentamtes hat den Widerspruch durch zwei Beschlüsse vom 10. Oktober 1994 und vom 8. Dezember 1995, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und dazu ausgeführt, der Bestandteil "PLAUENER SPITZE" sei wenn nicht als Gattungsbezeichnung schutzunfähig so zumindest besonders kennzeichnungsschwach, da er in Bezug auf die beanspruchten Waren eine bloße Herkunftsangabe in Verbindung mit einer beschreibenden Sachangabe sei. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch diesen Bestandteil scheitere an dem weiteren Wortbestandteil "ORIGINAL" und dem ebenfalls dominierenden Bildbestandteil. Der Bestandteil "PLAUENER SPITZE" könne dem Widerspruchszeichen daher nicht selbständig kollisionsbegründend gegenübergestellt werden.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden, der keinen ausdrücklichen Antrag gestellt hat. Er hält die Marken aufgrund der gemeinsamen Wortbestandteile "PLAUENER SPITZE" für verwechselbar. Als Kollektivmarke sei die Widerspruchsmarke gemäß § 99 MarkenG schutzfähig. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde durch "PLAUENER SPITZE" geprägt, der aufgrund seiner Schutzfähigkeit nicht hinter dem Bildbestandteil zurücktrete. Auch die Hinzufügung des Wortes "ORIGINAL" ändere nichts an der Dominanz von "PLAUENER SPITZE", da die geographische Herkunftsangabe dadurch gerade hervorgehoben werde. Die Verwendung des Wortes "ORIGINAL" sei schließlich ein Indiz für die Unlauterkeit der Anmelderin, da diese dadurch beim Publikum den irreführenden Eindruck erwecke, gerade sie sei das Original. Diese Unlauterkeit stehe einem Benutzungsrecht aus § 100 MarkenG entgegen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die angegriffenen Beschlüsse und hält die Marken für nicht verwechselbar. Die angegriffene Marke werde durch den Bildbestandteil und nicht durch den kennzeichnungsschwachen Bestandteil "PLAUENER SPITZE" geprägt. Die Verwendung des Wortbestandteils "PLAUENER SPITZE" stelle keine gegen die guten Sitten verstoßende Benutzung dar.

Mit Schriftsatz vom 19. Juli 2000 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass durch Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 18. Mai 2000 das Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Das Widerspruchsverfahren wurde daraufhin gemäß § 240 ZPO unterbrochen. Der Insolvenzverwalter hat mit Schriftsatz vom 17. Februar 2003 mitgeteilt, eine Aufnahme des Beschwerdeverfahrens werde seinerseits nicht erfolgen. Mit zwischenzeitlich rechtskräftigem Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 15. Mai 2008 wurde das Insolvenzverfahren mangels Masse eingestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Durch die Eröffnung des inländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Anmelderin war das Widerspruchsverfahren gemäß § 240 ZPO unterbrochen. Nachdem das Insolvenzverfahren durch den rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 15. Mai 2008 eingestellt worden ist, ist das Widerspruchsverfahren mit der Anmelderin fortzusetzen.

Das Verfahren hat sich nicht etwa dadurch erledigt, dass bisher für die angegriffene Marke noch keine Verlängerungsgebühr gezahlt worden ist. Da die nach dem Warenzeichengesetz angemeldete Marke noch nicht eingetragen ist, ist die Verlängerungsgebühr noch nicht fällig.

Für die Verlängerung der Schutzdauer von vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten und bisher noch nicht eingetragenen Marken gilt weiterhin § 9 WZG. Dies ergibt sich aus einem Umkehrschluss aus § 160 MarkenG, wonach die Vorschriften des Markengesetzes über die Schutzdauer und die Verlängerung der Schutzdauer (§ 47 MarkenG) hinsichtlich Altmarken nur für vor dem 1. Januar 1995 **eingetragene** Marken anwendbar sind.

Nach § 9 Abs. 1 WZG beträgt die Schutzdauer eines eingetragenen Zeichens zehn Jahre, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung folgt. Die Schutzdauer kann gemäß § 9 Abs. 2 WZG durch Zahlung der Verlängerungsgebühr um jeweils zehn Jahre verlängert werden. Nach § 9 Abs. 2 Satz 3 WZG werden die Gebühren am letzten Tag des Monats fällig, in dem die Schutzdauer endet. Die Frage, wann die Verlängerungsgebühren zu zahlen sind, wenn - wie hier - die Marke auch zehn Jahre nach der Anmeldung noch nicht eingetragen ist, hat die Rechtsprechung ausgehend vom Wortlaut des § 9 Abs. 1 WZG, der nur den Schutz eines **eingetragenen** Zeichens betreffe, dahingehend geklärt, dass die

Verlängerungsgebühren in diesem Fall erst mit der Eintragung des betreffenden Zeichens fällig werden. In sinngemäßer Anwendung der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Fälligkeit von Patentjahresgebühren bei Ausscheidungsanmeldungen könnten die Verlängerungsgebühren innerhalb von zwei Monaten nach Eintragung zuschlagsfrei entrichtet werden (BPatG BIPMZ 1986, 382, 383; Althammer, WZG, 4. Aufl., 1989, § 9 Rdn. 11).

2. Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken eine klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Spitzen und Stickereien sind in beiden Warenverzeichnissen übereinstimmend enthalten. Die übrigen Waren der jüngeren Marke sind mit den Widerspruchswaren hochgradig ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat wegen ihres beschreibenden Inhalts bezüglich der Waren (Spitze) und der geographischen Herkunft (aus der sächsischen Stadt Plauen) für von Haus aus unterdurchschnittlich. Es bestehen sogar Bedenken, ob die Marke wegen eines

Verstoßes gegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG überhaupt schutzfähig ist. Eingetragen wurde die Marke nach dem WZG jedoch als sog. Verbandszeichen. Derartige geographische Herkunftsangaben können abweichend von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gemäß § 99 MarkenG als Kollektivmarke eingetragen werden. Da es dem Wesen einer Kollektivmarke entspricht, auch beschreibende Angaben unter Markenschutz zu stellen, die dem Individualschutz nicht zugänglich sind, darf im Kollisionsverfahren nicht von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke wegen ihrer Inhalte ausgegangen werden, da eine solche Schwäche durch die Eintragung als Kollektivmarke überwunden ist. Als Korrektiv steht den Mitbewerbern allein die Regelung der §§ 100, 23 MarkenG zu Verfügung, die aber im registerrechtlichen Kollisionsverfahren keine Anwendung finden (vgl. BPatG, Beschluss vom 13. Juli 2005, Az.: 28 W (pat) 165/04). Für eine darüber hinausgehende Steigerung der Kennzeichnungskraft, etwa durch intensive Benutzung, hat die Widersprechende nichts vorgetragen.

c) Den danach erforderlichen überdurchschnittlichen Abstand halten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht wegen der besonderen graphischen Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke ein.

Klanglich hält der Senat die Marken jedoch abweichend von der Auffassung der Markenstelle für verwechselbar. Die jüngere Marke wird nämlich von den Wortbestandteilen "PLAUENER SPITZE" geprägt. Der weitere glatt beschreibende Wortbestandteil "ORIGINAL", der bereits deutlich kleiner geschrieben ist als "PLAUENER SPITZE", ist nicht schutzfähig und daher nicht geeignet, die Marke mitzuprägen. Einer Prägung der jüngeren Marke durch die Bestandteile "PLAUENER SPITZE" in klanglicher Hinsicht steht auch nicht der Bildbestandteil entgegen, da der Verkehr dem Wort beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen als einfachste und kürzeste Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 296 m. w. Nachw.). Es stehen sich somit klanglich identische Zeichen gegenüber.

Die Gesamtabwägung von teilweiser Warenidentität und im Übrigen enger Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie klanglicher Identität ergibt, dass die Gefahr von Verwechslungen nicht auszuschließen ist.

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

Dr. Albrecht

Lehner

Kruppa

br/Me