



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 86/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
3. Februar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 04 374

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Februar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. Juni 2007 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

INCO-FLEX

als Kennzeichnung für die nachfolgend wiedergegebenen Waren der Klassen 7 und 8

„Schleifscheiben, Profilschleifscheiben, Schleiftöpfe, Schleifräder, Schruppschleifscheiben, Lamellenscheiben, Schleifwerkzeuge als Verbrauchsmaterialien sowie Diamantschleifscheiben als Teile von Maschinen zum Trennen und Schleifen von Stahl, Metall, Farbmessing, Holz, Stein, Kunststoff, Glas, Baustoff (Baustein, Stein, Klinker, Marmor, Beton, Granit, Sandstein)
Schleifscheiben (Handwerkzeuge)“

wurde Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke
123 521

FLEX

die seit dem 3. Mai 1999 für die Waren

„Elektrische Antriebe, elektrische Werkzeugmaschinen und deren Teile; elektrische Handwerkzeugmaschinen und deren Teile; elektrische Fräs-, Polier-, Schleif-, Säge-, Schneid-, Schraub- und Bohrmaschinen und deren Teile; Zubehör für elektrische Werkzeugmaschinen, insbesondere Ständer und Haltevorrichtungen, Schmutz- und Staubabsaugvorrichtungen, Aufbereitungsvorrichtungen für Schleif-, Schmier- und Spülmittel; Fräs-, Polier-, Schleif-, Säge-, Schneid-, Schraub-, Bohr- und Rührwerkzeuge für Werkzeugmaschinen.

Fräs-, Polier-, Schleif-, Säge-, Schraub-, Bohr- und Rührwerkzeuge; Schneidwerkzeuge, ausgenommen zum Schneiden von Bärten und Haaren.

Staubsauger“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs mit der Begründung vollständig gelöscht, dem identischen Bestandteil „FLEX“ komme in der jüngeren Marke eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu.

Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde und führt aus, die Widerspruchsmarke habe allenfalls eine schwache Kennzeichnungskraft, da „Flex“ in der Umgangssprache als Synonym für einen Winkelschleifer verwendet

werde. Soweit sich die Markenstelle auf den Eintrag im Duden (Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 6. Auflage, S. 588) beziehe, wonach der Begriff „Flex“ mit dem R-im-Kreis-Symbol versehen sei, könne hieraus ebenfalls keine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke abgeleitet werden. Zudem stelle das Wort „FLEX“, als Abkürzung für flexibel, eine für die betreffenden Waren eindeutige Beschaffenheitsangabe dar. Die Vergleichsmarken unterschieden sich hinreichend in ihrer Gesamtheit, so dass sowohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr wie auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht in Betracht komme.

Die Markeninhaberin beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Marke „FLEX“ werde seit mehr als 70 Jahren im Inland intensiv benutzt und zwar für alle eingetragenen Waren. Zur Glaubhaftmachung legt sie neben weiteren umfangreichen Unterlagen eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 19. Januar 2010 vor sowie einen Produktkatalog aus dem Jahr 2009, dem entnommen werden könne, dass die Marke „FLEX“ auf dem Gehäuse von elektrischen Handwerkszeugmaschinen aufgedruckt sei. Es treffe daher nicht zu, dass „FLEX“ eine für Winkelschleifer übliche Bezeichnung in der deutschen Umgangssprache sei oder sich gar zu einer Gattungsbezeichnung für diese Waren entwickelt habe. Sie legt Internetauszüge von Drittanbietern vor, die Produkte der Widersprechenden unter der Marke „FLEX“ vertrieben und trägt weiter vor, im Jahr 2006 sei mit dieser Marke bei handgehaltenen Elektrowerkzeugmaschinen trotz der Vielzahl der Mitkonkurrenten in Deutschland ein

Marktanteil von 10 % erzielt worden. Da die Vergleichswaren einen zumindest hohen Ähnlichkeitsgrad aufwiesen und die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke vollständig enthalten sei, müsse von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Der auch im Firmennamen der Markeninhaberin enthaltene Wortbestandteil „INCO“ werde in der jüngeren Marke vom Verkehr daher als Hinweis auf die Herstellerin der so gekennzeichneten Waren, „FLEX“ dagegen als die eigentliche Produktkennzeichnung verstanden.

Auf dieses Vorbringen der Widersprechenden hin hat die Markeninhaberin wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung vorsorglich die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten sowie das Vorliegen tatsächlicher Umstände, die die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke rechtfertigten.

Beide Beteiligten haben jeweils schriftsätzlich mitgeteilt, an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen und sind dementsprechend im Termin nicht erschienen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet. Vielmehr besteht nach Ansicht des Senats zwischen den einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Löschung der angegriffenen Marke ist daher von der Markenstelle zutreffend angeordnet worden.

Auf die von der Markeninhaberin in zulässiger Weise erhobene Nichtbenutzungseinrede, deren eventuelle Verspätung nicht gerügt worden ist, hat die Widersprechende schon im Vorfeld dieses Einwands mit Hilfe der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers vom 19. Januar 2010 sowie weiterer mit Schriftsatz vom 25. Januar 2010 eingereichter Unterlagen glaubhaft gemacht,

dass die Widerspruchsmarke nach Art, Umfang und Dauer im Inland für die eingetragenen Waren rechtserhaltend benutzt wird. Die für die Jahre 2000 bis 2008 genannten konstant hohen Umsatzzahlen für elektrische Handwerkzeugmaschinen lassen zudem den Schluss zu, dass es sich bei der Widerspruchsmarke zumindest um eine gut eingeführte Marke handelt, die nach dem Vortrag der Widersprechenden für diese Waren im Inland bezogen auf das Jahr 2006 sogar einen Marktanteil von 10 Prozent beanspruchen kann. Inwieweit gegenüber diesem Vorbringen das lediglich pauschale Bestreiten einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch die Markeninhaberin zu berücksichtigen ist, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, auch wenn bereits der 33. Senat des BPatG in seinem Beschluss vom 19. Oktober 2004 (Aktenzeichen 33 W(pat) 451/02) festgestellt hat, dass die deutsche Marke 688 842 „Flex“ der Widersprechenden über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfügt. Jedenfalls kann selbst bei einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Kennzeichnungen nicht ausgeschlossen werden zumal entgegen der Ansicht der Markeninhaberin für eine eventuelle Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Kennzeichnung keine Anhaltspunkte vorliegen. Insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass sich die Marke „FLEX“ für bestimmte Werkzeuge zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat und umgangssprachlich entsprechend verwendet wird. In Übereinstimmung mit den Feststellungen des 33. Senats in der vorgenannten Entscheidung hebt der Eintrag im Duden gerade die Tatsache hervor, dass es sich bei „FLEX“ um eine eingetragene Marke handelt. Dass die Markenbildung nach dem Vortrag der Widersprechenden selbst ursprünglich möglicherweise im Zusammenhang stand mit einer innovativen flexiblen Antriebswelle als mechanisches Verbindungsstück zwischen einem stationären Elektromotor und verschiedenen Aufsatzwerkzeugen, hat jedenfalls nicht dazu geführt, dass der beteiligte Verkehr „FLEX“ heute in einen ausschließlich beschreibenden Zusammenhang mit den unter der Marke beanspruchten Waren bringt.

Im Ergebnis ist daher von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnung der Widerspruchsmarke auszugehen, die bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zusammen mit dem Grad der Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sowie der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zu berücksichtigen ist. Die einzelnen Faktoren sind in der kollisionsrechtlichen Gesamtwürdigung in einer Art von Wechselbeziehung zu bewerten, so dass beispielsweise bei einem höheren Grad der Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein kann, wenn nur ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit vorliegt und umgekehrt.

Die beiderseitigen Waren weisen teilweise Warenidentität auf, im Übrigen handelt es sich um eng verwandte Waren bzw. notwendiges Zubehör zu den Waren der Klassen 7 und 8. Vor dem Hintergrund strenger Anforderungen an den Zeichenabstand kommt die jüngere Marke der älteren unmittelbar verwechselbar nahe, auch wenn sich die Vergleichszeichen in der jeweiligen Zeichenlänge ihrem Gesamteindruck nach deutlich unterscheiden. Die jüngere Marke besteht jedoch neben dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „FLEX“ aus dem vorangestellten Wort „INCO“, das Teil der Firmenbezeichnung der Inhaberin der jüngeren Marke ist. Setzt sich eine Marke aber aus produkt- sowie herstellerbezogenen Angaben zusammen, hat der Verkehr im Allgemeinen Veranlassung, die Marke ausschließlich mit der eigentlichen Produktkennzeichnung zu benennen, so dass der als Herstellerangabe erkennbare Bestandteil der Marke in den Hintergrund tritt (vgl. BGH GRUR 2001, 164 ff - Wintergarten). Der Bestandteil „INCO“ ist vorliegend als Firmenname erkennbar, denn er steht am Zeichenanfang und ist durch Trennstrich vom eigentlichen Produktnamen „FLEX“ abgesetzt. Nach den Feststellungen des Senats gibt es auf dem hier einschlägigen Warengbiet der handbetätigten Werkzeuge auch nicht etwa ausnahmsweise die Übung, die Herstellerangabe neben der Produktkennzeichnung stets als mitbestimmend zu erachten, so dass vorliegend der Bestandteil „FLEX“ geeignet ist, die jüngere Marke selbständig zu kennzeichnen. Da somit eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zwischen den einander gegenüber-

stehenden Kennzeichnungen nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Schell

Martens

Me