

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 238/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 657 764

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 28. September 1999 und vom 2. Juni 1998 dahingehend geändert, daß der international registrierten Marke 657 764 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 109 494 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für "vêtements, chapellerie", versagt wird.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Die am 14. Oktober 1996 veröffentlichte Marke IR 657 764 "ROCKY", die ua für "vêtements, chaussures, chapellerie" bestimmt ist, soll in Deutschland Schutz erhalten.

Widerspruch (der sich nur gegen Waren der Klasse 25 richtet) erhoben hat die Inhaberin der Marke 1 109 494 "ROXY", die für "Oberbekleidungsstücke mit Ausnahme von Knabenbekleidungsstücken" registriert ist.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Patentamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist angeführt, daß trotz möglicher Warengleichheit die Unterschiede der Vergleichsmarken ausreichen. Zwar stimmten sie in Wortaufbau, Silbenzahl und der Lautfolge "RO-Y" überein; dennoch werde der klangliche Gesamteindruck der kurzen Wörter durch die Unterschiede der Wortmitten derart nachhaltig verändert, daß klangliche Verwechslungen nicht zu befürchten seien. Der Konsonant "x" - gesprochen wie "ks" - sei ein sehr klangmarkanter Laut, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung finde. Hinzukomme, daß diese einen bekannten Begriffsgehalt besitze, sei es als Vorname "Rocky", sei es als das englische Adjektiv "rocky", das zB aus dem geographischen Namen Rocky Mountains geläufig sei. Auch schriftbildliche Verwechslungen seien nicht zu erwarten, weil die Buchstaben "CK" bzw "X" in ihrer graphischen Gestaltung keine Gemeinsamkeiten aufwiesen. Auf die Frage der Benutzung komme es dabei nicht an.

Gegen den Erinnerungsbeschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Nach ihrer Ansicht sind die angegriffenen Waren gleich oder den Waren der Widerspruchsmarke ohne weiteres ähnlich. Der hiernach erforderliche Abstand der Vergleichsmarken sei nicht eingehalten. Die Marken wiesen erhebliche Gemeinsamkeiten auf, da ihre Übereinstimmung sich nicht nur auf die Laute "ro-y", sondern auch auf das im "ck" wie im "x" (phonetisch) enthaltene "k" erstrecke, weshalb die Marken als klanglich ähnlich zu bewerten seien. Begriffliche Inhalte könnten Verwechslungen nicht verhindern, da sie zumindest nicht allgemein bekannt seien.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Sie bestreitet die Benutzung nach wie vor; im übrigen verweist sie auf die Kürze der Vergleichswörter und meint, daß allein das deutlich hervortretende "s" in der Widerspruchsmarke zur sicheren Un-

terscheidbarkeit der Marken ausreiche, zumal auch der klar erkennbare Begriffsinhalt der international registrierten Marke Verwechslungen ausschlieÙe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerde mußte teilweise Erfolg haben, da hinsichtlich der im Tenor genannten Waren eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken (§§ 107, 114, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG) nicht sicher ausgeschlossen werden kann, wenn es sich dabei auch um einen Grenzfall handeln mag.

Die zulässigerweise bestrittene Benutzung (§ 43 MarkenG) ist für den fünfjährigen Zeitraum vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (Oktober 1996) sowie für die letzten fünf Jahre vor der Entscheidung glaubhaft zu machen (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 43 Rdn 18 f); beide Zeiträume überschneiden sich derzeit noch. Auch wenn die Widersprechende in diesem Zusammenhang verhältnismäßig wenig vorgetragen hat, muß man ihr Vorbringen für eine Glaubhaftmachung noch als ausreichend ansehen. Die Glaubhaftmachung der Benutzung ist eine präsenste Beweisführung, was bedeutet, daß der Verfahrensbeteiligte, dem die Glaubhaftmachung obliegt, zu beweisbedürftigen Fragen mit präsenten Beweismitteln einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit vermitteln muß. Dieser Grad der Wahrscheinlichkeit kann unter demjenigen liegen, der mit Hilfe einer vollen Beweisführung erreicht werden muß (vgl Thomas/Putzo, ZivilprozeÙordnung, 22. Aufl, § 294 Rdn 1 f). Hierfür kommen alle präsenten Beweismittel in Betracht, auch die eidesstattliche Versicherung. In der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom November 1997, der mehrere Etiketten beigefügt sind, heißt es, daß die Marke "ROXY" von der Widersprechenden "in erheblichem Umfang" für Oberbekleidungsstücke benutzt wird, wobei die regelmäßigen jährlichen Umsätze siebenstellig seien, was

auch schon im Jahr 1996 der Fall gewesen sei. Trotz der noch im Verfahren vor dem Patentamt und auch jetzt wieder angebrachten Rügen der Markeninhaberin reicht dieses Vorbringen (noch) aus, um eine rechtserhelbiche Benutzung darzutun. Denn man kann ihm zwanglos entnehmen, daß die Marke "ROXY" in der Form der vorgelegten Etiketten für Oberbekleidungsstücke in beachtlichem Umfang jedenfalls in den Jahren 1997 und davor (ausdrücklich genannt ist 1996) verwendet worden ist. Daß es dabei regelmäßig um Damenoberbekleidung geht, läßt sich ohne weiteres aus der Firmenbezeichnung der Widersprechenden ("L... GmbH") schließen. Die Angabe eines regelmäßigen jährlichen Umsatzes in siebenstelliger Höhe mag zwar pauschal sein, kann aber kaum als ungenau oder unzureichend bezeichnet werden; denn es macht keinen sachlichen Unterschied, ob man von einem regelmäßigen Umsatz in siebenstelliger Höhe oder in Höhe von ca. einer Million spricht. Ein solcher Betrag spricht - wenn man bedenkt, daß es Damenoberbekleidungsstücke unterschiedlichster Art auch im Wert von weit unter 100 DM zu kaufen gibt - durchaus für die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Benutzung. Da die Benutzung (wenigstens) sowohl in einem hinreichenden Teil des Zeitraums gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG (1996) als auch gemäß Satz 2 dieser Vorschrift (1997 und teilweise 1996) stattgefunden hat, kann die Nichtbenutzungseinrede nicht durchgreifen, so daß bei der Entscheidung die eingetragenen Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen waren.

Mit "vêtements" besteht sonach Gleichheit, hinsichtlich "chapellerie" unbedenkliche Warenähnlichkeit; letztere fehlt hingegen hinsichtlich der Ware "chaussures" (vgl hierzu BGH BIPMZ 1999, 32 "John Lord"). Für letztere Ware kann die Beschwerde sonach aus diesem Grund keinen Erfolg haben.

Im übrigen mußte der Widerspruch jedoch durchgreifen. Jedenfalls im Bereich der Warengleichheit (wo der Prüfung strenge Maßstäbe zugrunde zu legen sind), aber auch bezüglich "chapellerie" (insoweit liegt keine Warenferne, sondern da es sich bei Kopfbedeckungen letztlich ebenfalls um Bekleidungsstücke handelt, eher eine Warennähe vor), läßt sich eine Verwechslungsgefahr nicht verneinen. Die Ver-

gleichswörter sind bis auf ihre Mittelkonsonanten identisch, und auch diese sind nicht etwa grundverschieden, sondern bestehen (phonetisch gesehen) aus "k" bzw "ks", so daß sich der einzige klangliche Unterschied der Wörter auf diesen "s"-Laut in der Wortmitte beschränkt. Dieser Konsonant kann zwar oft recht markant in Erscheinung treten; angesichts der ansonsten völligen Übereinstimmung der Vergleichswörter scheint er dem Senat aber keine sichere Garantie dafür zu sein, daß sie nicht doch noch in entscheidungserheblichem Ausmaß irrtümlich füreinander gehalten werden.

Damit dürfte umso mehr zu rechnen sein, als die Wörter auch (jedenfalls in der Schreibweise mit Großbuchstaben) schriftbildlich eine weitgehende Ähnlichkeit aufweisen, insoweit also nicht etwa ein stark unterschiedliches bildliches Aussehen den klanglichen Ähnlichkeiten deutlich entgegenwirken könnte (vgl auch Althammer/Ströbele aaO, § 9 Rdn 13). Demgegenüber können die in der jüngeren Marke sicherlich vorhandenen Begriffsgehalte Verwechslungen nicht verhindern, weil sie nicht allgemein bekannt sind oder auf der Hand liegen: Weder kann man davon ausgehen, daß der Verkehr im gegebenen Zusammenhang an Bezeichnungen wie "Rocky Mountains" denkt, noch daran, daß der Name "Rocky" allgemein geläufig ist. Es mag zwar sein, daß mit letzterem bestimmte (jüngere) Altersgruppen der hier angesprochenen Verkehrskreise aufgrund ihnen bekannter Filme usw konkrete Vorstellungen verbinden; da die Vergleichsmarken jedoch für Waren bestimmt sind, die sich an sämtliche Endverbraucher wenden - bei denen eine solche Bekanntheit nicht generell unterstellt werden kann -, vermögen solche begrifflichen Anhaltspunkte in einer Vielzahl möglicher Begegnungsfälle Verwechslungen nicht zu verhindern.

Nach allem war der Beschwerde teilweise stattzugeben.

Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 MarkenG verwiesen.

Dr. Schade

Friehe-Wich

Albert

Mr/Ko