



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 185/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
20. Januar 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 73 358

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2004

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Juni 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 34 488 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 399 73 358 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 34 488 angeordnet.

2. Die Beschwerde aus der Gemeinschaftsmarke 362 855 der Widersprechenden zu 2 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 16. März 2000 veröffentlichte Eintragung der Wortbildmarke



für „Bekleidungsstücke, insbesondere Sport- und Freizeitbekleidung, Trainings- und Jogginganzüge; Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe; Kopfbedeckungen, insbesondere Sport-Kopfbedeckungen“ haben Widerspruch eingelegt

1. die Widersprechende zu 1 aus ihrer am 26. Oktober 1998 unter der Nr. 34 488 für „Textilstoffe, textile technische Gewebe und Lamine für die Bekleidungsindustrie, nämlich für die Produktion von Kleidungsstücken, Handschuhen, Kopfbedeckungen und Schuhen, vorgenante Waren auch mit wasserabweisender Ausrüstung und/oder Beschichtung; Bekleidungsstücke, insbesondere Herren- und Burschen-Oberbekleidungsstücke (einschließlich gewirkter und gestrickter), Schuhe, Kopfbedeckungen, Handschuhe“ eingetragenen Gemeinschaftsmarke

Klimatex

sowie

2. die Widersprechende zu 2 aus ihrer am am 4. Dezember 1998 unter der Nr. 362 855 für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ eingetragenen Gemeinschaftsmarke

CLIMAT.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 15. Januar 2001 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke „Klimatex“ bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** 28. Juni 2002 die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Trotz Annäherung der angegriffenen Marke an die Widerspruchsmarke „Klimatex“ scheidet eine Verwechslungsgefahr aus, weil die Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen ihres warenbeschreibenden Begriffsinhalts äußerst gering sei; denn der Verkehr sehe in dem Markennwort „KLIMATEX“ lediglich einen Hinweis auf Klimatextilien, also auf Textilien, welche den Körperschweiß ungehindert verdunsten ließen und gleichzeitig wetterfest seien. Wegen des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke 1 reiche es zur Vermeidung von Kollisionen aus, dass die Anfangsbuchstaben beider Marken unterschiedlich geschrieben und die beiden Wortbestandteile bei der jüngeren Marke getrennt wiedergegeben seien. Eine Verwechslungsgefahr bestehe auch nicht im Hinblick auf die Widerspruchsmarke „CLIMAT“, weil beide Marken nach ihrem klanglichen Gesamteindruck wegen ihrer unterschiedlichen Silbenzahl und Vokalfolge sowie wegen der zusätzlichen Buchstaben „-ex“ in der jüngeren Marke, die wegen des klangintensiven „x“ nicht unbemerkt blieben, ausreichend auseinander zu halten seien; gegen eine Verwechselbarkeit spreche auch der begriffliche Gehalt der angegriffenen Marke im Sinne von „Klimatextilien“.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der beiden Widersprechenden, mit denen sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Löschung der angegriffenen Marke anstreben.

Die aus der Widerspruchsmarke „Klimatex“ Widersprechende zu 1 führt aus: Die Verwechselbarkeit beider Marken scheitere nicht an einer angeblichen geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Dabei könne der Schutz einer vermeintlich kennzeichnungsschwachen Marke nicht nur auf die identische Verwen-

dung beschränkt werden, sondern müsse sich auch auf eine verwechslungsfähige Verwendung erstrecken, so dass nicht schon jede Zeichenabweichung zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreiche. Darüber hinaus sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch durch intensive Benutzung gesteigert, da mit ihr bereits seit 1988 Bekleidungsstücke vertrieben würden, wobei im Jahr 1999 145.000 Artikel zum Durchschnittspreis von € ..., im Jahr 2000 140.000 Artikel zum Durchschnittspreis von € ... und im Jahr 2001 120.000 Artikel zum Durchschnittspreis von € ... verkauft worden seien. Neben der klanglichen Identität bestehe auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr, da die bei grafischer Wiedergabe einzige Abweichung, in den Anfangskonsonanten „C“ bzw. „K“ so gering sei, dass sie unbemerkt bleiben könne. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke Nichtbenutzungseinrede erhoben habe, sei diese unzulässig, weil die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei.

Die aus der Marke „CLIMAT“ Widersprechende zu 2 führt aus: Die allein vorhandene Abweichung zwischen den Vergleichsmarken durch die in der jüngeren Marke enthaltenen zusätzlichen Buchstaben „-ex“ könne eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, weil im Erinnerungsbild die übereinstimmenden Merkmale stärker als die Unterschiede hervorträten, dem Wortanfang erfahrungsgemäß stärkere Beachtung geschenkt würde und die unterschiedliche Silbenzahl das hohe Maß an Klangähnlichkeit nicht beeinflussen könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, welche die Zurückweisung beider Beschwerden beantragt, trägt vor: Da bei Gegenüberstellung der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke „Klimatex“ die vorhandenen Übereinstimmungen vor allem im kennzeichnungsschwachen Bestandteil vorlägen, reichten die vorhandenen Unterschiede, nämlich die abweichenden Anfangskonsonanten sowie die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke aus, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Die behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, insbesondere die behaupteten Umsatzzahlen, werde bestritten. Dass die angefochtene Entscheidung den Schutzzumfang der Wi-

derspruchsmarke unbillig verenge, treffe nicht zu. Hinsichtlich der Beschwerde der aus der Marke „CLIMAT“ Widersprechenden schlieÙe sie sich in vollem Umfang den Ausführungen der Markenstelle an. Mit Schriftsätzen jeweils vom 8. Januar 2004 hat sie des Weiteren die rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten.

Auf die ihr am 13. Januar 2004 zugestellte Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende zu 2 mit Schriftsatz vom 15. Januar 2004 mitgeteilt, dass die Widerspruchsmarke in mehreren Ländern der Europäischen Union benutzt werde, eine Glaubhaftmachung vor der mündlichen Verhandlung aber nicht mehr möglich sei; sie hat daher beantragt, die Nichtbenutzungseinrede als verspätet zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Widersprechende zu 2 wie zuvor angekündigt nicht teilgenommen hat, haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte wiederholt und vertieft. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dabei ihre Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke „Klimatex“ zurückgenommen und die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

II

Von den nach den §§ 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG zulässigen Beschwerden beider Widersprechenden hat lediglich diejenige der Widersprechenden zu 1 in der Sache Erfolg, weil entgegen der Auffassung der Markenstelle eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i.S.d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. MarkenG nicht verneint werden kann. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 erweist sich dagegen als unbegründet, weil hinsichtlich der insoweit gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr i.S.d. o.g. Vorschriften besteht.

1. Beschwerde der Widersprechenden zu 1

Den im Hinblick auf die gegebene Warenidentität erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke „Klimatex“ hält die jüngere Marke nicht ein, weil sie – was zwischen den Beteiligten außer Streit steht – mit dieser jedenfalls klanglich identisch ist. Eine Verwechslungsgefahr wegen der klanglichen Markenidentität kann auch nicht mit der von der Inhaberin der jüngeren Marke in der mündlichen Verhandlung geäußerten Begründung verneint werden, die von beiden Marken beanspruchten Waren würden nur auf Sicht gekauft, so dass einer klanglichen Wiedergabe beider Zeichen auf dem hier in Rede stehenden Modemarkt keine Bedeutung zukomme. Zwar suchen sich die angesprochenen Verbraucher Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen häufig in großen Kaufhäusern, aber auch in Modeboutiquen selbst aus, so dass ihnen die an diesen Produkten angebrachten Kennzeichnungen nur optisch entgegentreten, trotzdem spielt aber auch die mündliche Empfehlung des Verkaufspersonals im Ladengeschäft, sowie im Gespräch zwischen Verbrauchern keine so geringe Rolle, dass sie einen Ausschluss der Klangähnlichkeit von Marken bei der Beurteilung der Kollisionslage rechtfertigen könnte (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Inhaberin der angegriffenen Marke kann die Verwechslungsgefahr auch nicht wegen einer starken Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke aus Rechtsgründen ausgeschlossen werden.

Bei der Widerspruchsmarke „Klimatex“, für welche die Seniorität der im Jahr 1959 angemeldeten deutschen Marke 809 207 in Anspruch genommen worden ist, handelt es sich zwar um eine Wortbildung, die – ungeachtet ihrer ursprünglichen möglicherweise normalen Kennzeichnungskraft – jedenfalls mit der Entwicklung der modernen Microfasern, aus denen nunmehr als sog „Klimastoffe“ bezeichnete Gewebe mit wind- und wasserabweisenden sowie feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften hergestellt werden (vgl. Hofer, Textil- und Mode-Lexikon, 1997, S. 457), eine beachtliche Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft erfahren hat.

Daraus folgt aber nicht, dass die Widerspruchsmarke eine der Sachangabe „Klimatextilien“ gleichstehende Bezeichnung darstellt, deren Schutzzumfang sich auf die eingetragene Form beschränkt, wie die Markenstelle angenommen hat.

Gegen diese Auffassung spricht, dass der Wortbestandteil „Tex“ weder im Deutschen noch im Englischen als Abkürzung für „Textilien“ bzw. „textiles“ üblich ist. In den Abkürzungslexika und –verzeichnissen findet sich die Silbe „TEX“ nur als Abkürzung für den US-Bundesstaat Texas (vgl. BERTELSMANN, Lexikon der Abkürzungen, S. 441; DUDEN, Wörterbuch der Abkürzungen, 4. Aufl., S. 289; www.acronymfinder.com); daneben wird „Tex“ in der Textilwirtschaft für eine nicht gesetzliche, aber übliche Maßeinheit für die längenbezogene Masse von Garnen verwendet (vgl. Hofer, aaO, S. 915; WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 7. Aufl., S. 1247, DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 3. Aufl., S. 1338). Die von der Markenstelle hervorgehobene Tatsache, dass es sich bei der Silbe „Tex“ um eine wegen ihres „sprechenden“ Inhalts sehr beliebte Endung handelt, die in Hunderten von eingetragenen Marken der Klasse 25 enthalten ist und zwar sehr häufig in Kombination mit weiteren warenbeschreibenden Angaben, rechtfertigt für sich allein nicht den Schluss, „Tex“ sei eine übliche beschreibende Abkürzung für „Textilien“ (vgl. auch 27 W (pat) 90/97 vom 10.11.1998 – Papertex, schutzfähig für Bekleidung aus Papier). Dies könnte nur dann angenommen werden, wenn Begriffe wie Klimatextilien, Sporttextilien, Markentextilien, Textilhandel usw. in der Werbesprache nachweislich in beschreibend abgekürzter Form als Klimatex, Markentex, Sporttex oder Texhandel bezeichnet würden. Wie der Senat in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, bestehen hierfür (bisher) aber keine Anhaltspunkte. Eine Kennzeichnung wie „Klimatex“ stellt vielmehr eine künstlich wirkende Wortbildung dar, die von den angesprochenen Verkehrskreisen auch so empfunden wird. Die Widerspruchsmarke kann daher trotz ihrer relativ geringen Originalität nicht als äußerst kennzeichnungsschwach und in ihrem Schutzzumfang praktisch auf die Abwehr identischer Marken beschränkt angesehen werden, wie dies etwa in dem Fall „COMFORT HOTEL“ anzunehmen war (BPatGE 44, 57, 60 f). Vielmehr ist ihr Schutz gegen die Gefahr klanglicher Verwechslungen mit der aus dem

akustisch identischen Wort bestehenden jüngeren Marke zu gewähren. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Marke „Klimatex“ von der Widersprechenden seit Jahrzehnten erfolgreich verteidigt wird, so dass keiner Schwächung durch Drittmarken vorliegt, und dass es sich außerdem um eine gut benutzte Kennzeichnung handelt, wie den von der Widersprechenden zu 1 in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen zu entnehmen ist, deren Richtigkeit die Markeninhaberin letztlich anerkannt und die Nichtbenutzungseinrede zurückgenommen hat.

Da somit keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass die wegen der gegebenen Waren- und (klanglichen) Markenidentität zu bejahende Verwechslungsgefahr aus rechtlichen Gründen auszuschließen wäre, war auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke „KLIMATEX“ die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Beschwerde der Widersprechenden zu 2

Die Beschwerde der aus der Widerspruchsmarke „CLIMAT“ Widersprechenden zu 2 ist unbegründet.

Es kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, ob die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 8. Januar 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede, die der Widersprechenden erst am 13. Januar 2004 zugestellt werden konnte, im Sinne des § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 296 Abs. 2 ZPO verspätet erhoben worden ist, wofür allerdings einiges spricht. Denn durch die erst eine Woche vor der anberaumten mündlichen Verhandlung erhobene Einrede wäre die Erledigung des Beschwerdeverfahrens verzögert worden, weil für die Beschaffung von Glaubhaftmachungsunterlagen durch die im Ausland ansässige Widersprechende eine Frist von einer Woche nicht ausreichend ist (vgl. BPatGE 36, 204, 210 – LAILIQUE/LAILIQUE). Die Erhebung der Einrede erst über einen Monat, nachdem

sie zulässig geworden ist, beruhte auch auf grober Nachlässigkeit, weil es der Inhaberin der angegriffenen Marke in Anbetracht des kurz danach anstehenden Verhandlungstermins, zu dem sie am 19. September 2003 geladen worden war, möglich gewesen wäre, binnen kurzer Zeit nach Ablauf der Benutzungsschonfrist zu ermitteln, ob die Widersprechende zu 2 bis dahin eine Benutzung der Widerspruchsmarke aufgenommen hat.

Dies bedarf allerdings keiner weiteren Vertiefung, weil der Beschwerde ungeachtet der Benutzungsfrage der Erfolg wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken zu versagen ist. Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die ungewohnte und klangstarke Wortendung „-ex“ in der angegriffenen Marke, welche in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, zum Ausschluss von Verwechslungen sowohl in klanglicher wie schriftbildlicher Hinsicht ausreicht. Soweit die Widersprechende zu 2 hiergegen eingewandt hat, diese Abweichung zwischen den Vergleichsmarken könne eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen, weil im Erinnerungsbild die übereinstimmenden Merkmale stärker als die Unterschiede hervorträten, dem Wortanfang erfahrungsgemäß stärkere Beachtung geschenkt werde und die unterschiedliche Silbenzahl das hohe Maß an Klangähnlichkeit nicht beeinflussen könne, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Denn durch die zusätzlichen beiden Buchstaben „-EX“ in der jüngeren Marke verfügt diese nicht nur über eine zusätzliche Silbe, sondern hierdurch wird auch der Klangeindruck der zweiten Silbe gegenüber demjenigen der Widerspruchsmarke verändert, weil der in letzterer zur zweiten Silbe zugehörige Konsonant „T“ mit den Buchstaben „EX“ verschmilzt und mit diesen die dritte Silbe bildet. Hierdurch entsteht eine in zwei von drei Silben unterschiedliche Klangwirkung beider Zeichen, die gegenüber der verbleibenden identischen Anfangsilbe der beiden eher kurzen Markenwörter so stark ins Gewicht fällt, dass die Zeichen vom Verkehr ohne weiteres auseinander gehalten werden können.

Da die Markenstelle somit zu Recht eine Gefahr von Verwechslungen der Zeichen verneint und dem Widerspruch der Widersprechenden zu 2 den Erfolg versagt hat, war ihre hiergegen gerichtete Beschwerde zurückzuweisen.

3.

Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen nicht.

4.

Die von der Inhaberin der angegriffenen Marke angeregte Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, weil weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war (§ 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordert (§ 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG). Zu befinden war vielmehr allein auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung über die Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten des vorliegenden Falls.

Dr. Schermer

Richter Dr. van Raden
ist auf Dienstreise und
kann daher nicht
unterschreiben

Schwarz

Na