



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 252/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 67 597

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Juli 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juli 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 901 085 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 399 67 597 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 901 085 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die am 9. März 2000 veröffentlichte Eintragung der Wortbildmarke



für „Bekleidungsstücke, insbesondere Kinderoberbekleidung“ hat die Widersprechende aus ihrer unter der Nr. 2 901 085 für „Oberbekleidungsstücke, Jacken, Mäntel, Hosen, Kopfbedeckungen, Westen, Pullover, Hemden, T-Shirts, Sweat-

shirts, Schuhe, Stiefel, sämtliche vorgenannten Waren insbesondere nach militärischer Art“ eingetragenen Wortmarke

ALPHA

Widerspruch eingelegt. Gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke war Widerspruch eingelegt worden; dieses Widerspruchsverfahren ist am 9. November 1996 abgeschlossen worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 2. Juli 2003 den Widerspruch zurückgewiesen, da auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Denn die vorgelegten Benutzungsunterlagen ließen eine Markengestaltung erkennen, in der nicht die eingetragene Form der Widerspruchsmarke, sondern ein an den Buchstaben „A“ angelehntes Bildmotiv im Vordergrund stehe, während die weitere Wortfolge wie ein nachrangiger, firmenmäßiger Zusatz wirke. Auch das Registersymbol „®“ sei an dem Bildsymbol angeordnet und unterstreiche dessen zentrale Bedeutung, so dass dem Markenwort „ALPHA“ keine eigenständige Kennzeichnungsfunktion mehr zukomme. Damit sei die Grenze zur Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke überschritten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Vorlage einer neuen eidesstattlichen Versicherung und weiterer Benutzungsunterlagen trägt sie vor: Wie aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlich sei, sei die Widerspruchsmarke im maßgeblichen Benutzungszeitraum rechtserhaltend benutzt worden. Dem stehe die Hinzufügung des grafisch ausgestalteten Buchstabens „A“ nicht entgegen. Soweit das Markenwort teilweise mit dem Zusatz „Industries“ und „IND“ versehen sei, sei dies ebenfalls unschädlich, weil es sich hierbei um übliche beschreibende Zusätze handele. Auch die Schreibschrift, in welcher die Widerspruchsmarke bei einem Teil der Unterlagen ausgestaltet sei, habe de-

ren kennzeichnenden Charakter nicht verändert. Da die Widerspruchsmarke somit rechtserhaltend benutzt sei und im übrigen Waren- und Markenidentität bestehe, sei die jüngere Marke zu löschen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 02. Juli 2003 aufzuheben und die angegriffene Marke 399 67 697 zu löschen.

Die Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Beschwerdebegründung hat sie innerhalb der ihr hierzu gesetzten Äußerungsfrist nicht Stellung genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann im Ergebnis nicht verneint werden.

Da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG nach Abschluss des Verfahrens über den gegen ihre Eintragung eingelegten Widerspruch am 09. November 1996 zu laufen begonnen hatte, erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke (9. März 2000) abgelaufen war, hatte die Widersprechende nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nur eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die letzten fünf Jahre vor Entscheidung über den vorliegenden Widerspruch – im Beschwerdeverfahren mithin für die Zeit vom 7. Juli 1999 bis 7. Juli 2004 - glaubhaft zu machen.

Zutreffend hatte die Markenstelle zwar eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auf der Grundlage der im Widerspruchsverfahren vorgelegten Benutzungsunterlagen verneint, weil diese nur eine Benutzung der Marke in einer ihren kennzeichnenden Charakter verändernden Form (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG) belegt haben. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren neue Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, bestehen gegen die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG i.V.m. § 26 Abs. 1 und 3 MarkenG aber keine Bedenken mehr. Diesen Unterlagen lässt sich zwar weiterhin entnehmen, dass die Widerspruchsmarke teilweise in einer ihren kennzeichnenden Charakter verändernden Form verwendet worden ist; daneben steht aber auch eine den Anforderungen des § 26 Abs. 3 MarkenG genügende Verwendungsweise der Widerspruchsmarke. Denn wie sich den Anlagen 1 (deren Abbildung in der Anlage 2 vergrößert dargestellt wurde) und 6 entnehmen lässt, wurden Jacken und T-Shirts u.a. mit dem Schriftzug „ALPHA“ gekennzeichnet. Dass nach den Abbildungen in den Anlagen 1 und 2 der in einer weissen Arial-Schrift auf schwarzem Untergrund dargestellten Widerspruchsmarke ein grafisch ausgestaltetes „A“ und die weitere, unter dem Wort „ALPHA“ angeordnete Angabe „INDUSTRIES“ jeweils in grauer Farbe hinzugefügt sind, steht der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der als Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke nicht entgegen. Denn schon aufgrund der sich vom schwarzen Hintergrund kaum absetzenden grauen Farbgebung dieser Zusätze und ihrer geringeren Größenverhältnisse treten diese gegenüber dem deutlich hervortretenden Wort „ALPHA“ so stark in den Hintergrund, dass sie vom Verkehr kaum noch Beachtung finden werden. Anlage 6 wiederum kann entnommen werden, dass die Widerspruchsmarke auch ohne weitere Zusätze in einer standardisierten geschwungenen schreibschriftähnlichen Gestaltung auf der Ware angebracht worden ist; durch einen solchen Wechsel der Schriftform von der eingetragenen Normalschrift in einen anderen standardisierten Schriftzug wurde der kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Den auf die dargestellten Verwendungsformen differenzierten Angaben in der ebenfalls eingereichten eidesstattlichen Versicherung kann des Weiteren entnom-

men werden, dass im fraglichen Benutzungszeitraum mit Waren, welche entsprechend der Anlagen 1 und 2 gekennzeichnet waren, im Inland Jahresumsätze zwischen 53.140 DM im Jahr 1999 und 196.631 DM im Jahr 2001 und mit Produkten, welche die Kennzeichnung gemäß Anlage 6 aufwiesen, im Jahr 2002 395 Stück verkauft worden sind. Damit ist davon auszugehen, dass eine wirtschaftlich sinnvolle ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 430 – BIG BERTHA m.w.N.) in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum hinreichend glaubhaft gemacht worden ist.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke nicht ein. Denn beide Zeichen sind für identische Waren geschützt, weil die normal kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke für Jacken und T-Shirts benutzt worden ist, die unter den für die jüngere Marke eingetragenen Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ fallen. Da des Weiteren die jüngere Marke mit der älteren Marke zumindest in klanglicher Hinsicht identisch ist, kann die Gefahr von Verwechslungen beider Zeichen nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden war der angefochtene Beschluss daher aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na