



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 221/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 77 886

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

COTTEX

ist unter der Nummer 399 77 886 u.a. für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 395 07 611

CODEX

die für

„Bekleidungsstücke, ausgenommen hygienische Frauenartikel, Damenunterhöschen und Monatshöschen, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, außer Babyausstattung“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Löschung der angegriffenen Marke für die genannten Waren der Klasse 25 angeordnet und den weitergehenden Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß sich die Vergleichsmarken in dem genannten Umfang auf identischen Waren begegnen könnten, so daß strenge Anforderungen an den Abstand der Zeichen zu stellen seien. Dem werde die angegriffene Marke nicht gerecht. Die Vergleichsmarken seien in klanglicher Hinsicht nahezu identisch. Der einzige Unterschied in der Wortmitte – „tt“ gegenüber „d“ – reiche nicht aus, um Verwechslungen sicher zu verhindern.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Im patentamtlichen Verfahren hatte er ausgeführt, daß die beiden Marken deutliche Abweichungen im Klangbild aufwiesen, weil der Vokal „o“ in der Marke „COTTEX“ kurz, das „o“ in „CODEX“ dagegen gedehnt ausgesprochen werde. Darüber hinaus assoziiere der Verkehr mit der angegriffenen Marke die Begriffe „cotton“ (Baumwolle) und „Textilien“, wogegen der Begriff „Codex“ eine Gesetzessammlung bezeichne. Auch dieser begriffliche Unterschied wirke Verwechslungen entgegen.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 395 07 611 auch hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht angenommen, daß die angegriffene Marke „COTTEX“ im Hinblick auf die von ihr erfaßten Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ der Widerspruchsmarke „CODEX“ verwechselbar nahe kommt (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-

ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr in dem genannten Umfang nicht verneint werden.

Die von der jüngeren Marke erfaßten Waren der Klasse 25 sind mit den Waren der Widerspruchsmarke identisch. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen, nachdem Anhaltspunkte für eine geschwächte oder erhöhte Kennzeichnungskraft weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind.

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Diesen Anforderungen wird sie zumindest in klanglicher Hinsicht nicht gerecht.

Die Vergleichsmarken stimmen in der Vokalfolge, in den klangstarken Anfangs- und Schlußkonsonanten, in der Silbenzahl und in der Betonung, somit in allen wesentlichen klangtragenden Elementen vollständig überein. Eine Abweichung besteht in den Mittelkonsonanten „tt“ gegenüber „d“, wobei dieser Unterschied zugleich zu einer etwas anderen Artikulation des jeweils vorangehenden Vokals „o“ führt. Dieser wird in dem Wort „COTTEX“ kurz, in „CODEX“ dagegen eher gedehnt ausgesprochen. Diese Unterschiede treten jedoch im Gesamtklangbild der Marken nicht auffällig hervor. Sie reichen daher nicht aus, um bei der gegebenen Warenidentität Verwechslungen sicher vermeiden zu können.

Auch die begrifflichen Bedeutungen der beiden Marken können eine Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Voraussetzung für eine Reduzierung der Verwechslungsgefahr durch einen abweichenden Sinngehalt ist, daß dieser vom Verkehr sofort erfaßt wird. Es genügt nicht, daß es sich lediglich um verständliche

Begriffe handelt; vielmehr müssen diese in der alltäglichen Vorstellungswelt der angesprochenen Verkehrskreise so geläufig sein, daß sich die Erinnerung an ihre Bedeutung auch dann aufdrängt, wenn sie als abstrakte Kennzeichnungsmittel für Waren (oder Dienstleistungen) isoliert und schlagwortartig auftreten (vgl. BGH GRUR 2004, 600, 601 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2004, 240, 241 „MIDAS/medAS“; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 225). Davon kann hier nicht ausgegangen werden. So mag es zwar zutreffen, daß die jüngere Marke „COTTEX“ auf die Begriffe „cotton“ und „Textilien“ hindeutet. Wie jedoch der Markeninhaber in der Erinnerungsbegründung vom 11. Februar 2002 selbst ausgeführt hat, erschließen sich diese Bedeutungen erst durch eine begriffliche Analyse der Marke „COTTEX“. Sie haben daher markenrechtlich außer Betracht zu bleiben (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 152 m.w.N.). Auch bei dem Wort „CODEX“, aus dem die Widerspruchsmarke besteht, handelt es sich nicht um ein so geläufiges Wort, daß Verwechslungen schon im Hinblick auf den Sinngehalt ausgeschlossen werden könnten (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2004, 240, 241 „MIDAS/medAS“).

Die Markenstelle hat nach alledem zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, so daß auch der im patentamtlichen Verfahren gestellte Kostenantrag des Markeninhabers keinen Erfolg haben konnte.

Es bestand kein Anlaß, einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb