



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 184/04

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

1. Juni 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 770 888

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlung vom 25. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Mai 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch hinsichtlich der Waren „machines et machines-outils“ zurückgewiesen worden ist

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 03 631 wird der angegriffenen Marke der Schutz für die Waren „machines et machines-outils“ verweigert.

Der weitergehende Widerspruch und die weitergehende Beschwerde werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die IR-Marke 770 888

BOSCHUNG

sucht für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 12, 38 und 42, darunter „machines et machines-outils; moteurs, appareils, instruments

et équipements électriques et électroniques, véhicules, télécommunication“ um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach.

Widerspruch ist erhoben aus der seit dem 8. August 1996 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 12, 20, 36 bis 39, 41 und 42, u. a. für „Elektromotoren, Elektrowerkzeuge“, eingetragenen Wortmarke 396 03 631

BOSCH

Die Markenstelle für Klasse 7 hat den Widerspruch zurückgewiesen, da die Marken auch vor dem Hintergrund teilweise identischer bis hochgradig ähnlicher Waren einen ausreichenden Abstand zueinander einhielten, zumindest wenn man bei der Widerspruchsmarke mangels anderweitigem Vorbringen der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die sich nunmehr vor allem auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke beruft, bei der es sich um eine weltweit berühmte Marke handele, unter der seit 1886 erhebliche Umsätze erwirtschaftet würden und die in Umfragen auf dem vorliegenden Warengebiet Bekanntheitswerte von bis zu 84 % erziele und bei Elektrowerkzeugen einen Marktanteil von 35 % habe. Angesichts der fast identischen Markennamen sei eine Verwechslungsgefahr unausweichlich.

Der IR-Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist nach § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. zulässig und teilweise begründet, da die Vergleichsmarken im Umfang der im Tenor

aufgeführten Waren verwechselbar ähnlich im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2, 114 MarkenG sind.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach diesen Bestimmungen ab von der Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall teilweise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Was die beiderseitigen Marken betrifft, teilt allerdings auch der Senat die Auffassung der Markenstelle, dass sich hier Wörter gegenüberstehen, die zwar in den ersten 5 Buchstaben übereinstimmen, im Gesamteindruck aber für den Verkehr zwei völlig unterschiedlichen Begriffe darstellen, denn die angegriffene Marke weist die zusätzliche Endung „ung“ auf und erinnert im Übrigen sprachlich stark an das deutsche Wort „Böschung“ oder auch an einen Eigennamen. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist daher registerrechtlich die Begründung der Markenstelle nicht zu beanstanden, dass die Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke aufgeht und vom beteiligten (überwiegend Fach-) Verkehr auch aus der Erinnerung heraus nicht mehr wiedererkannt wird, und zwar selbst wenn kollisionsfördernd identische Warenbereiche tangiert sind.

Anders liegen die Dinge allerdings, wenn man der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund langjähriger intensiver Benutzung zubilligt, da vor dem Hintergrund eines erweiterten Schutzzumfangs dann aus Rechtsgründen eine andere registermäßige Beurteilung nahe liegt. Hier hat die Widersprechende unter Vorlage umfangreichen Materials eine überdurchschnittliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke reklamiert, ohne dass die IR-Markeninhaberin

dem entgegengetreten ist. Zwar bezieht sich der Vortrag der Widersprechenden überwiegend auf die Bekanntheit der Marke als Firmennamen und Kenn- und Merkwort des Konzerns, doch kann den vorgelegten Unterlagen zumindest für den Bereich der vorliegend relevanten Elektrowerkzeuge so viel Substanz entnommen werden, die den Vortrag zur erhöhten Bekanntheit zumindest als schlüssig erscheinen lassen, dass das bei der registerrechtlichen Beurteilung Berücksichtigung finden muss. Für den Bereich hierzu identischer Waren - und das sind die Maschinen der angegriffenen Marke im Oberbegriff wie die Werkzeugmaschinen als solche - kommen sich, insbesondere wenn auch Endverbraucher betroffen sind, die gegenüberstehenden Marken dann aus Rechtsgründen zu nahe, d. h. die angegriffene Marke tangiert insoweit den erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke, was zur Feststellung einer Verwechslungsgefahr im registerrechtlichen Sinne und der teilweisen Anerkennung des Widerspruchs führt. Für den übrigen - ähnlichen - Warenbereich gelten diese Überlegungen hingegen nicht, so dass hier die Marken nebeneinander bestehen können und der Widerspruch und die weitergehende Beschwerde insoweit zurückzuweisen war.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand nach der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung.

gez.

Unterschriften