



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 91/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 28 716

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Februar 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 12, 17 und 37

„Klasse 07: Haushaltsmaschinen und Werkzeugmaschinen, elektrische Reinigungsmaschinen und -geräte; mit Druckluft angetriebene Werkzeuge und maschinelle Geräte, nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte, vorgenannte Waren soweit in Klasse 7 enthalten; ausgenommen Geräte und Maschinen für die professionelle Bearbeitung und Kultivierung von landwirtschaftlichen Flächen, die an Zugmaschinen oder Traktoren angehängt und gezogen werden oder hydraulisch angesteuert und durch den Kardanantrieb der Zugmaschine oder Traktor angetrieben werden; Klasse 08: handbetätigte Werkzeuge und Geräte soweit in Klasse 8 enthalten;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käbme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von

Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten“

registrierten Marke 305 28 716

exxpress

ist aus der prioritätsälteren Wortmarke 398 09 102

X-PRESS

Widerspruch erhoben worden, die seit dem 10. Juni 1998 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 7, 21, 25 und 32

„Elektrische Fruchtpressen; Fruchtpressen, nicht elektrisch; Bekleidungsstücke, ausgenommen Hemden, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Fruchtsäfte und Fruchtgetränke“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Trotz der vorhandenen teilweisen Ähnlichkeit der Vergleichswaren scheiterte der Widerspruch bereits an der aus Rechtsgründen fehlenden Verwechselbarkeit der beiden Marken.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Zur Begründung der Beschwerde trägt er vor, die Widerspruchsmarke verfüge entgegen der Wertung der Markenstelle über normale Kennzeichnungskraft. Der Buchstabe „X“ vermittle der älteren Marke eine unbekannte Größe, führe somit von einem beschreibenden Bedeutungsgehalt weg und bewirke einen phan-

tasievollen Begriff. Deshalb könne er auch nicht mit dem Wort „express“ gleichgestellt werden. Bei dieser Sachlage sei angesichts der Ähnlichkeit bzw. teilweisen Identität der gegenseitigen Waren sowie der Ähnlichkeit der beiden Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr unausweichlich.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke im Register zu löschen.

Er hat auf die Terminladung seinen Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zur Sache keine Stellungnahme abgegeben, sondern lediglich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da eine relevante Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen ist.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der Marken einerseits und der Ähnlichkeit der durch die Vergleichsmarken umfassten Waren andererseits zu beurteilen. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Gefahr von Verwechslungen auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl. EuGH

GRUR 2006, 237, Rdn. 18 – PICASSO; BGH MarkenR 2009, 399, Rdn. 51 – Augsburgischer Puppenkiste).

Im vorliegenden Fall stehen sich teilweise identische bzw. ähnliche Waren gegenüber. Lediglich im Hinblick auf die Waren „Bekleidungsstücke, ausgenommen Hemden, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Fruchtsäfte und Fruchtgetränke“ der Widerspruchsmarke fehlt es an einer Ähnlichkeit zu den vom angegriffenen Zeichen umfassten Produkten. Bei dieser Sachlage sind strenge Anforderungen an den Abstand zu stellen, den die angegriffene Marke zu dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat. Diesen Anforderungen wird sie gerecht.

Wann zwei Vergleichsmarken einander i. S. v. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar ähnlich sind, ist stets normativ zu bestimmen. Hierbei spielt insbesondere auch die Frage eine Rolle, welche Kennzeichnungskraft die prioritätsältere Marke besitzt und welchen Schutzzumfang sie damit für sich beanspruchen kann. Zutreffend hat die Markenstelle die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke als gering eingestuft und ihr deshalb nur einen dementsprechend verminderten Schutzzumfang zuerkannt. Das Widerspruchszeichen ist – wie auch die angegriffene Marke – in seiner Wortbildung ersichtlich an die schutzunfähige Angabe „Express“ angelehnt, die in ihrer Bedeutung „eilig“, „schnell“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl., 2006, CD-ROM – Stichwort: „express“) für die hier relevanten Vergleichswaren eine produktbeschreibende Aussage besitzt, indem sie auf deren schnelle Wirkungsweise bzw. Handhabbarkeit hinweist (vgl. hierzu auch BPatG bei PAVIS PROMA: 24 W (pat) 83/06 – EXPRESS, 24 W (pat) 121/04 – EXPRESS, 25 W (pat) 10/95 – EXPRESS). Beschränken sich vorhandene Übereinstimmungen zwischen zwei Vergleichsmarken aber – wie hier – im Wesentlichen auf einen schutzunfähigen Sachbegriff, vermag dies eine relevante Zeichenähnlichkeit nicht zu begründen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2004, 775, 777 – EURO 2000; sowie Hacker, in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 132, m. w. N.). Vielmehr

ergibt sich aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalt des Wortes „Express“ ein entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, der sich auf ihre schutzbegründende Eigenprägung beschränkt und sich nicht auf die weitere Abwandlung „exxpress“ der fraglichen Sachbezeichnung erstreckt. Eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens hat die Widersprechende nicht geltend gemacht, sondern lediglich bestritten, dass dem Widerspruchszeichen von Hause aus eine verminderte Kennzeichnungskraft zukomme.

Somit ist im vorliegenden Fall von einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, so dass trotz der teilweisen Warenidentität bzw. Warenähnlichkeit die vorhandenen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken ausreichend sind, um eine relevante Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen auszuschließen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Der Senat konnte vorliegend ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Widersprechende seinen diesbezüglichen Antrag im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen hat und ein solcher Termin auch nach Wertung des Senats nicht sachdienlich war (§ 69 MarkenG).

Klante

Martens

Schell

Me