

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 231/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
25. Februar 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 39 918

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, Richterin Dr. Schermer und des Richters v. Zglinitzki

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte, Immobilienwesen; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Rechtsberatung und -vertretung, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung"

eingetragene Marke 397 39 918



ist Widerspruch erhoben worden aus der in den Farben "weiß, rot, grün" eingetragenen Marke 394 01 144



die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1 - 36 und 38 - 42, ua für die Dienstleistungen

"Marketing; Unternehmens-, Organisations-, Personal- und betriebswirtschaftliche Beratung, Werbung; Finanzwesen, nämlich Kreditvermittlung und Finanzierung von Krediten für den Groß- und Einzelhandel, Immobilien-, Hypotheken- und Leasingvermittlung, Vermittlung von Versicherungen; Erstellen von EDV-Programmen"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen. Auch unter Berücksichtigung der teilweisen Identität der Dienstleistungen reiche der Abstand der Marken aus, um Verwechslungen auszuschließen. Die angemeldete Marke weiche in ihrer Gesamtheit deutlich von der Widerspruchsmarke ab und werde auch nicht durch den Bestandteil "spar" in der Weise geprägt, daß dem weiteren Wortelement "direkt" demgegenüber kein kennzeichnendes Gewicht mehr zukomme. Die beiden Markenwörter "spar" und "direkt" seien vielmehr nur gleichermaßen schwache, wenn nicht überhaupt beschreibende Bestandteile, von denen keines eine prägende Bedeutung besitze. Das gelte auch für das Dreieck, das in Verbindung mit den Wortelementen für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmend sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zur Begründung führt sie aus, daß bei den wegen der teilweisen Identität oder engen Ähn-

lichkeit der Dienstleistungen gebotenen strengen Anforderungen an den Abstand der Marken die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen sei, denn die Markenunterschiede seien nicht ausreichend deutlich, um sich dem Verkehr einzuprägen. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde entgegen der Ansicht der Markenstelle von dem an erster Stelle stehenden Bestandteil "spar" dominiert. Ferner weise auch das Dreieck eine starke optische Ähnlichkeit mit dem Tannensymbol der Widerspruchsmarke auf. Gegenüber diesen prägenden Gemeinsamkeiten trete der jeglicher betriebskennzeichnenden Eigenart entbehrende Bestandteil "direkt" völlig in den Hintergrund. Das Wort "spar" bilde mit "direkt" auch keinen Gesamtbegriff im Sinne von "spar online", denn für den Verbraucher liege es zum einen fern, die Angabe "direkt" mit "online" gleichzusetzen, und zum anderen stehe auch das die Wortelemente optisch trennende Dreieck dem Eindruck einer Einheit entgegen. Hinzu komme, daß es sich bei der Bezeichnung "spar" um ein Kennzeichen mit hoher Verkehrsbekanntheit handle und für die Widersprechende darüber hinaus eine Vielzahl von Wort- und Bildmarken mit dem Bestandteil "spar" eingetragen sei. Es bestehe daher nicht nur die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen aufgrund der Übereinstimmung der Marken in dem Wort "spar" und dem jeweils ähnlichen Bildbestandteil, sondern es seien auch Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt gedanklicher Verbindungen der Marken aufgrund der Markenserie der Widersprechenden zu befürchten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 36 vom 7. Oktober 1999 aufzuheben und die Eintragung der Marke 397 39 918 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keine Anträge gestellt und sich auch im übrigen nicht geäußert.

Die Beschwerde ist unbegründet. Auch der Senat hält eine Verwechslungsgefahr der Marken einschließlich der Gefahr, daß sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, nicht für gegeben. Der Widerspruch aus der Marke 394 01 144 ist von der Markenstelle daher zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 iVm § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen worden.

In Anbetracht der teils identischen, teils sehr ähnlichen Dienstleistungen, für welche die Marken bestimmt sind, und der normalen Kennzeichnungskraft, die der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zuzubilligen ist, muß die angegriffene Marke zwar einen großen Abstand zu der Widerspruchsmarke halten, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Dies beruht auf dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Grundsatz, daß die Gefahr von Markenverwechslungen bei enger Ähnlichkeit oder gar Identität der durch sie erfaßten Waren oder Dienstleistungen schon dann anzunehmen sein kann, wenn der Grad der Ähnlichkeit der Marken relativ gering ist (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma"; 1998, 922, 923 "Canon"; BGH GRUR 1999, 995 "HONKA").

Nach Ansicht des Senats sind die Unterschiede der sich gegenüberstehenden Marken jedoch auch bei der gebotenen Anlegung eines strengen Maßstabs in jeder Hinsicht deutlich genug, um der Gefahr von Kollisionen mit der erforderlichen Sicherheit entgegenzuwirken. In ihrer Gesamtheit weicht die angegriffene Marke aufgrund ihres zusätzlichen Bestandteils "direkt" und des zwischen den beiden Wortelementen angeordneten Dreiecks im optischen Eindruck so erheblich von der aus dem Wortelement "spar" mit einer stilisierten Tanne im Kreis bestehenden Widerspruchsmarke ab, daß eine unmittelbare Gleichsetzung der Marken durch den Verkehr nicht zu befürchten ist. Das gilt um so mehr, als die Widerspruchsmarke in auffallenden Farben gestaltet ist, die im Hinblick auf die farbig beantragte Eintragung als Markenelement zu berücksichtigen sind (vgl BPatGE 37, 98, 101 "VISA-Streifenbild"; E 38, 161, 165 "PAPPA-GALLO/GALLO").

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden kann eine Verwechslungsgefahr aber auch nicht darauf gestützt werden, daß der Wortbestandteil "spar" der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke identisch enthalten ist. In der Rechtsprechung ist zwar anerkannt, daß einem einzelnen Bestandteil einer mehrgliedrigen Marke unter Umständen eine besondere, den Gesamteindruck prägende Wirkung zukommen und bei Übereinstimmung der Marken in dem jeweils prägenden Bestandteil deshalb die Gefahr von Verwechslungen der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (vgl. EuGH aaO "Sabèl/Puma"; BGH GRUR 1998, 927 "COMPO-SANA"; 1998, 942 "ALKA-SELTZER"; MarkenR 2000, 20 "ELFI RAUCH/RAUSCH"). Eine selbständig kennzeichnende Funktion ist jedoch im allgemeinen solchen Bestandteilen abzusprechen, die kennzeichnungsschwach oder gar schutzunfähig sind (vgl. auch BGH GRUR 1986, 72, 73 "Tabacco d'Harar"; 1990, 681, 683 "Schwarzer Krauser"; 1992, 203, 205 "Roter mit Genever"; GRUR 1998, 927 "COMPO-SANA").

Diese Voraussetzung ist bei dem Bestandteil "spar" erfüllt, denn als ohne weiteres erkennbare Imperativform des Verbums "sparen" wird das Wort "spar" vom Verkehr nur als beschreibender Hinweis darauf verstanden, daß man bei Inanspruchnahme der so bezeichneten Dienstleistungen sparen kann (so bereits BGH BIPMZ 1978, 326 "SPAR/Star"). Dabei ist zu berücksichtigen, daß die werbemäßige Anpreisung eines wie auch immer gearteten Spareffekts bzw. finanziellen Vorteils angesichts der üblichen knappen Kalkulation in nahezu allen Geschäftsbereichen besonders naheliegt und der Verkehr daher keinen Anlaß hat, der Aufforderung "spar" im Rahmen der angegriffenen Marke eine selbständig betriebskennzeichnende Funktion beizumessen. Daran ändert auch nichts, daß die angegriffene Marke außer dem Wortbestandteil "spar" nur noch die ebenfalls beschreibende Angabe "direkt" und die wenig einprägsame Darstellung eines Dreiecks enthält, denn ein von Haus sehr kennzeichnungsschwaches Markenelement erhält nicht allein deshalb betriebskennzeichnenden und damit prägenden Charakter, weil die Marke daneben nur aus noch schwächer kennzeichnenden oder gar beschreibenden Elementen besteht. Eine andere Beurteilung

hätte im Ergebnis die ungerechtfertigte Gewährung eines Elementenschutzes an dem äußerst kennzeichnungsschwachen Wort "spar" zur Folge, was im übrigen auch dem Grundsatz widerspräche, daß nicht einmal gleichwertig nebeneinander stehenden Bestandteilen mit normaler Kennzeichnungskraft prägende Wirkung zugebilligt wird (BGH GRUR 1991, 319, 320 "HURRICANE"; 1996, 775 "Sali Toft"). Auch die Anordnung des Bestandteils "spar" an erster Stelle ist als solche nicht geeignet, ihm prägendes Gewicht zu verleihen. Hierzu hat der Bundesgerichtshof bereits in der "Tabacco d'Harar"-Entscheidung (aaO) ausgeführt, daß für die Beurteilung der prägenden Wirkung allein die Eigenart und Kennzeichnungskraft des betreffenden Bestandteils ausschlaggebend ist und nicht seine Kürze oder Stellung in der Gesamtmarke. Eine Ausnahme kann allenfalls dann geboten sein, wenn ein beschreibender Bestandteil von beachtlichen Verkehrskreisen nicht als solcher verstanden wird und daher bei Fehlen sonstiger kennzeichnender Elemente als alleiniger betrieblicher Herkunftshinweis angesehen wird (vgl. BGH GRUR 1998, 931 "Fläminger"). Um einen solchen Fall handelt es sich bei "spar" aber zweifellos nicht.

Der Widersprechenden kann auch nicht darin gefolgt werden, daß die angegriffene Marke zumindest durch die Kombination des Wortes "spar" mit der Darstellung des Dreiecks geprägt werde. Dagegen spricht, daß die Wortbestandteile "spar" und "direkt" trotz des dazwischen liegenden Dreiecks als zusammengehörig wirken und zwar nicht nur wegen ihrer Wiedergabe in gleicher Schriftart und -größe, sondern auch begrifflich, denn es wird dem Verkehr die Aussage vermittelt, daß er direkt sparen kann oder daß das Sparen über eine online-Verbindung erfolgt. Der Begriff "direkt" wird im Geschäftsleben bereits so häufig in der Bedeutung von "online" verwendet - wie sich zB aus den Dienstleistungstätigkeiten der Direktbanken und Direktversicherungen ergibt, deren wesentliches Merkmal die Abwicklung der Geschäfte auf dem Telekommunikationsweg (online) ist - daß beachtliche Verkehrskreise ohne weiteres eine Gleichstellung mit dem Begriff "online" vornehmen. Die angegriffene Marke kann bei der Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr nach alledem nur in ihrer Gesamtheit berücksichtigt und der Widerspruchsmarke gegenübergestellt werden.

Dieselben Gründe, die gegen die prägende Wirkung des Bestandteils "spar" in der angegriffenen Marke sprechen, gelten im übrigen auch für die Widerspruchsmarke. Soweit sich die Widersprechende auf die starke Verkehrsbekanntheit der Bezeichnung "spar" für ihren Geschäftsbetrieb stützt, mag dies für den Lebensmittelbereich zutreffen (vgl BGH aaO "SPAR/Star"). Anhaltspunkte für eine starke Kennzeichnungskraft auch in den hier maßgeblichen Dienstleistungsgebieten sind von der Widersprechenden jedoch nicht substantiiert dargelegt worden. Allein die Behauptung einer hohen Verkehrsbekanntheit bezüglich der Dienstleistungen reicht angesichts der starken Kennzeichnungsschwäche der Bezeichnung "spar" für die Anerkennung eines normalen Kennzeichnungsgrades nicht aus. Normale Kennzeichnungskraft kann dem Bestandteil "spar" auch nicht im Wege einer von dem Lebensmittelbereich ausgehenden Ausstrahlung zugebilligt werden, denn diese umfaßt allenfalls wirtschaftlich benachbarte Gebiete, zu denen die hier maßgeblichen Dienstleistungsbereiche jedoch nicht zu rechnen sind (vgl BGH aaO "SPAR/Star"; GRUR 1978, 170 "FAN"). Das gilt auch für die Finanzierung von Krediten für den Groß- und Einzelhandel, denn diese ua gegenüber dem Lebensmittelhandel erbrachte Tätigkeit hat mit den Lebensmitteln selbst keine unmittelbaren wirtschaftlichen Berührungspunkte.

Schließlich liegen nach Ansicht des Senats auch die Voraussetzungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG nicht vor.

Bei dieser Beurteilung ist zunächst zu berücksichtigen, daß der Bestandteil "spar" - wie oben ausgeführt - jedenfalls in den hier maßgeblichen Dienstleistungsbereichen kennzeichnungsschwach ist und insoweit daher keinen Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden besitzt (vgl dazu BGH GRUR 1996,

200 "Innovadiclophlont"; 1998, 927, 929 "COMPO-SANA"; 1998, 932, 934 "MEISTERBRAND"). Der Verkehr hat daher keinen Anlaß, die angegriffene Marke allein wegen ihres Bestandteils "spar" derselben betrieblichen Herkunft zuzuordnen wie die Widerspruchsmarke.

Es ist aber auch nicht anzunehmen, daß er die angegriffene Marke wegen der Wort-Bildkombination "spar/ Dreieck" mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung bringt. Dagegen spricht bereits der erhebliche nicht nur bildliche, sondern auch inhaltliche Unterschied zwischen dem einfachen schwarzen Dreieck und dem "Tannensymbol im Kreis" in der Widerspruchsmarke, dessen Bedeutung durch die grüne Farbe noch zusätzlich unterstrichen wird. Da die betriebliche Zuordnung zweier Marken aufgrund einzelner gemeinsamer Elemente eine gewisse Aufmerksamkeit und Überlegung des Verkehrs voraussetzt, ist nach der bisherigen Rechtsprechung grundsätzlich nur im Falle wesensgleicher Bestandteile eine mittelbare Verwechslungsgefahr angenommen worden (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rdn 184 mwNachw). Es ist kein Grund ersichtlich, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung hiervon abzugehen.

Gegen die irrtümliche Annahme gleicher betrieblicher Herkunftsstätten spricht ferner auch, daß die Widerspruchsmarke in ihrer gesamten graphischen und farblichen Gestaltung einen völlig anderen bildlichen Eindruck vermittelt als die klar und einfach gehaltene einfarbige jüngere Marke. Damit wird der Verkehr schon von vornherein von einer gedanklichen Verbindung der Marken weggeführt. Soweit sich die Widersprechende auf eine Vielzahl von Wort-Bildmarken mit dem Bestandteil "spar" beruft, ergibt sich aus diesem allgemeinen Hinweis nicht, ob hierunter auch Marken fallen, die außer der Kombination "spar mit Tanne" weitere Bestandteile enthalten, die beim Verkehr zu der Vorstellung führen könnten, bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine in die vorhandene Markenserie der Widersprechenden fallende weitere Marke. Da der Widerspruchsmarke im Bereich der hier maßgeblichen Dienstleistungen mangels ausreichender Darle-

gung von Tatsachen auch insgesamt keine erhöhte Verkehrsgeltung zugebilligt werden kann, fehlt es in jeder Hinsicht an den Voraussetzungen für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr der Marken aufgrund irrtümlicher gedanklicher Verbindung.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bestand für eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 MarkenG kein Anlaß.

Vorsitzender Richter
Winkler ist im Urlaub
und daher verhindert
zu unterschreiben

v. Zglinitzki

Dr. Schermer

Dr. Schermer

CI/Na