

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 62/99

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juli 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 2 904 877**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Gegen die u. a. für die Waren

"Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel; aus Edelmetall bestehende Serviettenringe; Briefbestecke, Brieföffner, Papierscheren; kleine Haus- und Küchengeräte, nicht aus Edelmetall bestehende Serviettenringe"

eingetragene Bildmarke Nr. 2 904 877

siehe Abb. 1 am Ende

ist im Umfang der o. g. Waren Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr. 704 829

siehe Abb. 2 am Ende

die u. a. für die Waren

"Messerschmiedewaren, handbetätigte Werkzeuge, Sensen, Sichel, Hieb- und Stichwaffen, kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche"

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, weil selbst bei unterstellter Identität der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen der jüngeren Marke mit der älteren Marke bestehe. Zwar seien die Marken teilweise für gleiche und teilweise für ähnliche Waren eingetragen, sie hielten aber den erforderlichen deutlichen Abstand ein. Anders als bei der Widerspruchsmarke, die statisch wirke und von kantigen Formen geprägt sei, trete bei der im Gesamteindruck runder erscheinenden jüngeren Marke der Rumpf der Figur nicht deutlich in Erscheinung. Vor allem aber unterschieden sich die Marken deutlich in den Gegenständen, die die Figuren in den Händen hielten, nämlich bei der Widerspruchsmarke ein stabähnliches Gebilde, bei der angegriffenen Marke aber eine wehende Flagge und einen Schild. Auch der flüchtige Verkehr komme nicht umhin, die Figuren aufgrund ihrer jeweils unterschiedlichen graphischen Ausprägung zu

charakterisieren und sich auch die Unterschiede zu merken. Der Oberbegriff "Ritter", unter den möglicherweise beiden Marken fallen könnten, sei zu allgemein, um Verwechslungen hervorzurufen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Es sei zu berücksichtigen, daß sich teilweise identische Waren gegenüberstünden, was Verwechslungen begünstige. Die Marken seien in ihrem Gesamteindruck ähnlich, wenn man davon ausgehe, daß Marken auf Messerschmiedewaren nur in relativ geringer Größe angebracht werden könnten, gerade bei Bildmarken nur ein relativ ungenaues Bild im Gedächtnis des Betrachters bleibe und die angesprochenen breiten Verkehrskreise die Marken nicht analysierten. Beide Marken zeigten in identischer Darstellungsweise eine stark stilisierte von vorne betrachtete menschliche Figur mit gespreizten Beinen, die in der rechten Hand einen stabförmigen Gegenstand trage. Auch die Ausgestaltung des linken Armes weise große Ähnlichkeiten auf. Der Verkehr werde bei beiden Marken an einen den Weg versperrenden Wachposten erinnert. Besonders die schattenrißartige Darstellung beider Marken sei prägnant. Die Widerspruchsmarke sei überdurchschnittlich bekannt, was auch daraus resultiere, daß sie schon sehr lange Zeit existiere und als Bildelement in weiteren sehr bekannten Marken der Widersprechenden vorkomme. Die verkauften Stückzahlen, die im Wege des Benutzungsnachweises glaubhaft gemacht worden seien, belegten eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die nicht durch Drittzeichen geschwächt sei.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs für die Waren "Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel; aus Edelmetall bestehende Serviettenringe; Briefbestecke, Brieföffner,

Papierscheren; kleine Haus- und Küchengeräte, nicht aus Edelmetall bestehende Serviettenringe" zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und  
der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt hierzu,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die die Benutzung der Widerspruchsmarke sowohl für die letzten fünf Jahre vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch für den Zeitraum bis zur mündlichen Verhandlung bestreitet, verweist auf die Ausführungen der Markenstelle und den Senatsbeschluß 29 W (pat) 233/96 vom 14. Januar 1998. Da aus diesem Beschluß die Rechtslage auch im vorliegenden Fall hervorgehe, sei die Einlegung der Beschwerde rechtsmißbräuchlich gewesen, was den Kostenantrag rechtfertige.

Die Widersprechende repliziert, es habe sich im Fall der Senatsentscheidung um eine andere angegriffene Marke gehandelt, nämlich um eine Wort-Bildmarke, was erheblichen Einfluß auf die Entscheidung gehabt habe, da der Senat davon ausgegangen sei, daß sich ein erheblicher Teil des Verkehrs an der Wort-Bildmarke insgesamt orientiere, wodurch die überhaupt für bildliche Verwechslungen in Frage kommenden Verkehrskreise stark reduziert seien.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten sowie auf den Inhalt der Amtsakte G 45 543/16 2 904 877 verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 152, 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).
- 1.1. Nach der Auslegung von Art. 4 Abs. 1 Buchst. B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der

Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

- 1.2. Auf die Frage der Benutzung im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG kommt es hier nicht an, denn selbst wenn man die von der Widersprechenden allein für "Messerschmiedewaren" geltend gemachte rechtserhaltende Benutzung unterstellt, ist eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Zwar werden durch die Identität der Waren bzw. Warennähe und die angesprochenen breiten Verkehrskreise Verwechslungen begünstigt. Zu berücksichtigen ist weiterhin auch in gewissem Umfang, daß Kennzeichnungen auf Messerschmiedewaren oft nur in einer relativ kleinen Darstellung angebracht werden (vgl. BPatG Mitt. 1985, 95, 96). Jedoch hat dies nach Auffassung des Senats auf die Verwechslungsgefahr keinen großen Einfluß, denn die Kennzeichnung von Messerschmiedewaren erfolgt - zumindest nach heutigen Gepflogenheiten - nicht nur auf der Ware selbst, wo sie tatsächlich in der Regel relativ klein angebracht wird, sondern außerdem vor allem auch und in wesentlich größerer Darstellung auf der Verpackung, auf Prospekten, Displays in Schaufenstern oder in Werbeanzeigen. Bei dieser Art der Kennzeichnung, die dem Abnehmer häufiger begegnet als die Kennzeichnung auf der Ware selbst, aber sind die Marken in allen ihren Einzelheiten deutlich zu erkennen. Im übrigen wird der Verkehr gerade bei Kennzeichnungen in geringer Größe diese häufig genauer betrachten (vgl. dazu BPatG Mitt. 1985, 95, 96), zumal es sich um Waren handelt, die nicht ganz geringwertig sind und deshalb nicht stets mit großer Flüchtigkeit gekauft werden.

Auch kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Benutzung einer Marke deren Kennzeichnungskraft erhöht (vgl. BPatG GRUR 1997, 840, 842 "Lindora/Linora"; für den Fall einer langen Benutzung und erheblicher Umsätze; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn. 113 a.E.). Allerdings liegen dem Senat keine Anhaltspunkte für die von der Widersprechenden behauptete erhebliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vor. Die Steigerung der Kennzeichnungskraft, die Inhaberin der angegriffenen Marke bestritten hat, ist nicht liquide. Im registerrechtlichen Verfahren ist für eine umfangreiche Beweiserhebung zur Feststellung der tatsächlichen Benutzungslage einschließlich Erhebungen über die tatsächliche Verkehrsauffassung kein Raum (vgl. dazu BGH GRUR 1967, 246, 249 "Vitapur", Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn. 116; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, Beck 1998, § 42 Rn. 42), so daß der Senat den Fall anhand der vorliegenden Unterlagen zu beurteilen hat. Die genannten Umsatzzahlen von ... Messern und ... Scheren in der Zeit von Juni 1990 bis Juni 1995 und das vorgelegte Katalogmaterial allein erlauben bei einem Massenprodukt wie Messerschmiedewaren einen solchen Schluß noch nicht, selbst wenn die Umsätze in den späteren Jahren in einer ähnlichen Größenordnung gelegen hätten. Insbesondere fehlen hinreichend konkrete Angaben hinsichtlich des Marktanteils der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren, hinsichtlich weiterer Marken der Widersprechenden, die die Widerspruchsmarke enthalten, und deren Bekanntheit. Soweit die Widersprechende hierzu auf eine in Mitt. 1985, 95 veröffentlichte Entscheidung des 28. Senats verweist, ist dem entgegenzuhalten, daß es sich dort bei der Widerspruchsmarke um ein anderes Zeichen handelte und daß seit dieser Entscheidung nunmehr 16 Jahre verstrichen sind, in denen sich nicht nur die Marktverhältnisse und die Verkehrsanschauung erheblich geändert haben können, sondern auch das Markenrecht und die Rechtsprechung eine weitgehende Wandlung erfahren haben. Es kann daher zu Gunsten der Widersprechenden allenfalls von einer leicht überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.



Bei dieser Ausgangslage ist zumindest im Bereich der Warenidentität ein deutlicher Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke erforderlich, um Verwechslungen sicher auszuschließen.

1.3 Die jüngere Marke hält den erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke ein.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn. 64, 68), der hier deutlich verschieden ist. Zwar zeigen beide Markenbilder eine Figur in stilisierter Form, die ein stabartiges Gebilde in ihrer rechten Hand hält. Sie weisen jedoch im übrigen unübersehbar auffällig stilistische und gegenständliche Unterschiede auf. Das Bild der angegriffenen Marke wirkt dynamisch. Die Figur steht auf oder in einer elliptischen Fläche und erscheint durch die breit gespreizten, durch gerade Striche gezeichneten Beine, den schwungvoll angedeuteten Kopf und die ausgebreiteten Arme bewegt, was durch die wehende Fahne, die sie in der Hand hält, noch unterstützt wird; außerdem hält sie mit ihrem ausgestreckten linken Arm einen Schild, was darauf hindeutet, daß es sich bei der Figur um einen Ritter, einen mittelalterlichen Soldaten o. ä. handeln könnte. Demgegenüber ist die Figur der Widerspruchsmarke eckig und fast ungelentk gezeichnet. Sie steht starr breitbeinig mit abgestütztem linken Arm im Raum und hält mit ihrer rechten Hand mit abgewinkeltem Arm einen starren Stab. Die Beine sind im Kniegelenk abgewinkelt. Nur wenn man Stab als mittelalterliche Waffe (Hellebarde?) deutet, liegt die Vermutung nahe, daß es sich um einen Krieger handeln könnte. Diese prägnanten Unterschiede wird der Verkehr selbst wenn die Marken relativ klein dargestellt sind, wahrnehmen und sich einprägen. Auch der Art der Darstellung, die ohnehin nur ein Kriterium unter mehreren für die Markenähnlichkeit darstellt (so auch EuGH Mitt. 1997, 397, Ziff. 22, 23

"Springende Raubkatze") weicht trotz übereinstimmender schattenrißartiger Bilder in der Art der Strichführung deutlich ab und kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, zumal der Verkehr weniger auf die häufig vorkommende Art der schattenrißartigen Darstellung als auf die dargestellte Figur achten wird.

Auch für eine begriffliche Verwechslungsgefahr oder eine auf Begrifflichkeit beruhende assoziative Verwechslungsgefahr ergeben sich keine Anhaltspunkte. Als begriffliche Gemeinsamkeit läßt sich höchstens ein so allgemeiner Begriff wie "stehender Mann mit stabförmigen Gegenstand" oder allenfalls noch "Krieger, mittelalterlicher Krieger mit stabförmigen Gegenstand" herausfiltern. Wie jedoch der Bundesgerichtshof - bestätigt durch den Europäischen Gerichtshof - in jüngster Zeit erneut betont hat, sieht der Verkehr bei der Begegnung mit einem Zeichen, dem ein sehr allgemeiner Sinngehalt zugrunde liegt, im Regelfall keinen Anlaß, sich diesen Inhalt als betrieblichen Herkunftshinweis zu merken (BGH GRUR 1996, 198, 200 "Springende Raubkatze"; EuGH Mitt. 1997, 395), und wird deshalb aufgrund eines solchen gemeinsamen allgemeinen Sinngehalts nicht davon ausgehen, daß zwei Marken dem selben Geschäftsbetrieb zuzuordnen seien (vgl. auch Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 9 Rn. 100, 101, 194, 193; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 1998, § 14 Rn. 372, 444, 445, 449).

2. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung. Dies ist auch nach dem neuen Markenrecht nur gerechtfertigt, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Gesichtspunkten aussichtslosen Situation sein Interesse durchzusetzen versucht (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 71 Rd. 17). Zwar mögen der Widerspruch und die Beschwerde gegen die Entscheidung der Markenstelle angesichts der Entscheidung in der Sache 29 W (pat) 233/96 vom 14. Januar 1998 von Anfang an wenig erfolgversprechend gewesen sein, als offensichtlich aussichtslos oder gar

rechtsmißbräuchlich können sie aber nicht angesehen werden. Erstens handelte es sich in der Senatsentscheidung anders als beim vorliegenden Fall bei der angegriffenen Marke um ein Wort-Bildzeichen, und der Senat stellte auch darauf ab, daß das gedankliche Herauslösen der Figur aus der Gesamtmarke eine genauere Beschäftigung mit der jüngeren Marke voraussetze, bei der Unterschiede leichter wahrgenommen würden (vgl. BPatG BIPMZ 1996, 374 "Tiffany Diva/Divan"). Zweitens befindet sich die Rechtsprechung zum Markengesetz in einer steten Entwicklung, wobei auch die in den letzten Jahren erst begonnene Rechtsentwicklung auf europäischem Gebiet eine Rolle spielt.

Meinhardt

Baumgärtner

Guth

Cl

Abb. 1



Abb. 2

