

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 11/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. August 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 03 503

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. August 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patentamts vom 29. September 1998 dahingehend abgeändert, daß die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 000 060 auch für die Waren "Maschinengetriebe, Transmissionsgetriebe" und wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 165 777 für die Waren "elektrische Generatoren" und "Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge" zu löschen ist.

Im übrigen sind die Widersprüche derzeit gegenstandslos.

- II. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die unter der Nr 396 03 503 erfolgte Eintragung der Marke

siehe Abb. 1 am Ende

für "landwirtschaftliche Maschinen, Motoren und Antriebe (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), Motorsägen, Kettensägen, elektrische Generatoren, Maschinengetriebe, Transmissionsgetriebe, Rasenmäher (Maschinen); handbetätigte Rasenmäher; Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge" hat Widerspruch eingelegt die Inhaberin der unter der Nr 2 000 060 ua für "Motorsägen, deren Teile und Zubehör, nämlich...; ...; maschinelle Laubschneidegeräte, maschinell und von Hand zu betätigende Heckenscheren, Motorsensen, maschinelle Erdbohrgeräte, auch als Anbaugeräte; ...; forstwirtschaftliche Maschinen und maschinelle forstwirtschaftliche Geräte, Holzerntemaschinen; ...; Teile der genannten Waren; ..." eingetragenen prioritätsälteren Marke

siehe Abb. 2 am Ende

sowie der ebenfalls prioritätsälteren Wortmarken "Stihl", eingetragen unter der Nr IR 165 777 für "(7) scies, moteurs à combustion, moteurs électriques, machines agricoles; (8) scies; (12) tracteurs" und unter der Nr IR R 378 787 für "(7) scies, machines motrices à combustibles (sauf pour véhicules terrestres), moteurs électriques (sauf pour véhicules terrestres), perforatrices, outils pour la protection des plantes, à savoir pulvérisateurs, tondeuses à gazon, tronçonneuses à meule; (8) scies, outils de coupe, outils à écorcer".

Die Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 000 060 die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet, und zwar für die Waren "landwirtschaftliche Maschinen, Motoren und Antriebe (ausgenommen solche für Landfahrzeuge), Motorsägen, Kettensägen, Rasenmäher (Maschinen), handbetätigte Rasenmäher". Der Widerspruch aus der Marke 2 000 060

wurde im übrigen wie auch die Widersprüche aus den beiden Wortmarken "STIHL" zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, hinsichtlich der Waren, derentwegen die Löschung der jüngeren Marke angeordnet wurde, liege Ähnlichkeit oder Identität zwischen jeweils beanspruchten Waren und Verwechslungsgefahr aufgrund schriftbildlicher Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken vor. Im Bereich dieser Waren habe die Widerspruchsmarke 2 000 060 amtsbekannt eine hohe Kennzeichnungskraft. Bezüglich der weiteren Waren aus dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke fehle es an der für die Anordnung einer Löschung aufgrund von MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 erforderlichen Ähnlichkeit mit solchen aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 2 000 060.

Hinsichtlich der Widersprüche aus den beiden international registrierten Widerspruchsmarken sei Verwechslungsgefahr auch bei identischen Waren nicht gegeben. In klanglicher Hinsicht seien auch bei Wertung der jüngeren Marke als "THILS" ausreichende Abweichungen zu den Wortmarken "Stihl" vorhanden. Dasselbe gelte für die Gefahr schriftbildlicher Verwechslungen, da diese Widerspruchsmarken nicht entsprechend der Marke 2 000 060 und der angegriffenen Marke grafisch gestaltet seien.

Hiergegen richten sich die Beschwerden beider Beteiligten.

Die Widersprechende begehrt die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt. Sie sei ein bekanntes deutsches Unternehmen und der weltweit führende Hersteller von Motorsägen; sie produziere und vertreibe weltweit unter der weltweit geschützten Marke "STIHL" (in der grafischen Ausgestaltung der Marke 2 000 060) auch andere Produkte. Die Markeninhaberin sei ein kleineres taiwanesisches Unternehmen, das von einem Herrn C... beherrscht werde und sich mit Produktpiraterie befasse. Diesem Zweck solle auch die angegriffene Mar-

ke dienen, die auf den Kopf gestellt mit der Widerspruchsmarke 2 000 060 nahezu identisch sei:

Stihl

Auch die Waren, hinsichtlich derer die Markenstelle den Widerspruch zurückgewiesen habe, seien solchen aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 2 000 060 ähnlich. Die unter der Marke "STIHL" von der Widersprechenden vertriebenen Motorsägen enthielten teilweise Generatoren; das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 2 000 060 beinhalte auch "Teile der vorgenannten Waren", so daß Warenidentität bestehe.

Andere Unternehmen, die in den fraglichen Produktbereichen tätig seien, böten ebenfalls elektrische Generatoren an. Die Vertriebswege hierfür seien im Prinzip dieselben wie für das Produktprogramm der Widersprechenden; es werde auch der gleiche Abnehmerkreis angesprochen. Nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts seien elektrische Motoren ähnlich im Verhältnis zu Generatoren; viele der Waren aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthielten Elektromotoren. Entsprechendes gelte für Maschinengetriebe und Transmissionsgetriebe.

Verwechslungsgefahr bestehe auch zwischen der angegriffenen Marke und den beiden international registrierten Widerspruchsmarken, die ua für Verbrennungsmotoren und Elektromotoren geschützt seien.

Die Markeninhaberin begehrt die Zurückweisung des Widerspruchs insgesamt. Sie meint, der Widerspruch sei unzulässig, weil sich aus ihm nicht die Identität der Widersprechenden ergebe, zumal nunmehr nicht mehr die Fa. S...,

sondern die Fa. S1... AG & Co als Widersprechende und Beschwerdeführerin bezeichnet werde.

Die jüngere Marke bedeute übersetzt "7 Hügel", was der Verkehr auch erkenne. Auf den Kopf gestellt, werde sie als "S7 IHL" erkannt werden; keinesfalls werde die "7" als "T" gelesen werden. Es bestehe auch keine Veranlassung, davon auszugehen, daß der Verkehr die Marke auf dem Kopf stehend wahrnehme, denn üblicherweise würden Marken so angeordnet, daß sie immer in aufrechter Position stünden. Es handele sich bei den beanspruchten Waren auch um solche, die von sachkundigen Verkehrskreisen erst nach längerer Überlegung gekauft würden; bei der genaueren Betrachtung werde der Verkehr die Unterschiede der Marken ohne weiteres erkennen.

Motoren und Antriebe seien keine wesensbestimmenden Bestandteile von Motorsägen und diesen daher nicht ähnlich. Vielmehr seien in motorbetriebenen landwirtschaftlichen Geräten die Motoren und Antriebe in der Regel Standardprodukte von Drittherstellern, die in einer Vielzahl von unterschiedlichen Geräten Verwendung finden könnten. Entsprechendes gelte für Getriebe.

Die Widersprechende hat einen Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Waiblingen vorgelegt, aus dem hervorgeht, daß die Änderung ihrer Firma (von "Andreas Stihl") in "S1... AG & Co." am 19. März 1998 in das Handelsregister eingetragen wurde.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Auf die zulässige und begründete Beschwerde der Widersprechenden war wegen bestehender Verwechslungsgefahr die Löschung der angegriffenen Marke auch hinsichtlich der nach dem Beschluß der Markenstelle noch verbliebenen Waren anzuordnen (MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2); die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, jedoch nicht begründet und war deshalb zurückzuweisen.

Die Ansicht der Markeninhaberin, der Widerspruch sei unzulässig, weil aus den Widerspruchsschriftsätzen nicht eindeutig die Identität des Widersprechenden hervorgehe, ist unzutreffend. Vielmehr ist diesen Schriftsätzen ohne jeden Zweifel zu entnehmen, daß es sich um einen Widerspruch der Inhaberin der jeweiligen Widerspruchsmarke handelt, die ausdrücklich in der Kurzbegründung als Widerspruchsführerin bezeichnet wird. Wie sich aus dem Handelsregisterauszug ersehen läßt, hat sich zwischenzeitlich die Firma (dh der Name, unter dem sie im Handelsverkehr auftritt, HGB § 17) der Widersprechenden, nicht aber ihre Identität geändert; sie firmiert nunmehr unter der im Rubrum angegebenen Bezeichnung.

Die Beschwerde der Widersprechenden war erfolgreich, weil aufgrund der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, die teils für identische, teils für ähnliche Waren bestimmt sind, mit der Gefahr von Verwechslungen in einem markenrechtlich relevanten Umfang zu rechnen ist.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit der Waren, vom Schutzzumfang der Widerspruchsmarken und von der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken (BGH BIPMZ 1995, 168, 171 - Oxygenol KK; Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 RdNr 14). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren zu berücksichtigen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfaßten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgegli-

chen werden und umgekehrt. Da die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je höher sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt, genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (EuGH GRUR 1998, 922 - "Canon"; MarkenR 1999, 236, 239 - "Lloyd/Loints"). Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auch, daß diese in der Regel nicht gleichzeitig wahrgenommen werden.

Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht eine hochgradige bildliche Ähnlichkeit dann, wenn die jüngere Marke auf dem Kopf stehend wahrgenommen wird. Derartige Fälle sind vorliegend der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrundezulegen. Denn daß beide Marken sowohl in ihrer Normalstellung wie auch auf dem Kopf stehend wahrgenommen werden, ist in Anbetracht der jeweils beanspruchten Waren nicht nur nicht auszuschließen, sondern praktisch unausweichlich, weil auf diesem Produktsektor die Marke üblicherweise auf der Ware und/oder auf der Verpackung angebracht wird. Ob dann die Marke in der Normalstellung oder um 180 Grad gedreht (auf dem Kopf stehend) wahrgenommen wird, richtet sich allein nach der Blickrichtung des Betrachters. So wird zB der Benutzer eines Rasenmähers, auf dessen Gehäuseoberteil sich eine der einander gegenüberstehenden Marken befindet, diese ggf in der Normalposition sehen, während jemand, der den im Verkaufslokal stehenden Rasenmäher von vorne betrachtet, die Marke um 180 Grad gedreht wahrnimmt (oder umgekehrt). Erst recht gilt dies bei üblicher Verwendung der Marke auf der Verpackung der Ware, von Zubehör oder von Ersatzteilen. Anders als zB in Etiketten, die sich am Kragen eines Blazers befinden, ist eine eindeutige Leserichtung bei den beanspruchten Waren häufig gerade nicht vorhanden. Die jüngere Marke stimmt mit der Widerspruchsmarke 2 000 060, wenn eines der einander gegenüberstehenden Zeichen um 180 Grad gedreht wahrgenommen wird, bis auf eine geringe Abweichung im zweiten Buchstaben überein; im Gesamteindruck liegt mithin hochgradige Ähnlichkeit vor.

Dies gilt nicht nur für die graphisch ausgestaltete Widerspruchsmarke 2 000 060, sondern ebenso für die beiden international registrierten Widerspruchsmarken, bei denen es sich jeweils um Wortmarken handelt. Diese genießen Schutz auch für jede andere verkehrsübliche Wiedergabeform, insbesondere für Großschreibung und den Wechsel gebräuchlicher Schrifttypen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, RdNr 65 zu § 9). Werden die Wortmarken "STIHL" in kursiven Blockbuchstaben geschrieben, was eine durchaus verkehrsübliche Wiedergabeform darstellt, dann ist (in um 180 Grad gedrehter Position eines der einander gegenüberstehenden Zeichen) auch zwischen ihnen und der jüngeren Marke eine hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit offensichtlich, und zwar auch dann, wenn das "S" etwas runder ausfällt als in der graphisch ausgestalteten Marke.

In klanglicher Hinsicht weisen die einander gegenüberstehenden Marken dann Identität auf, wenn - wovon jedenfalls bei markenrechtlich relevanten Teilen der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen ist, die die jüngere Marke auf dem Kopf stehend wahrnehmen - das zweite Zeichen als "T" und folglich das Markennwort als "STIHL" gelesen und ausgesprochen wird.

Daß der Verkehr die jüngere Marke als "7HILS" liest und ihm die Bedeutung "7 Hügel" entnimmt, ist dagegen unwahrscheinlich, weil der senkrechte Strich des ersten Zeichens dieser Zeichenfolge für eine "7" zu wenig geneigt ist. Abgesehen davon wird das englische Wort für "Hügel" auch mit Doppel-L geschrieben.

Zwischen den im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen und den von den Widerspruchsmarken erfaßten Waren besteht größtenteils Identität und im übrigen jedenfalls enge Ähnlichkeit. Der Beurteilung der Identität bzw Ähnlichkeit der Waren, hinsichtlich derer die Löschung angeordnet wurde, ist die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht entgegengetreten mit Ausnahme der Waren "Motoren und Antriebe (ausgenommen für Landfahrzeuge)"; diese sind iden-

tisch mit den im Warenverzeichnis der international registrierten Marke 165 777 enthaltenen "machines motrices à combustibles (sauf pour véhicules terrestres), moteurs électriques (sauf pour véhicules terrestres)".

Die im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltenen "Maschinengetriebe, Transmissionsgetriebe" sind identisch mit den durch die Widerspruchsmarke 2 000 060 erfaßten "Teilen der genannten Waren". "Elektrische Generatoren" sind mindestens hochgradig ähnlich den von der Widerspruchsmarke IR 165 777 erfaßten "moteurs électriques" (nach altem Recht gleichartig, vgl Richter/Stoppel, Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 10. Aufl, "Generatoren"). "Motoren und Antriebe für Landfahrzeuge" sind identisch mit den von der Marke IR 165 777 erfaßten "moteurs à combustion; moteurs électriques".

In Anbetracht der hochgradigen schriftbildlichen Ähnlichkeit und der nicht auszuschließenden klanglichen Identität der einander gegenüberstehenden Marken bei teilweiser Identität und teilweiser mindestens enger Ähnlichkeit der erfaßten Waren liegt die Gefahr von Verwechslungen auch bei den Waren auf der Hand, für die die Widerspruchsmarke nicht - wie für die im Warenverzeichnis enthaltenen Sägen - einen gerichtsbekannt sehr hohen Bekanntheitsgrad besitzt und damit hohe Kennzeichnungskraft aufweist. Auf die Beschwerde der Widersprechenden war daher die Löschung der angegriffenen Marke auch bezüglich der nach dem Beschluß der Markenstelle noch verbliebenen Waren anzuordnen; die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke war zurückzuweisen. Soweit es wegen der bereits aufgrund anderweitiger Verwechslungsgefahr angeordneten Löschung der jüngeren Marke auf die Widersprüche nicht mehr ankam, war auszusprechen, daß diese derzeit gegenstandslos sind.

Wegen der Kosten verbleibt es bei der Regelung des MarkenG § 71 Abs 1 S 2.
Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Hellebrand

Albert

Friehe-Wich

Pü

Abb. 1



Abb. 2

STIHL