



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 129/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Dezember 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 41 862

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Möbel, Polsterwaren, Matratzen, (nicht für medizinische Zwecke),
Spiegel, Bilderrahmen“

eingetragene Marke 398 41 862

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 748 095

MANUFACTUM,

die ua für die Waren

„Möbel, insbes Wohn- und Büromöbel und deren Teile, wie Sitzkissen und Polster, Spiegel, Rahmen“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar seien die beiderseitigen Waren teilweise sogar identisch, weshalb die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen beachtliche Abweichungen aufweisen müßten, um Verwechslungen hinreichend auszuschließen. Den hier zu fordernden Abstand hielten die Vergleichsmarken jedoch ein. Maßgeblich für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei hier der von der Rechtsprechung entwickelte Grundsatz, daß eine schutzunfähige Angabe für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein könne. Dieser Grundsatz habe zur Folge, daß der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufwiesen oder an freihaltebedürftige Angaben angelehnt seien, sich auf die jeweilige unter Umständen auch nur minimale eintragungsbegründende Eigenprägung beschränke. Dies sei vorliegend der Fall, denn die Vergleichsmarken konzentrierten sich im wesentlichen auf die zugrunde liegende beschreibende Angabe „Manufaktur“, wobei die Widerspruchsmarke durch die latinisierte Endung „um“ in „MANUFACTUM“ eine geringfügige Abweichung aufweise, während die angegriffene Marke verkürzt wiedergegeben worden sei und zusätzliche graphische Elemente enthalte. Beiden Vergleichsmarken liege die beschreibende Angabe „Manufaktur“ zugrunde, deren Sinngehalt „in Handarbeit hergestelltes gewerbliches Erzeugnis“ den inländischen Verbrauchern noch geläufig sei. Der Verkehr werde deshalb beiden Marken den Sachhinweis entnehmen, daß die betreffenden Waren aus einer Manufaktur stammten, denn es sei nicht ungewöhnlich, daß besonders kunstvolle Möbel nach alter Tradition in Handarbeit hergestellt würden. Beide Kennzeichnungen seien deshalb unter dem Aspekt der jeweiligen eintragungsbe-

gründenden Eigenprägung zu vergleichen. Insoweit reichten jedoch die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Kennzeichnungen aus, um eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ausgehend von der teilweisen Identität der beiderseitigen Waren verweist sie auf ihre erheblichen Umsätze und umfangreiche Werbung, die einen hohen Bekanntheitsgrad ihres Unternehmens jedenfalls im Ruhrgebiet, aber wohl auch im Bundesgebiet begründeten. Kenn- und Merkwort ihres Firmennamens „Manufactum Hoof & Partner KG“ sei der Bestandteil „Manufactum“. Schon mangels lateinischer Sprachkenntnisse werde der Verkehr die beiderseitigen Zeichen nicht in „Manus“ (= Hand) und „Factura“ (= machen) zerlegen und deshalb in der Widerspruchsmarke keine beschreibende Bedeutung suchen. Aufgrund der vorgetragenen umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarke und dem Umstand, daß „MANUFACTUM“ nicht unmittelbar an einem freihaltungsbedürftigen Begriff angelehnt sei, müsse zumindest von einer durchschnittlichen, wenn nicht gar gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Die angegriffene Marke, deren Angabe „EINE KOLLEKTION VON WK WOHNEN“ größtmäßig erheblich in den Hintergrund trete, werde von dem Zeichenelement „MANUFACT“ geprägt. Dieses stimme mit der Widerspruchsmarke bis auf die beiden Endbuchstaben „UM“ überein, so daß der Verkehr klanglichen Verwechslungen unterliege. Da es sich bei beiden Kennzeichnungen um sprechende Zeichen handle, die an den gleichen Begriff angelehnt seien, werde die klangliche Ähnlichkeit auch begrifflich unterstützt. Schließlich verfüge die Widersprechende auch über die Gemeinschaftsmarke 748 152 „Manufactum“ und – ihre Firmengruppe – auch über die deutsche Marke „Manuscriptum“. Alle drei Kennzeichen verwende sie im jeweiligen Jahreskatalog, weshalb davon auszugehen sei, daß der Verkehr eine gedankliche Verbindung von der angegriffenen Marke zur Widersprechenden herstelle, weil er „ManuFact“ als Teil einer Markenserie der Widersprechenden ansehe. Dementsprechend beantragt die Widersprechende die Aufhebung des an-

gefochtenen Beschlusses. Darüber hinaus regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie bestreitet die von der Widersprechenden behauptete umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke. Die beiderseitigen Kennzeichnungen seien nicht verwechselbar, denn die angegriffene Marke bilde eine logische Einheit und der Schutzzumfang der an die beschreibende Angabe „Manufaktur“ angelehnte Widerspruchsmarke sei eng zu bemessen, wofür die zweimalige patentgerichtliche Zurückweisung der Anmeldungen „Manufact“ spreche, weshalb auch der Bestandteil „ManuFact“ der angegriffenen Marke nicht allein prägend sein könne. Eine sog assoziative Verwechslungsgefahr bestehe ebenfalls nicht.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet, weil zwischen den sich gegenüberstehenden Marken keine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in dem Sinne auszugehen, daß ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgewogen wird und umgekehrt (vgl EuGH GRUR 1998; 397 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 203, 332 – Abschlußstück, mwNachw).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist im vorliegenden Fall von möglicher Identität auszugehen, denn beide Kennzeichnungen sind ua für

„Möbel“ bestimmt. Entgegen der von der Widersprechenden vertretenen Auffassung weist die Widerspruchsmarke „MANUFACTUM“ jedoch nur einen geringen Schutzzumfang auf, weil sie trotz des lateinischen Ursprungs besonders für Interessenten hochwertiger Möbel erkennbar an die beschreibenden, freihaltungsbedürftigen Angaben „Manufaktur, Manufakt“ mit der Grundbedeutung „(Erzeugnis menschlicher) Handarbeit“ angelehnt ist. Insoweit kann auf die Senatsentscheidung 26 W (pat) 48/95 – „ManuFact“, die die Beschwerdegegnerin zu den Akten gereicht hat, verwiesen werden. Mithin konnte die Widerspruchsmarke nur wegen der Abweichungen gegenüber der beschreibenden Angabe als Marke eingetragen werden. Der eingeschränkte Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist schließlich auch nicht etwa durch die von der Widersprechenden behaupteten, - von der Inhaberin der angegriffenen Marke jedoch bestrittenen -, umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarke erweitert worden. Die von der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 31. Januar 2003 und in der eidesstattlichen Versicherung ihres Prokuristen vom 6. Februar 2003 vorgetragenen Umsatzzahlen sind zwar erheblich, sie lassen aber nicht erkennen, in welchem Umfang diese Umsätze mit den hier relevanten Waren der Klasse 20 erzielt wurden. Hierauf bezogener Angaben hätte es jedoch bereits deshalb bedurft, weil es sich bei der Widersprechenden um einen Versandhandel handelt, der unter seiner Marke außer „Möbel“ ein umfangreiches weiteres Warenangebot vertreibt. Damit ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nach Maßgabe ihrer Eigenprägung, die dem Zeichen – trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe – die Eintragungsfähigkeit verleiht, eng zu bemessen (vgl dazu BGH GRUR 2003, 963, 964 – AntiVir/AntiVirus; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 323 mwNachw).

Gemessen an dem sich daraus ergebenden Prüfungsmaßstab reicht die Ähnlichkeit der angegriffenen Marke aus Rechtsgründen nicht für eine Bejahung einer Verwechslungsgefahr aus: Die Eigenprägung der Widerspruchsmarke „MANUFACTUM“ beruht – verglichen mit der beschreibenden Angabe „Manufaktur (Manufakt)“ – im wesentlichen auf der Verwendung des Buchstabens „C“ anstelle des „K“ und der (zusätzlichen) latinisierenden Endung „-UM“. Insbesondere

durch die dadurch begründete Mehrsilbe „-(T)UM“ unterscheidet sie sich von der angegriffenen Marke, auch wenn das jüngere Zeichen von dem Wort „MANUFACT“ im Sinne der Rechtsprechung geprägt wird, das sich darüber hinaus durch seine besondere graphische Gestaltung („ManuFact“) von der Widerspruchsmarke unterscheidet (vgl BGH WRP 2000, 173 – RAUSCH/ELFI RAUCH).

Die von der Widersprechenden angeführten Gesichtspunkte sind nicht geeignet, eine assoziative Verwechslungsgefahr zu begründen: Abgesehen davon, daß bei der Annahme einer derartigen mittelbaren Verwechslungsgefahr ohnehin Zurückhaltung geboten ist, liegen insbesondere keine Anhaltspunkte dafür vor, daß die Widersprechende im Verkehr bereits mit mehreren eigenen entsprechend gebildeten Serienmarken aufgetreten ist. Soweit die Widersprechende auf ihre Gemeinschafts-Wort-Bild-Marke 748 152 „Manufactum“ verweist, so unterscheidet sich diese (einzelne) Marke ohnehin nur durch den handschriftlich gestalteten Anfangsbestandteil „MANU-“ von der Widerspruchsmarke. Die weitere deutsche Marke „Manuscriptum“, die ihrer Firmengruppe gehört, vermag auch zusammen mit der Widerspruchsmarke keine Zeichenserie und damit keine mittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

Damit kann eine Übereinstimmung der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht bejaht werden, weshalb die Beschwerde zurückgewiesen werden mußte.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Absatz 2 MarkenG liegen nicht vor. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die vorliegende Entscheidung fußt auf der angeführten höchstrichterlichen Rechtsprechung.

Zu einer Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Albert

Eder

Kraft

Br/Na

Abb. 1

