



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 15/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 17 044

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Dr. Albrecht und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 22. Oktober 2001 aufgehoben.

Die Marke 398 17 044 wird für die Waren "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten" gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die für

Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Meß-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und –instrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse;

Buchbindeartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Telekommunikation; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten

am 15. April 1998 angemeldete und am 20. Oktober 1998 eingetragene farbige (rot, schwarz) Bildmarke siehe Abb. 1 am Ende

ist teilweise und zwar hinsichtlich der Waren "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten, Widerspruch erhoben aus der seit 21. Juni 1932 für

Umschlagpapier und Umschlagkarton

eingetragenen Wortmarke 446 307

Gutenberg.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass die Marken gut unterscheidbar seien, weil kein Anlass zur Verkürzung der angegriffenen Marke auf den Bestandteil "Gutenberg" bestehe. Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie weist darauf hin, dass von identischen Waren auszugehen sei und nur der Wortbestandteil Gutenberg kennzeichnungskräftig sei, was die Gefahr von Verwechslungen befürchten lasse.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet; die angegriffene Marke ist – soweit gegen ihre Eintragung Widerspruch erhoben wurde – wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke zu löschen.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2002, 627 – IMS).

Den Waren der eingetragenen Marke "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" und "Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten" stehen die für die Widerspruchsmarke geschützten

Waren "Umschlagpapier und Umschlagkarton" gegenüber. Umschlagpapier und Umschlagkarton sind Waren aus Papier und Pappe, so dass insoweit Warenähnlichkeit besteht. Verpackungsmaterial aus Kunststoff ist mit Umschlagpapier und Umschlagkarton nahezu identisch, da diese erfahrungsgemäß kaum unterschieden werden können. Verpackungsmaterial wird aus Papier und Kunststofffolien als Verbundmaterial in großem Umfang verwendet, wobei die Anteile der Werkstoffe je nach Einsatzgebiet in ihren Anteilen variieren und es insbesondere kunststoffbeschichtetes Papier gibt, so dass der Unterschied zwischen Verpackungsmaterial aus Papier und Kunststoff fließend geworden ist.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Der Name des Erfinders der Buchdruckerkunst enthält keinerlei beschreibenden Anklänge an die hier in Rede stehenden Waren.

Es besteht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Wegen des Grundsatzes, dass beim Vergleich zweier Marken vom jeweiligen Gesamteindruck auszugehen ist, reicht das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken noch nicht zur Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn der übereinstimmende Bestandteil als Stammbestandteil einer Serie der Widersprechenden wirkt, oder wenn es sich insoweit um einen solchen mit erhöhter Verkehrsgeltung handelt. Vielmehr kann dies auch dann vorliegen, wenn sonstige Umstände dies nahelegen. Diese liegen hier in der Markenbildung des angegriffenen Zeichens. Die angegriffene Marke besteht aus den Wortbestandteilen "Mainz" und "Gutenberg 2000" sowie einem graphischen Element, das möglicherweise ein äußerst stilisiertes, querliegendes "Schreibmaschinen-g" sein soll, als solches aber spontan nicht erkannt wird. Der Markenbestandteil "2000" bietet sich in der konkreten Markenbildung ausschließlich als Jahreszahl an. "Mainz" ist ein geographischer Begriff ("Gutenberg"-Stadt) und damit für die gegenständlichen Waren nicht kennzeichnungskräftig.

Somit ist auch in der angegriffenen Marke "Gutenberg" als das eigentliche Kennzeichen anzusehen. Insoweit stimmen die Marken überein und es besteht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens.

Zur Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Dr. Albrecht ist an der Unterschrift verhindert (Abordnung an das OLG München)

Sekretaruk

Winkler

Fa

Abb. 1

