

BUNDESPATENGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 29 W (pat) 255/03

Entscheidungsdatum: 18. Oktober 2006

Rechtsbeschwerde zugelassen: nein

Normen: § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

UHU-stic

1. Zur Verwechslungsgefahr zwischen einer jüngeren farbigen dreidimensionalen Marke und einer älteren ebenfalls farbig eingetragenen Wort-/Bildmarke trotz identischer Waren und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen des unterschiedlichen Gesamteindrucks.
2. Die Farbgestaltung eines als farbige Wort-/Bildmarke registrierten Zeichens ist nicht allein kollisionsbegründend beim Vergleich mit einer farbigen dreidimensionalen Marke.



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 255/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 31 492

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der gelb/weiß/schwarzen dreidimensionalen Marke Nr. 398 31 492



für die Waren der Klasse 1 und 16

Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für Büro-, Haushalts- und Bastlerzwecke, Tapetenkleister

wurde Widerspruch erhoben aus der farbigen Wort-/Bildmarke 1 022 591



eingetragen für die Waren der

Klasse 16: Klebstoffe für den Büro-, Haushalt-, Schul- und Bastelbereich.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch die Beschlüsse vom 12. Januar 2001 und vom 11. September 2003 zurückgewiesen. Bei den sich gegenüberstehenden Vergleichsmarken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Es handele sich um Waren des täglichen Bedarfs, die ohne besondere Sorgfalt erworben werden, auf denen sich die Vergleichszeichen allerdings identisch begegnen könnten. Die Widerspruchsmarke könne auch eine etwas überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für sich in Anspruch nehmen. Die angegriffene Marke halte allerdings den zu fordernden deutlichen Abstand ein. Gegenstand der Widerspruchsmarke sei eine Wort-/Bildmarke, bei der der Wortbestandteil „UHU stic“ jedoch keine Rolle spiele, da nur die Form kollisionsbegründend in Betracht komme. Die unterschiedliche Gestaltung von Drehvorrichtung und Verschlusskappe sei aber so individuell gestaltet, dass die beiden Marken leicht voneinander unterschieden werden könnten.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 1. Oktober 2003. Sie trägt vor, nicht die Form der Ware, sondern die farbliche Gestaltung sei kollisionsbegründend. Die Form des Stifts sei - wie die Markenstelle festgestellt habe - im Wesentlichen technisch bedingt. Bei der angegriffenen Marke weiche die Form auch nur geringfügig in Kappe und Drehvorrichtung ab. Da es sich um Waren des täglichen Bedarfs handle, werde dieser Unterschied den Verbrauchern kaum auffallen. Das Publikum werde sich jedoch wesentlich an der Farbgebung orientieren. Die angegriffene Marke verwende identische Farben, weshalb eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen sei. Hinzu komme eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die seit 1970 weltweit vertrieben werde. Dies sei auch durch eine Umfrage vom Juni 1997 gestützt. Ein weiteres Gutachten von April/Mai 2005 zeige außerdem, dass die Farbzusammenstellung gelb/schwarz für Klebstoffe von 62,8 % der Verwender von Klebstoffen einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werde und damit verkehrsdurchgesetzt sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2001 und 11. September 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 398 31 492 anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie darauf, dass der Wortbestandteil in der Widerspruchsmarke nicht vernachlässigt werden könne, da sich der Verbraucher primär an Markennamen und nur sekundär an anderen Kennzeichnungselementen wie Farben und Formen orientiere. Das Publikum werde deshalb die Wort-/Bildmarke

der Widersprechenden als „UHU stic“ bezeichnen, den anderen Klebestift als „no name“-Produkt dagegen davon unterscheiden. Aber selbst wenn man den Wortbestandteil außer Acht lasse, seien die beiden Marken in Form und Farbaufteilung so unterschiedlich, dass eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden könne. Die von der Widersprechenden vorgelegte Umfrage entfalte im Übrigen keinerlei Aussagewert für das vorliegende Verfahren. Daraus ließen sich nur Rückschlüsse auf die Bekanntheit eines schwarz/weiß/gelben Klebestifts ziehen, nicht jedoch zur Verwechselbarkeit der beiden verfahrensgegenständlichen Stifte.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Zeichenähnlichkeit ist zu gering, um für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen begründen zu können (§ 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61 - Rn. 12 - Coccodrillo; GRUR 2005, 419, 423 - Räucherkatze; GRUR 2004, 775, 776 - EURO 2000; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Diese Grundsätze gelten auch für dreidimensionale Marken (BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschlussstück).

1.1. Zwischen den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „Klebstoffe für Büro-, Haushalts- und Bastlerzwecke“ und den für die Widerspruchsmarke einge-

tragenen Waren „Klebstoffe für den Büro-, Haushalt-, Schul- und Bastelbereich“ besteht Identität. Zu den Waren „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, Tapetenkleister“ besteht enge Ähnlichkeit, da sie regelmäßig aus denselben Betrieben stammen und teilweise in den Vertriebswegen (z. B. Baumärkte) übereinstimmen. Die jüngere Marke muss daher einen großen Abstand zur prioritätsälteren Marke einhalten.

1.2. Zugunsten der Widersprechenden kann von erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, auch wenn sich diese für die eingetragene Wort-/Bildmarke nicht aus den vorgelegten Gutachten ergibt. Das von der Widersprechenden vorgelegte Umfragegutachten aus dem Jahr 1997 fragt nämlich nicht die Bekanntheit der eingetragenen, verfahrensgegenständlichen Wort-/Bildmarke ab, sondern ein Bild, bei dem der Wortbestandteil durch schwarze Balken ersetzt ist. Wäre die Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil abgefragt worden, hätte aufgrund der Wortfolge jeder Befragte das Herkunftsunternehmen des Stiftes benennen können. Auch das Umfragegutachten aus dem Jahr 2005 kann eine erhöhte Kennzeichnungskraft für die Widerspruchsmarke nicht begründen, da es in dem neueren Gutachten um die Verkehrsdurchsetzung der Farben gelb/schwarz als solche für Klebestifte, aber nicht um die hier streitige Wort-/Bildmarke geht. Der Senat ist aufgrund eigener Erkenntnisse (vgl. BGH GRUR 2002, 550, 552 - Elternbriefe) jedoch davon überzeugt, dass der Wort-/Bildmarke Nr. 1 022 591 - wegen der naturgetreuen Abbildung des Produkts - eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt. Der Klebestift als solcher begegnet in seiner tatsächlich körperlichen Aufmachung, die der Benutzung der Wort-/Bildmarke entspricht, den Mitgliedern des Senats nahezu täglich in Haushalt und Büro.

1.3. Dennoch reicht der demnach deutlich zu wahrende Abstand der Vergleichsmarken voneinander aus, um eine Verwechslung für den Verkehr auszuschließen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen

Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird. Es ist dabei von dem das Kennzeichnungsrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 865 - Mustang). Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs kommt es beim Vergleich einer dreidimensionalen Marke mit einer traditionellen Wort-/Bildmarke darauf an, ob der Verkehr in der Form oder Farbe ein selbständiges Kennzeichnungsmittel sieht. Er fasst die Formgestaltung einer Ware dabei regelmäßig nicht in gleicher Weise als Herkunftshinweis auf, wie dies bei Wort- und Bildmarken der Fall ist, weil es bei der Form zunächst um eine funktionelle und ästhetische Gestaltung der Ware selbst geht. Auch eine ausgeprägte Raumform kann in ihrer Wirkung im Rahmen der Gesamtaufmachung durch andere Gestaltungselemente, wie z. B. Wortelemente, überlagert werden (BGH GRUR 2003, 332, 334 - Abschlussstück). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in bildlicher Hinsicht ist außerdem davon auszugehen, dass bei einem Wort-/Bildzeichen neben dem Wortbestandteil auch die Bildbestandteile dessen Gesamteindruck mitprägen, sofern es sich nicht um eine nichtssagende Graphik handelt (BGH GRUR 2005, 419, 423 - Räucherkatze).

1.3.1. Vergleicht man unter diesen Gesichtspunkten die jüngere und die Widerspruchsmarke sind die Unterschiede dabei größer als die Gemeinsamkeiten, so dass keine unmittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen ist. Nur wenn ein einzelner Zeichenbestandteil eine besondere das gesamte Zeichen allein prägende Kennzeichnungskraft aufweist, so dass die anderen Bestandteile im Gesamteindruck in den Hintergrund treten, käme eine Verwechslungsgefahr in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Gemeinsam ist beiden Zeichen, dass es sich - einmal als Formmarke, einmal als Wort-/Bildmarke - um die Darstellung einer Stiftform für Klebstoffe handelt, die in ähnlicher Farbgebung, allerdings mit unterschiedlicher Wertigkeit der Farben auftritt. Die Marken unterscheiden sich

dagegen in konkreter Form, Verteilung der Farben und durch einen Wortbestandteil.

Die Form der beiden Vergleichsmarken ist unterschiedlich. Die jüngere Formmarke fällt auf durch die gerundete Verschlusskappe, die an eine sechskantige Hutmutter erinnert und dem Stift daher ein eher technisches, schraubenähnliches Aussehen verleiht. Die Verschlusskappe der Widerspruchsmarke ist dagegen rund, flach und leicht geriffelt. Die Drehvorrichtung der jüngeren Marke nimmt die Form der Verschlusskappe insoweit auf, als sie das Aussehen einer sechskantigen Flachmutter hat. Bei der prioritätsälteren Marke ist die geriffelte Drehvorrichtung deutlich länger als die Verschlusskappe, wobei die Riffelung erheblich größer als diejenige der Verschlusskappe ist.

Darüber hinaus sticht dem Betrachter die in schwarzen Lettern mittig angebrachte Aufschrift deutlich ins Auge. Sie nimmt ca. ein Viertel des gesamten Klebestifts und ca. ein Drittel der gelben Fläche ein. Dieser auffällige Wortbestandteil findet in der jüngeren Marke, die bloße Formmarke ohne Aufschrift ist, keine Entsprechung.

Die Farbgestaltung der Widerspruchsmarke kann auch nicht allein kollisionsbegründend sein, da gerade nicht eine konturunbestimmte, abstrakte Farbmarke, sondern die - konkrete - farbige Wort-/Bildmarke registriert ist. Grundsätzlich können sowohl die Form der Ware als auch die Farben zu den Zeichen gehören, die eine Marke ausmachen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 631 ff. - Rn. 31 - Dreidimensionale Tablettenform I). Hier ist jedoch nicht davon auszugehen, dass die Warenform als Erstmarke und die farbige Gestaltung als Zweitmarke zusammentreffen und sich in der Kennzeichnung überlagern, da die Widerspruchsmarke in einer bestimmten Markenkategorie, nämlich als farbige Wort-/Bildmarke eingetragen ist. Andernfalls würde man die Festlegung durch die gewählte Markenkategorie nicht berücksichtigen und der Bildmarke einen zu weiten Schutzzumfang zugestehen. Bei dieser Zergliederung in Erst- und Zweitmarke würde ebenfalls nicht berücksichtigt, dass bei einer Wort-/Bildmarke das Wortelement den Gesamteindruck mitprägt.

1.3.2. Es besteht auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. Durch die Farbwahl der jüngeren Marke mag zwar „assoziativ“ durchaus eine Ähnlichkeit zwischen beiden Marken hergestellt werden. Nach der Rechtsprechung (EuGH GRUR 1998, 387 - SABEL; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 26 - Coccodrillo) genügt es jedoch nicht, wenn die Übereinstimmung lediglich in einer allgemeinen, nicht herkunftshinweisenden, rein assoziativ gedanklichen Verbindung besteht und das Publikum einen Zusammenhang zwischen den Zeichen nur deshalb sieht, weil das eine Zeichen die Erinnerung an das andere weckt, ohne zu Verwechslungen zu führen. Für die Annahme assoziativer Verwechslungsgefahr im rechtserheblichen Sinn (Ströbele/Hacker, 8. Aufl., § 9 Rn. 316 ff.) fehlt es an der tatsächlichen Ausgestaltung, die es nahe legt hier vom selben Hersteller auszugehen. Die assoziative Ähnlichkeit kann dabei darauf beruhen, dass ein Bestandteil den Verkehr an ein Zeichen erinnert, das er in der Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Es reicht nicht aus, wenn der übereinstimmende Bestandteil den Gesamteindruck eines der Zeichen lediglich mitbestimmt (BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 19 - Coccodrillo). Dies ist für die Farbgestaltung der Widerspruchsmarke hier aber der Fall. Farben, Form und Wort sind jeweils gleichgewichtig dem Gesamteindruck nach in der jeweiligen Marke vertreten. Ihre Verteilung und das Ausmaß des Auftretens von Form oder Farbe ist jedoch jeweils so unterschiedlich, dass das jüngere Zeichen nicht die Erinnerung an das ältere zu wecken geeignet ist.

Dem farblichen Eindruck der jüngeren Marke nach, ist die Farbe „weiß“ quantitativ stärker vertreten als die beiden anderen Farben. Die Verschlusskappe ist gelb, die Stifthülse im Mittelteil weiß, die Drehvorrichtung dagegen schwarz. Bei der farbigen Wort-/Bildmarke der Widersprechenden sind die Farben weiß/gelb/schwarz völlig anders verteilt. Hier sind die Verschlusskappe und das Drehelement weiß, die mittlere Stifthülse gelb mit einer Aufschrift in schwarzen Lettern. Demnach ergibt sich optisch eine völlig andere Gewichtung der Farbgestaltung. Der Verkehr geht deshalb nicht davon aus, dass beide Stifte vom selben Hersteller stammen, selbst wenn dieselben Farben verwendet werden.

Die Kollisionszeichen weisen somit eine Vielzahl unterschiedlicher Merkmale hinsichtlich des Wortbestandteils, bei dem es überhaupt keine Übereinstimmung gibt, als auch hinsichtlich der Form und der farblichen Aufteilung auf. Die Zeichenähnlichkeit ist deshalb selbst bei unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und bei der gegebenen Warenidentität zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

2. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften