



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 244/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. Dezember 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 85 332

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für zahlreiche Waren der Klassen 02, 07 und 09, u. a. für

„Lackierwalzen und Presseure; Lackiermaschinen für Druckerei-
erzeugnisse“

am 15. Februar 2001 eingetragene und am 22. März 2001 veröffentlichte Wort-
marke Nr. 300 85 332

„betaJET“

ist am 30. April 2001 Widerspruch, beschränkt auf die oben genannten Waren, er-
hoben worden aus der Wort-Bild-Marke 884 511

S A T A j E T ,

die am 17. August 1978 eingetragen wurde und geschützt ist für die Waren „Farbspritzpistolen“.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen mit der Begründung, die angegriffene Marke halte auch den im Bereich sehr ähnlicher Vergleichswaren geforderten weiten Abstand aufgrund der in jeder Hinsicht deutlichen Unterschiede ein. Die Übereinstimmung in der Endsilbe „jet“ werde vom Verkehr nur wenig beachtet, weil es sich um eine im Drucktechnikbereich gängige Endung der Werbesprache handele.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, in welcher sie ausführt, dass ihrer Marke aufgrund intensiver Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Unter diesen Umständen könne wegen der großen buchstabenmäßigen Übereinstimmungen die Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, zumal der Bestandteil „jet“ im Fachgebiet der Lackiermaschinen gerade keine beschreibende Bedeutung aufweise, was die hier angesprochenen Fachkreise und fachkundigen Endabnehmer aus dem Heimwerkerbereich auch wüssten.

Darüber hinaus bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke zu einer Markenserie gehöre, die für viele unterschiedliche Produkte der Widersprechenden eingesetzt werde, und die angegriffene Marke als weitere Serienmarke der Widersprechenden aufgefasst werde.

Die Widersprechende beantragt,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Zurückweisung der Beschwerde.

Sie bestreitet sowohl die rechtserhaltende Benutzung als auch die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung mit der Begründung, dass sich die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht mit der Widerspruchsmarke auseinandersetzen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber in der Sache unbegründet; denn zwischen den Marken besteht insoweit keine relevante Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Der Widerspruch bleibt aber nicht schon deshalb der Erfolg versagt, weil wegen der bestrittenen Benutzung die Widerspruchsware „Farbspritzpistolen“ nicht berücksichtigt werden könnte.

Auf die von der Markeninhaberin zulässigerweise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende unter Vorlage von umfangreichem Material zur Glaubhaftmachung zunächst einmal in tatsächlicher Hinsicht ausreichend dargelegt, dass sie die Widerspruchsmarke in den hier relevanten Zeiträumen von 1996 bis 2001 sowie bis heute umfangreich als Kennzeichnung für eine Farbspritzpistole verwendet hat bzw. noch verwendet. Das ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 12. Juni 2007 und der Abbildung der Farbspritzpistole in den Anlagen A 11a, 11b, 11 d, 11 e und A 13. Selbst wenn die Widerspruchsmarke nicht völlig mit der eingetragenen Form übereinstimmt, so bewegen sich die Abwandlungen im Rahmen von Modernisierungen vom Schriftbild, die zulässig sind (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 26 Rdn. 97 m. w. N.), zumal ihre Art vom Verkehr nicht bewusst wahrgenommen wird (vgl. Ströbele a. a. O. Rdn. 96 m. w. N.). Es handelt sich auch insofern noch um eine rechtser-

haltende Benutzung, als die Widerspruchsmarke regelmäßig nicht in Alleinstellung, sondern im Kontext mit dem Firmennamen der Widersprechenden und weiteren Zusätzen in Erscheinung tritt, worin die Markeninhaberin eine unzulässige Veränderung der eingetragenen Form sieht. Indessen ist bei der Beurteilung der Benutzung einer Marke abweichend von ihrer eingetragenen Form, etwa durch Verwendung von Zusätzen, Weglassungen, Trennungen, Änderung der Größenverhältnisse usw., allein auf § 26 Abs. 3 MarkenG abzustellen, mithin festzustellen, ob durch die konkrete Benutzung der kennzeichnende Charakter der Marke verändert wird. Vorliegend wird die Widerspruchsmarke erkennbar als Zweitmarke neben der Firmenkennzeichnung eingesetzt, und zwar in der Weise, dass die beiden Marken räumlich übereinander angeordnet sind. Es handelt sich hierbei um eine typische Mehrfachkennzeichnung von Waren, wobei beide Marken ihre betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen, ohne dass etwa ein neuer Gesamtbegriff oder eine neue Gesamtmarke entsteht, in der die Widerspruchsmarke in den Augen des Verkehrs aufgeht oder zumindest völlig zurücktritt. Dass auf den eingereichten Fotografien von der Farbspritzpistole weitere Zusätze in Gestalt von Zahl-Buchstabenkombinationen und beschreibenden Angaben wie „DIGITAL“ vorkommen, ist markenrechtlich irrelevant, wenn sie lediglich als Typenkennungen oder Modellreihenhinweis erkennbar sind (vgl. Ströbele, a. a. O., Rdn. 86 m. w. N.), wie das hier der Fall ist. Damit lässt sich aber von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke in ihrer konkreten Verwendung nicht sprechen, d. h. die Art ihrer Verwendung steht der Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht entgegen.

Der Senat hat schließlich auch keine Bedenken, die Benutzung im Hinblick auf den Umfang des Warenabsatzes anzuerkennen, selbst wenn die in der eidesstattlichen Versicherung angegebenen Stückzahlen, die seit 1996 jährlich bei rund 90.000 Stück lagen, nach eigenen Angaben allenfalls zu 40 % im Inland abgesetzt wurden. Sogar bei einem Inlandsabsatz von nur 13% im Jahre 2006/2007 liegt angesichts der Gesamtstückzahl von über 110.000 Farbspritzpistolen, die mit der Marke gekennzeichnet sind, ein Vertrieb von rund 15.000 Einheiten noch weit über

der Grenze, die Zweifel an der Ernsthaftigkeit einer wirtschaftlich sinnvollen Markenverwendung auslösen könnten, zumal es sich um einen begrenzten Abnehmerkreis handelt.

Hingegen hält der Senat die eingereichten Unterlagen zum Beleg einer besonders intensiven Benutzung nicht für so aussagekräftig, dass der Widerspruchsmarke über die durchschnittliche Kennzeichnungskraft hinaus ein erhöhter Grad zugebilligt werden könnte, wozu alle relevanten Umstände einzubeziehen sind. Hierzu gehören neben ihrer originären Schutzfähigkeit der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn.191).

Allein aus den eingereichten Benutzungsunterlagen lässt sich eine intensive Benutzung nicht ableiten, zumal Angaben über den Gesamtmarkt und den Anteil der Widerspruchsmarke fehlen; auch der in der eidesstattlichen Versicherung genannte Anteil von 60% im Bereich der Kraftfahrzeugreparaturlackierung reicht nicht aus, zumal die Ausgangsgröße für diese Angabe nicht erkennbar und von der Markeninhaberin ebenso bestritten ist wie die die Behauptung der Widersprechenden, dass etwa drei Viertel aller Lackierer in Deutschland die Farbspritzpistolen der Widersprechenden benutzten, von denen rund 80% mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet seien. Zudem beziehen sich die Unterlagen ganz überwiegend nur auf die Bezeichnung „SATA“, die der Widerspruchsmarke nicht automatisch zugerechnet werden kann. So hat auch das Verkehrsgutachten vom Januar 2004 die Bekanntheit der Form der Farbspritzpistole der Widersprechenden bzw. der Bezeichnung „SATA“ zum Gegenstand. Immerhin kann der Marke aber unter Berücksichtigung des geltend gemachten Werbeaufwandes und der langjährigen Benutzung ein Schutzbereich am oberen Rand des normalen Schutzzumfanges eingeräumt werden.

Dies führt im Wechselspiel der weiteren Faktoren, die zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu würdigen sind, insbesondere der Waren- und Markenähnlichkeit, zu einem ausreichenden Markenabstand. Denn weder Waren- noch Markenähnlichkeit sind so eng, dass mit entscheidungserheblichen Verwechslungen gerechnet werden müsste.

Zwischen den von der Widersprechenden benutzten „Farbspritzpistolen“ und den angegriffenen Waren, insbesondere Lackiermaschinen, besteht allenfalls eine Ähnlichkeit, aber keine Identität, wie die Widersprechende meint. Wenn sie sich darauf beruft, dass eine Farbspritzpistole letztlich auch eine Lackiermaschine darstelle, so verwischt sie damit die Grenzen der im Verkehr herrschenden Vorstellungen über Maschinen. Sowohl von den regelmäßigen Herstellungsstätten als auch von ihrer Beschaffenheit unterscheiden sich die Vergleichswaren. Das gilt uneingeschränkt für die Lackierwalzen und Presseure (Gegendruckwalzen) im Druckgewerbe, aber auch für die Lackiermaschinen, bei denen die Widerspruchsware allenfalls zu den mit eingebauten Einzelteilen gehören kann, die in der Regel nicht ähnlich mit der Hauptware sind (vgl. Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 76 m. w. N.). Zudem erscheint in technischer Hinsicht zweifelhaft, dass eine Farbspritzpistole bei den hier angegriffenen „Lackiermaschinen für Druckereierzeugnisse“ eingesetzt wird. Belege hierfür hat die Widersprechende nicht vorgelegt. Lediglich im Verwendungszweck als Mittel zum Farbauftrag und als sich möglicherweise einander ergänzende Waren mögen gewisse Berührungspunkte vorliegen.

Besteht somit eine Ähnlichkeit allenfalls im mittleren Bereich, reicht der daraus resultierende erforderliche Abstand zwischen den Vergleichsmarken ohne Weiteres. Zwar weisen diese große Übereinstimmungen in der Buchstabenfolge auf. Hingegen am Wortanfang, der im Allgemeinen stärker beachtet wird als die übrigen Markenteile (vgl. Hacker a. a. O. Rdn. 131, 143 m. w. N.), weichen sie markant und unverwechselbar voneinander ab. Dagegen kann die Übereinstimmung am Wortende eine Verwechslungsgefahr nicht entscheidend fördern. Denn hierbei handelt es sich durchaus um einen beschreibenden Begriff im Zusammenhang mit

Lackierarbeiten und auch mit Farbspritzpistolen. Dies ergibt sich nicht nur aus den von der Markenstelle ermittelten Unterlagen, sondern auch aus technischen Wörterbüchern, wonach die Bedeutung von „Jet“ im Sinne von „(Farb)düse, Spritzstrahl“ in Wortverbindungen wie „spray jet“ nachzuweisen ist (vgl. Langenscheidts Fachwörterbuch Technik und angewandte Wissenschaften, 2002, Deutsch-Englisch, S. 602 re. Sp.; Englisch-Deutsch, S. 1858, re. Sp.; Kucera, Wörterbuch der exakten Naturwissenschaften und der Technik, Englisch-Deutsch (2005), S. 1509 li. Sp.; Deutsch-Englisch (2002), S. 359, re. Sp.). Selbst der Besitzer eines Tintenstrahldruckers kennt den Begriff des „ink jet printers“ (vgl. auch PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch (2001), S. 421 re. Sp.).

Zwar sind auch schutzunfähige oder schwache Bestandteile mit zu berücksichtigen, die sogar die Verwechslungsgefahr mit herbeiführen, wenn auch im Übrigen große Übereinstimmungen bestehen (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX). In einteiligen Wortmarken kommt allerdings in der Regel den abweichenden kennzeichnungsstärkeren Markenteilen eine stärkere und dann die Verwechslungsgefahr ausschließende Bedeutung zu (vgl. Hacker a. a. O. Rdn. 214, 217 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall sorgt der Wortanfang für den erforderlichen Zeichenabstand. Mit ihm ändert sich nicht nur die Vokalfolge, die bei der klanglichen Verwechslungsgefahr mitentscheidend ist, sondern auch das Klangbild ändert sich durch den abweichenden Anfangskonsonant gravierend, da der Zischlaut „S“ vor allem am Wortbeginn gegenüber dem Verschlusslaut „b“ deutlich zur Geltung kommt. Darüber hinaus sorgt der Sinngehalt von „beta“ - als Bezeichnung für einen häufig benutzten griechischen Buchstaben allgemein bekannt - in der angegriffenen Marke für ein sicheres Auseinanderhalten. Berücksichtigt man schließlich, dass sich hier Spezialwaren gegenüberstehen, von denen zumindest die Waren der angegriffenen Marke an Fachleute gerichtet sind, die regelmäßig größere Sorgfalt im Umgang mit Kennzeichnungen walten lassen und auch kleinere Unterschiede schneller bemerken, dann ist mit relevanten Verwechslungen nicht mehr zu rechnen, da es nur noch auf diesen engen Verkehrskreis ankommt (vgl. Hacker a. a. O., Rdn. 112 m. w. N.). Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall ent-

scheidend von der Markensituation in der Entscheidung „NEURO-VIBOLEX - NEURO-FIBRAFLEX“ (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX), bei der sich identische Waren gegenüberstanden, auch Endverbraucher betroffen waren, die Abweichung nur in der Zeichenmitte auftrat und kein geläufiger Sinngehalt in der jüngeren Marke für den nötigen Abstand sorgte.

Angesichts der genannten Umstände reichen die Unterschiede am Wortanfang auch im Schriftbild zur Vermeidung einer relevanten Verwechslungsgefahr aus.

Schließlich liegen auch nicht die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr vor. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um einen eng auszulegenden Ausnahmetatbestand handelt, bei dem strenge Anforderungen an die Wesensgleichheit der Markenbildung zu stellen sind, kann jedenfalls auf die Übereinstimmung der Marken in einer beschreibenden Angabe oder originalitätsschwachen Begriffen nicht abgestellt werden (vgl. Hacker a. a. O. Rdn. 327 m. w. N.), wie das hier auf den Bestandteil „Jet“ zutrifft. Anhaltspunkte für eine Verkehrsdurchsetzung von „Jet“ zugunsten der Widersprechenden liegen nicht vor.

Mangels einer relevanten Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 884 511 konnte der Widerspruch keinen Erfolg haben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein Richterin Hartlieb war wegen Beurlaubung an der Unterschrift gehindert.

Paetzold

Dr. Vogel von Falckenstein

Ko