

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 106/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 27 557

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 2000 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 31 509 angeordnet worden ist. Dieser Widerspruch wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das am 16. Mai 1998 zur farbigen Eintragung angemeldete Bildzeichen

siehe Abb. 1 am Ende

ist am 5. November 1998 für die Waren und Dienstleistungen „Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung für Restaurants; Gerichte und Fertiggerichte aus Fleisch, Fisch oder Käse in Verbindung

mit Brot, Brötchen oder Teig; Pommes Frites“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. Dezember 1998.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 18. November 1996 für die Dienstleistungen „Beherbergung und Verpflegung von Gästen, Hotel-Reservierungen für andere, Party-Service; Leitung und Verwaltung von Hotels und Gaststätten“ eingetragenen Wort-/Bildmarke 396 31 509

siehe Abb. 2 am Ende

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss vom 20. April 2000 die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich Waren und Dienstleistungen "Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Gerichte und Fertiggerichte aus Fleisch, Fisch oder Käse in Verbindung mit Brot, Brötchen oder Teig; Pommes Frites" wegen bestehender Verwechslungsgefahr angeordnet und im übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von insoweit möglicher Identität der Waren und Dienstleistungen und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe die jüngere Marke einen deutlichen Markenabstand einzuhalten. Dieser sei nicht mehr gewahrt, da eine Gefahr von begrifflichen Verwechslungen bestehe.

Ebenso wie die jüngere Marke unschwer wegen des großen bunten Schnabels des abgebildeten Vogelkopfes als Tukan erkannt und auch so benannt werde, sei auch auf Seiten der Widerspruchsmarke davon auszugehen, dass diese verkürzt mit dem prägenden Wortbestandteil "Tucan's" den Begriff "Tukan" wiedergegeben werde, zumal dies durch die Vogelabbildung nahegelegt sei. Denn bei einem Zu-

sammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einem Markenzeichen komme dem Wortbestandteil in der Regel als die kürzeste und einfachste Bezeichnungsförm prägende Bedeutung zu, wobei der Verkehr, der in brasilianischen Restaurants verkehre, auch erkennen werde, dass es sich bei den weiteren Wortbestandteilen "Rodizio Restaurant" um einen lediglich beschreibenden und deshalb nicht zur Kennzeichnung beitragenden Hinweis auf die brasilianische Spezialität "Rodizio" in Verbindung mit einer Etablissementangabe handele. Da das in "Tucan's" zusätzlich enthaltene Genitiv- "s" in der Regel kaum beachtet oder häufig überhört bzw vernachlässigt werde, stelle "Tucan's" die erschöpfende, naheliegende und ungezwungene Benennung des in der jüngeren Marke abgebildeten Tukans dar. Es bestehe deshalb für einen nicht unbeachtlichen Teil des Verkehrs eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr. Hinzu komme ein weiterer Teil des Verkehrs, der die Marken zwar nicht unmittelbar verwechsle, wegen der begrifflichen Übereinstimmung der Marken aber davon ausgehe, dass es sich um verschiedene (Tucan)-Marken desselben Unternehmens handele, so dass auch eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke mit dem (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss vom 20. April 2000 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den auch insoweit Widerspruch zurückzuweisen.

Die Markenstelle stelle fehlerhaft hinsichtlich der maßgeblichen Verkehrskreise ausschließlich auf die Besucher brasilianischer Restaurants ab, statt auf alle potentiellen Restaurant-Besucher. Der Mehrzahl dieses Personenkreises sei jedoch die Bedeutung des Begriffs "Rodizio" unbekannt. Daher trete die Angabe "Rodizio-Restaurant" in ihrer kennzeichnenden Bedeutung nicht hinter den Bestandteil "Tucan's" zurück. Auch die übrigen bildlichen Markenbestandteile seien nicht nur schmückendes Beiwerk und für den maßgeblichen Gesamteindruck ebenso wie

das Genitiv-"s" von wesentlicher Bedeutung. Danach sei nicht nur eine schriftbildliche und klangliche, sondern auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Die entgegenstehende Annahme der Markenstelle komme im übrigen - selbst wenn man eine auf "Tucan's" verkürzte Wiedergabe der Widerspruchsmarke unterstelle - einem nur Marken mit starker Verkehrsgeltung vorbehaltenen Motivschutz gleich, der unabhängig von Anteil und Gewicht des gesprochenen Worts am Schutzgegenstand der Wort-/Bildmarke den Schutzbereich der Marke bestimmen würde. Auch werde der Verkehr aufgrund der Gestaltung der jüngeren Marke als "Tukankopf" gegenüber derjenigen der Widerspruchsmarke nicht eine gedankliche Verbindung zwischen den Marken bzw deren Inhaber knüpfen, sondern hierin allenfalls einen - im Zusammenhang mit Gaststätten nicht ungewöhnlichen - Hinweis auf Waren oder Dienstleistungen aus Süd- oder Mittelamerika sehen.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschluss sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG). Sie hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken auch hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren zur Entscheidung stehenden maßgeblichen Konstellation der Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss in dem angegriffenen Umfang aufzuheben und auch insoweit der Widerspruch zurückzuweisen war (§§ 43 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1, MarkenG).

1.) Danach können sich die gegenüberstehenden Marken bei den identischen Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" begegnen. Im übrigen ist jedenfalls hinsichtlich der von der jüngeren Marke beanspruchten und der Löschungsanordnung des angegriffenen Erinnerungsbeschlusses erfassten Waren "Gerichte und Fertiggerichte aus Fleisch, Fisch oder Käse in Verbindung mit Brot, Brötchen oder Teig; Pommes Frites" eine Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Verpflegung von Gästen" und "Party-Service" nicht auszuschließen (vgl hierzu auch BPatGE 28, 169, 173; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 68). Hierbei ist dem Zweck des Markenschutzes entsprechend auch für die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auf eine umfassendere gemeinsame "betriebliche Zuordnung" abzustellen (vgl auch Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 67). Diese kann insbesondere durch Art, Verwendungszweck und Nutzen (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 31, 33 – Wintergarten), die Eigenart der Waren und Dienstleistungen auch als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen und der Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl BGH MarkenR 2001, 204, 206 - EVIAN / REVIAN; EuGH MarkenR 1999, 22, 24, Tz 28, 29 - CANON) bestimmt sein.

2.) Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels entgegenstehender Umstände von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Dem steht auch nicht entgegen, dass der Wortbestandteil "Rodizio-Restaurant" wegen seines in Bezug auf die geschützten Dienstleistungen warenbeschreibenden Gehalts schutzunfähig oder jedenfalls kennzeichnungsschwach sein mag. Denn für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist allein das Gesamtzeichen maßgebend, welches deshalb selbst bei einer Zusammenstellung mehrerer beschreibender oder aus sonstigen Gründen kennzeichnungsschwacher Angaben eine normale Kennzeichnungskraft besitzen kann (vgl hierzu BGH GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin; zur Bedeutung der Registerlage Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 144). Anderer-

seits sind vorliegend auch keine tatsächlichen Umstände liquide, aus denen sich eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und ein gesteigerter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke oder eines ihrer Bestandteile ergibt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 138; BPatG GRUR 1997, 840, 842 - Lindora/Linola; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE / CEFASEL).

3.) Wenn danach - jedenfalls soweit sich die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen am nächsten kommen oder identisch sind - an den von der jüngeren Marke gegenüber der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen sind, so werden auch diese nach Auffassung des Senats noch in jeder Hinsicht ausreichend gewahrt. Hierbei ist entgegen der Ansicht der Markenstelle der vorliegend angesprochene, maßgebliche Personenkreis nicht auf die regelmäßigen Besucher brasilianischer Restaurants zu reduzieren, sondern umfasst allgemein den Durchschnittsverbraucher als potentiellen Adressaten der Dienstleistungen, mithin Restaurant-Besucher allgemein. Auch insoweit ist nach ständiger Rechtsprechung von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher auszugehen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints).

a) Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen in ihrer registrierten Form abzustellen, da sich der Schutzbereich einer Marke nach dem Schutzgegenstand der konkret gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1; BPatG MarkenR 2000, 280, 284 - CC 1000 / Cec). Hierbei sind insbesondere auch die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (EuGH GRUR 1998, 387, 390 - Springende Raubkatze; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints). Insoweit können auch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente den Gesamteindruck einer Marke mitbestimmen und sogar wesentliches

Gewicht für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erlangen (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 152, 177 mit weiteren Hinweisen; BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; BPatG GRUR 2000, 1052, 1056 Rhoda-Hexan/ Sota-Hexal). Diese dürfen deshalb nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben, obwohl sie andererseits im Gesamtzeichen keinen eigenständigen Schutz genießen und hierauf gestützte allein kollisionsbegründende Ausschließlichkeitsrechte nicht zu begründen vermögen (vgl. hierzu auch BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1).

b) Weiterhin ist davon auszugehen, dass nach der allgemeinen Lebenserfahrung der Verkehr ein Kennzeichen auch in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Deshalb dürfen auch weder Wortzeichen bzw. Wort-/Bildzeichen, wenn sie in einzelnen Bestandteilen einen mehr oder weniger bestimmten Sinn enthalten, noch Bildzeichen, die (auch) einen Bedeutungsgehalt vermitteln, hierauf bei der Beurteilung markenrechtlicher Verwechslungsgefahr reduziert werden (vgl. BGH MarkenR 2000, 134, 136 - ARD-1). Zu berücksichtigen ist insoweit ferner, dass die Verkehrsauffassung regelmäßig nicht von einer gleichzeitigen Wahrnehmung der Zeichen, sondern meist eher von einem undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints; vgl. Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 86).

c) Dahingestellt bleiben kann vorliegend, ob der Schutzgegenstand der Anmeldung zur farbigen Eintragung des Zeichens sich auf die konkrete, farbliche Ausgestaltung beschränkt oder durch eine der Anmeldung beizufügende Beschreibung nach § 8 Abs 5 MarkenVO beschränkbar gewesen wäre, insbesondere keine schwarz-weiße Darstellung oder andere Farbgebungen umfasst (vgl. zum Diskussionsstand vgl. Fezer, Markenrecht 3. Aufl., § 8 Rdn 88a und § 32 MarkenG Rdn 23 ff; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 78, jeweils mwN). Denn bei der gewählten farblichen Ausgestaltung der jüngeren Marke handelt es sich um eine in der Farbgebung typische, insbesondere die Bildwirkung und/oder den

gedanklichen Inhalt des dargestellten Motivs nicht verändernde Kolorierung (vgl hierzu auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 195), die selbst in einer Darstellung in schwarz-weiss keine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr gegenüber der Widerspruchsmarke rechtfertigt.

4.) Vorliegend kommt im Hinblick auf die sich gegenüberstehenden Markenformen einer Bild- und Wortbildmarke allein eine Verwechslungsgefahr wegen bildlicher oder begrifflicher Ähnlichkeit, nicht jedoch wegen klanglicher Verwechslungsgefahr in Betracht (vgl BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; Fezer Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 202; Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl, § 9 Rdn 123; missverständlich BGH MarkenR 1999, 295, 296 – Schlüssel), während bei der Gegenüberstellung von Wort-(Bild)marken und reinen Wortmarken auch auf die klangliche Verwechslungsgefahr abzustellen ist (vgl zB BGH GRUR 1999, 733 – LION DRIVER) und diese sogar meistens im Vordergrund steht.

a) Hiervon ausgehend kann zunächst eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken ohne weiteres wegen der zahlreichen und auffälligen Unterschiede ausgeschlossen werden. Dies gilt selbst dann, wenn man - entgegen der Ansicht des Senats - unterstellt, dass für den bildlichen Gesamteindruck der Widerspruchsmarke die Abbildung des Vogels deutlich im Vordergrund steht und die sonstigen, in der jüngeren Marke keine Entsprechung findenden weiteren Bild- und Wortbestandteile der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck in den Hintergrund treten. Denn auch bei einer Vernachlässigung der sonstigen Bestandteile der Widerspruchsmarke, bestehen selbst in der Darstellung der jeweiligen Vogelabbildungen derart erhebliche grafische Unterschiede, dass auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes beim optischen Vergleich der Zeichen ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand gewährleistet ist.

b) Entgegen der Annahme der Markenstelle kann vorliegend allerdings auch keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr angenommen werden.

aa) Eine begriffliche Verwechslungsgefahr setzt vorliegend voraus, dass der Verkehr den Begriffsgehalt des Wortes und/oder der Bildbestandteile der Widerspruchsmarke im Bild der jüngeren Marke wiederfindet und an diesen beim Anblick des Bildes (oder umgekehrt) erinnert wird, wenn also das Wort die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Benennung des Bildes darstellt. Die bloße Möglichkeit, das Bild auch mit dem fraglichen Wort zu benennen, reicht dagegen in der Regel nicht aus. Dies gilt um so mehr, je allgemeiner der für die Benennung in Frage kommende Begriff ist (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl., § 9 Rdn 123 mwN; Ingerl/Rohnke MarkenG 1998, § 14 Rdn 371).

bb) Vorliegend bestehen bereits erhebliche Bedenken hinsichtlich der Annahme der Markenstelle, für die Beurteilung einer verwechslungsbegründenden Ähnlichkeit sei hinsichtlich des maßgeblichen Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke allein auf das Kennwort "Tucan's" abzustellen, welches den Begriff "Tukan" wiedergebe, wobei ein derartiges Verständnis durch die Vogelabbildung nahegelegt sei.

So darf nicht vernachlässigt werden, dass die Widerspruchsmarke weitere Bestandteile enthält, die sich auch hinsichtlich der Bildelemente - wie den als Einrahmung des Wortes "Tucan's" dargestellten Salontüren - nicht nur in einfachen graphischen Gestaltungen oder Verzierungen des Schriftbilds erschöpfen. Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass die weiteren Wortelemente trotz ihres objektiv beschreibenden Gehalts nicht auch der Gefahr von Verwechslungen entgegenwirken, zumal auch keine hinreichenden Umstände für die Annahme sprechen, die hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise würden den Bedeutungsgehalt des Begriffs "Rodizio" erkennen und deshalb die weiteren Wortelemente "Rodizio-Restaurant" vernachlässigen. Denn es ist nicht zu verkennen, dass je nach dem Grad der Ähnlichkeit und der Prägung durch die maßgeblichen

Bestandteile auch die weiteren Markenteile eine verwechslungsmindernde Bedeutung entfalten können, zumal sich ein Teil des Verkehrs ohnehin weiterhin am Gesamtzeichen orientieren wird (vgl BPatG GRUR 1998, 821, 823 Tumarol / DURADOL Mundipharma; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 177 mit weiteren Hinweisen; vgl zur verwechslungsfördernden Bedeutung auch BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; Ingerl/Rohnke MarkenG, 1998, § 14 Rdn 366 und Rdn 378).

Ferner ist wesentlich, dass der für die Beurteilung klanglicher Verwechslungsgefahr angenommene Erfahrungssatz, der Verkehr orientiere sich bei einer Wort-/Bildmarke regelmäßig eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der Marke und vernachlässige die Bildbestandteile (vgl hierzu BGH GRUR 1966, 499 - Merck; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI; BGH MarkenR 201, 465, 468 – Bit/Bud), bei der vorliegend maßgeblichen begrifflichen Verwechslungsgefahr zwischen einer Bild- und einer Wort-Bildmarke nicht (jedenfalls gleichermaßen) gelten kann. Denn anders als bei der Benennung und klanglichen Gegenüberstellung von Marken kommt es vorliegend auf die durch visuelle Wahrnehmung vermittelte begriffliche Zeichenähnlichkeit und damit in erheblichem Maß auf die bildliche Gestaltung der Marken an. Es ist aber nach ständiger Rechtsprechung kein Erfahrungssatz ersichtlich, nach dem der Verkehr auch bei der visuellen Wahrnehmung einer Wort/Bildmarke in erster Linie die Wörter (gegebenenfalls in ihrer inhaltlichen Bedeutung), nicht jedoch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt (so auch BGH MarkenR 1999, 57, 60 – Lions; BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 – ATTACHÉ / TISSERAND; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 194; Fezer Markenrecht, 3. Aufl, § 14 Rdn 202, aber auch Rdn 194 zu dem angeblichen Erfahrungssatz vorrangig erinnerter Wortbegriffe).

Auch neigt der Senat zu der Auffassung, dass sich dem Verkehr ein Verständnis des Wortbestandteils "Tucan's" im Sinne des Vogelnamens "Tukan" nicht ohne

weiteres aufdrängen muss, auch wenn der in der Widerspruchsmarke abgebildete Vogel diesem durchaus ähnlich ist. Denn einem derartigen Verständnis von "Tucan's" steht nicht nur die unübliche Schreibweise mit "c" entgegen, sondern auch der angehängte angelsächsische Genitiv, der insbesondere im Hinblick auf die maßgeblichen Dienstleistungen wie zB diejenigen eines Restaurants den Verkehr eher an die insoweit übliche Verwendung von Eigennamen (Tom's) oder Phantasiebezeichnungen als Etablissementbezeichnung erinnert, zumal auch die weiteren Wortelemente "Rodizio-Restaurant" und die als Flügeltüren erkennbaren weiteren Bildelemente der Widerspruchsmarke ein derartiges Verständnis trotz der Vogelabbildung ebenso nahe legen.

Diese Frage kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, da bereits keine hinreichenden Anhaltspunkte für die insoweit vorauszusetzende Annahme ersichtlich sind, erhebliche Teile der angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise würden in der Vogelabbildung einen "Tukan" erkennen und diesen Vogelnamen kennen bzw jedenfalls mit Hilfe des Wortes "Tucan's" assoziieren können. Dies gilt auch dann, wenn es zutreffen mag, dass die durch seinen Schnabel auffällige Vogelart hinreichend bekannt ist. Denn das (Wieder-) Erkennen einer Tierart kann mit der Namenskenntnis nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden, wenn es sich jedenfalls wie hier nicht um jedermann geläufige Tierarten handelt. Dies gilt erst recht auf Seiten der angegriffenen Bildmarke, die keinerlei sonstige begriffliche Hilfen durch zusätzliche Markenbestandteile enthält.

cc) Aber selbst wenn der Verkehr in der Widerspruchsmarke der Wortbestandteil "Tucan's" im Sinne der Vogelbezeichnung "Tukan" verstehen und diesem zudem eine allein kollisionsbegründende Stellung zukommen würde, wäre nach Ansicht des Senats vorliegend dennoch keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr zwischen den Marken begründet.

Dem stehen bereits in tatsächlicher Hinsicht die nur unzureichenden begrifflichen Gemeinsamkeiten entgegen, die der Verkehr beiden Marken aufgrund ihrer Wahr-

nehmung entnehmen kann. Unabhängig davon, dass auch die jüngere Marke hinsichtlich ihres bildlichen Gesamteindrucks nicht ohne weiteres auf den abgebildeten Vogelkopf reduziert werden kann, ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Abbildung eines Tukankopfes in der angegriffenen Marke deutlich von der Gesamtdarstellung dieses Vogels sowie die hiermit korrespondierenden Vogelbezeichnung "Tukan" in der Widerspruchsmarke abweicht und deshalb der tatsächlichen Sicht des Verkehrs nicht ohne weiteres begrifflich gleichgesetzt werden kann. Dies gilt selbst dann, wenn die jüngere Marke in erheblichem Umfang (ungenau) mit "Tukan" und nicht mit "Tukankopf" wiedergegeben werden mag und in der Widerspruchsmarke der Bedeutungsgehalt "Tukan" Prägewirkung besitzen sollte. Denn wie bereits erwähnt (vgl oben 4 b bb), können auch die weiteren Markenteile eine verwechslungsmindernde Bedeutung gegenüber einem prägenden und kollisionsbegründenden Markenbestandteil entfalten, zumal bei der Beurteilung der Gefahr begrifflicher Verwechslungen - soweit diese wie hier eine visuelle Wahrnehmung der Marken erfordert - von vorneherein die durch die Bildwirkung der Marken vermittelte Erinnerung des jeweiligen Gesamteindrucks nicht ohne weiteres vernachlässigt werden darf. Ebenso wie auf Seiten der Widerspruchsmarke deshalb die Bildelemente um so eher durchaus eine Bedeutung neben dem prägenden Wortbestandteil behalten können, ist deshalb auch die Bezeichnung der jüngeren Marke und des darin abgebildeten Tukankopfes mit "Tukan" nicht nur ungenau und unmaßgeblich, sie wird auch dem tatsächlichen Erinnerungsbild des Verbrauchers nicht gerecht.

In rechtlicher Hinsicht steht der Annahme einer begrifflichen Verwechslungsgefahr entgegen, dass sich die Beurteilung am Schutzgegenstand der eingetragenen Marken zu orientieren hat, welcher durch den Inhalt der Eintragung in seiner konkreten Form bestimmt wird und der auch (im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft) für die Beurteilung des Schutzzumfangs der Marke maßgeblich ist. Hier kann im Ausgangspunkt nichts anderes gelten als bei anderen Erscheinungsformen der Zeichenähnlichkeit, wie zB der bildlichen Markenähnlichkeit. Ein Markenvergleich in begrifflicher Hinsicht darf deshalb insbesondere nicht anhand solcher

Oberbegriffe für die prägenden Markenbestandteile erfolgen, die durch ihren allgemeingültigen Sinnhalt - wie zB bei Tierarten - die unterschiedlichsten bildlichen Darstellungen umfassen. Vielmehr gilt: je allgemeiner der Sinngehalt gefasst werden müsste, um die Ähnlichkeit oder Übereinstimmung des begrifflichen Aussagegehalts zu begründen, um so weniger kann eine Markenähnlichkeit angenommen werden (vgl auch BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz 25 – Springende Raubkatze; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 117; PAVIS PROMA, Knoll, BPatG 28 W (pat) 123, 95 – Stehender Elefant # Galoppierender Elefant; zur Schwierigkeit der richtigen Auswahl des Oberbegriffs: Fezer MarkenR, 3. Aufl, § 14 Rdn 254). Andernfalls würden die Anforderungen unterlaufen, die an markenrechtlich relevante begriffliche Ähnlichkeiten zu stellen sind, um eine Abgrenzung von sonstiger, nicht dem Markenschutz unterliegender jeglicher Assoziationsgefahr (vgl hierzu auch EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz 18 – Springende Raubkatze), insbesondere auch einem Motivschutz zu erreichen, und ein von der konkreten Wort- oder Bildwirkung losgelöster Schutz gewährt, den das Markengesetz nicht kennt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl, § 9 Rdn 119; aber auch BGH MarkenR 1999, 295, 296 – Schlüssel; BGH GRUR 1967, 355, 358 – Rabe – mit kritischer Anm. von Droste aaO S 360). Motivschutz kann deshalb nur in den Grenzen allgemeiner Verwechslungsgefahr gewährt werden und nur ausnahmsweise bei einer von Hause aus bestehenden oder kraft Verkehrsgeltung erworbenen besonderen Kennzeichnungskraft bestehen (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl, § 9 Rdn 117-119 mwN; Fezer MarkenG, 3. Aufl, § 14 Rdn 194, 253 und Rdn 254; EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz 24 – Springende Raubkatze).

5.) Im Ergebnis kann deshalb hier auch nicht angenommen werden, den angesprochenen Verkehrskreisen werde allein über das Motiv der begrifflich oder bildlich herstellbaren Gemeinsamkeiten der Vogelbezeichnung Tukan bzw der Vogelabbildung eine gemeinsame betriebliche Ursprungsidentität der Zeichen gedanklich hinreichend nahegelegt. Diesem Umstand verdankt im übrigen die Widerspruchsmarke allein ihre eigene Eintragung in das Markenregister, da der hierge-

gen eingelegte Widerspruch aus einer prioritätsälteren Bildmarke, die sogar abweichend von der hier angegriffenen Marke ausschließlich die Abbildung eines Tukannkopfs enthielt, von der Markenstelle auch unter Beachtung dieses Aspekts zurückgewiesen wurde.

6.) Ebenso ist auch eine mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichen (vgl hierzu auch BGH MarkenR 1999, 199, 201- MO-NOFLAM / POLYFLAM; BGH MarkenR 2000, 134, 136 – ARD-1) entgegen der Ansicht der Markenstelle zu verneinen, wenn auch grundsätzlich die hierzu erforderliche Übereinstimmung oder die Wesensgleichheit des (Stamm)bestandteils im begrifflichen Zeicheninhalt liegen kann (vgl hierzu auch Ingerl/Rohnke MarkenG, 1998, § 14 Rdn 432). Hieran fehlt es jedoch vorliegend bereits eindeutig. Insbesondere kann für die Beurteilung einer Wesensgleichheit der Stammbestandteile nicht auf dieselben Ähnlichkeitsmaßstäbe wie bei der Beurteilung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr abgestellt werden. Die vorliegend zur Begründung einer Wesensgleichheit allein in Betracht kommende Anlehnung an den begrifflichen Zeichengehalt setzt vielmehr - ebenso wie bei der Anlehnung an die klangliche oder bildliche Zeichenform (vgl hierzu Ingerl/Rohnke MarkenG, 1998 § 14 Rdn 432 mit weiteren Hinweisen) - einen besonders hohen Ähnlichkeitsgrad des Sinngehalts voraus. Dieser muss so deutlich sein, dass die insoweit eher in Frage kommenden, interessierten oder fachlich orientierten Verkehrskreise die Abweichungen trotz der Branchenkenntnis und der sorgfältigen Prüfung beider Marken - welche überhaupt erst eine Zuordnung unterschiedlicher Marken unter dem Gesichtspunkt der Serienmarke ermöglichen (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 212) - entweder überhaupt nicht bemerken bzw für einen Wahrnehmungsfehler halten (vgl auch BPatG GRUR 1993, 672, 674 BACTRIM/Azobactrin) oder dass sich eine gedankliche Verbindung aus sonstigen Gründen geradezu aufdrängt (vgl hierzu Althammer/ Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 224). Hinzu kommt, dass die Widersprechende weder eine entsprechend gebildete und benutzte Markenserie geltend macht (vgl hierzu auch BGH MarkenR 2000, 134, 136 – ARD-1) noch sonstige Umstände für eine auf den Stammbegriff "Tukan" be-

zogene betriebliche Zuordnung von Marken der Widersprechenden erkennbar sind.

7.) Letztlich ist auch eine sonstige (begriffliche) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegend zu verneinen. Diese setzt voraus, dass der Verkehr trotz des Erkennens der gegebenen Unterschiede der Zeichen wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von der irrigen Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht, wie etwa eines Lizenzabkommens (vgl. BGH MarkenR 2000, 134, 136 – ARD-1 mwH, EuGH GRUR 1994, 286, 287-288 Tz 36 – quattro/Quadra). Hierfür müssen jedoch weitere, über die Ähnlichkeit der Marken und Waren/Dienstleistungen hinaus bestehende, besondere Umstände vorliegen, die dem Verkehr eine derartige Annahme wirtschaftlicher und organisatorischer Beziehungen nahe legen (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl, § 9 Rdn 228). Derartige besondere Umstände sind weder dargetan noch ersichtlich.

Im Ergebnis erweist sich deshalb die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke als begründet.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Engels

Pü

Abb. 1



Abb. 2

