



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 241/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 34 262

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

„Kerzen zu Dekorations- und Beleuchtungszwecken; Edelmetalle und deren Legierungen, Waren aus Edelmetall, insbesondere Behälter, Kannen, Dosen; Schmuckwaren; Aschenbecher; Statuen und Statuetten sowie Uhren, nämlich Armband-, Wand- und Pendeluhren; Uhrenarmbänder und -ketten; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 14 enthalten; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Spiegel; alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert), Glaswa-

ren, Porzellan und Steingut, insbesondere Trinkgefäße, Kannen, Karaffen, Flaschen, Geschirr, Schüsseln sowie Dosen, Gefäße und Behälter aus den zuvor genannten Materialien zu Dekorationszwecken oder für den Haushalt; Kerzenständer; Untersetzer; Blumentöpfe; Körbe; Abfalleimer; Statuen und Statuetten, alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 21 enthalten.“

unter der Nummer 398 34 262 (farbig) registrierte Wort-Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 087 836

EM,

die für die Waren und Dienstleistungen

„Schuhwaren aller Art sowie Teile und Komponenten von Schuhen, insbesondere Schuhabsätze, Sohlen, Einlegesohlen, Rahmen, Kappen, Schäfte, Schuheinlagen nicht für medizinische Zwecke; Bekleidungsstücke, insbesondere Damen- und Herrenoberbekleidung, Hemden, Blusen, Mäntel, Sakkos, Anzüge, Westen, Jacken, gewirkte und gestrickte Kleidungsstücke, Kostüme, Röcke, Kleider, Hosen, Reithosen, Schals auch aus Seide, Kravatten, Tücher auch aus Seide, Strümpfe, Socken, Strumpfhalter, Kopfbedeckungen, insbesondere Hüte und Mützen, Handschuhe, Gürtel; Decken, Pferddecken, Satteldecken; Webstoffe und Textilstoffe, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und

Tischdecken; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Taschen, Brieftaschen, Geldbeutel, Schlüsseltaschen, Aktentaschen und -koffer, Handtaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke, Sattlerwaren, Reitsättel, Jagdtaschen, Packsäcke, Rucksäcke, Reisenecessaires; Halsbänder für Hunde, Hundeleinen, Peitschen; Häute und Felle sowie Waren hieraus; Schuhbänder, Schnürsenkel; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Reinigungs- und Pflegemittel, insbesondere für Schuhe und Lederwaren, auch aus Ölen und/oder Fetten; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Druckereierzeugnisse, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Geschenk- und Glückwunschkarten; Schreibwaren; Sport- und Jagdgeräte ausgenommen Schusswaffen, nämlich Angelgeräte, Angelruten, Angelhaken, Kescher, Fliegenfischen, Jagdzubehör, nämlich Reinigungsgeräte für Jagdwaffen, Ansitzsäcke; Schuhanzieher, Schuhspanner, Stiefelspanner, Stiefelknechte, Hemdenspanner, Krawattenspanner, Hosenspanner, Kleiderspanner, Hut- und Mützenweiter, Picknick-Koffer, Körbe, nicht aus Edelmetall, für den Haushalt, Leder für Reinigungszwecke, Polierleder, Putztücher, Reinigungstücher, Behälter zur Aufnahme von Schuh-Reinigungsutensilien, Schuhputzkisten; alkoholische Getränke (ausgenommen Bier); Tabak, Zigarren, Zigaretten; Rauchtobak, Kautabak, Schnupftobak, Feuerzeug (auch aus Edelmetallen und deren Legierungen); Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Zigarrenabschneider, Pfeifen; Streichhölzer; Edelmetalle und deren Legierungen; aus Edelme-

tallen oder deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis, Zigarren- und Zigarettenspitzen; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Modeschmuck; Manschettenknöpfe, Krawattennadeln; Schuhleisten als Maschinenteile; handbetätigte Werkzeuge und Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Schuhleisten als Werkzeug, insbesondere für Schuhmacher; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, auch aus Edelmetallen; Hieb- und Stichwaffen, Jagdmesser; Rasierapparate; Dienstleistungen eines Reisebüros.“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 21 hat diesen Widerspruch zurückgewiesen. Zwar könnten die Marken teilweise zur Kennzeichnung identischer sowie wirtschaftlich ähnlicher Waren verwendet werden. Deshalb sei ein erheblicher Abstand der Marken erforderlich, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden. Diesen hielten die Marken jedoch, ausgehend von einer mittleren Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, ein. Bei einer Gegenüberstellung der Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit scheidet eine zur Verwechslungsgefahr führende Ähnlichkeit ohnehin aus, da weder die auffällige graphische Gestaltung der angegriffenen Marke noch die in ihr enthaltenen weiteren Bestandteile „& eff spezial“ in der Widerspruchsmarke eine Entsprechung fänden. Im vorliegenden Fall sei auch eine prägende Wirkung des Bestandteils „em“ der angegriffenen Marke nicht anzunehmen, da er im Verhältnis zu dem Bestandteil „eff“ keine höhere Kennzeichnungskraft besitze. Im übrigen würden die Bezeichnungen „em“ und „eff“ durch das kaufmännische &-Zeichen zu einem einheitlichen Gesamtbegriff verbunden, aus dem ein Herausgreifen des Bestandteils „em“ nicht in Betracht komme. Auch eine assoziative

Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben. Dies setze einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Stammbestandteil voraus. Es bestünden aber keine Anhaltspunkte für die Annahme, daß in der Widerspruchsmarke „EM“ ein Stammbestandteil zu sehen sei. Die Widersprechende habe auch keine Anhaltspunkte dafür gegeben, daß sie über eine entsprechend zusammengesetzte Serie verfüge.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, die sie nicht begründet hat. Auch die Markeninhaberin hat sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde mußte erfolglos bleiben. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S.d. genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon).

Die Frage des Warenabstandes und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke kann im vorliegenden Fall jedoch im einzelnen dahingestellt bleiben. Selbst wenn ein hoher Grad der Warenähnlichkeit bis hin zur Identität unterstellt und der Widerspruchsmarke ohne nähere Prüfung eine hohe Kennzeichnungskraft zugute gehalten wird, weisen die Vergleichszeichen einen so großen Abstand auf, daß

auch bei Anlegung strengster Maßstäbe in jeder Richtung ein ausreichender Abstand gewahrt ist.

Insgesamt bieten die beiderseitigen Marken mit den in ihnen enthaltenen, voneinander abweichenden Wortelementen dem Verkehr ausreichende Anhaltspunkte für ein sicheres Auseinanderhalten. Eine Verwechslungsgefahr wäre gleichwohl dann zu bejahen, wenn das in der angegriffenen Marke enthaltene Buchstaben- bzw. Wortelement „em“ eine eigenständig kennzeichnende Funktion inne hätte und deshalb den Gesamteindruck so sehr prägte, daß darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen wird (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdnr 371 ff). Dies kann jedoch im Hinblick auf das Element „em“ der jüngeren Marke nicht angenommen werden, weil die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können und eine nur untergeordnete Bedeutung haben (BGH MarkenR 2000, 20, 21 f. – RAUSCH/ELFI RAUCH). Zumindest das kaufmännische &-Zeichen und das nachfolgende Zeichenelement sind bereits von ihrer optischen Erscheinung her dem an erster Stelle befindlichen Zeichenteil gleichwertig, so daß sie auch bei einer klanglichen Wiedergabe nicht vernachlässigt werden. Wird dieses zweite, dem Zeichenteil „em“ gleichwertige Element als Wiedergabe der Buchstaben „eff“ erkannt, dann führt dies zu der Benennung „em & eff“. Diese Lautfolge ist leicht aussprechbar und nicht sehr lang, so daß sie bereits von daher nicht verkürzt werden wird. Hinzu kommt, daß das kaufmännische &-Zeichen in der Mitte der beiden Buchstabenfolgen dazu führt, daß auch der nach diesem &-Zeichen folgende Zeichenteil nicht vernachlässigt, sondern ihm vielmehr eine gewisse Aufmerksamkeit zugewandt wird. Werden die Doppelbuchstaben „ff“ in der jüngeren Marke als solche nicht erkannt, sondern für umgekehrte Ausrufezeichen oder sonstige graphische Elemente gehalten, dann wird die jüngere Marke jedenfalls als „em & e ..“ wahrgenommen werden. Der Verkehr wird sich damit in der jüngeren Marke nicht ausschließlich an dem an erster Stelle befindlichen Zeichenteil „em“ orientieren, sondern sich an den nachfolgenden Zeichenteilen zumindest mitorientieren, was bei Zugrundelegung der

o.a. Grundsätze zur Ähnlichkeit von kombinierten Marken (BGH aaO – RAUSCH / ELFI RAUCH) zur Verneinung der Markenähnlichkeit und damit auch zur Verneinung der Verwechslungsgefahr führen musste.

Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung der Marken liegen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. Die Widersprechende hat insbesondere nicht vorgetragen, dass sie weitere Marken mit der Buchstabenfolge „EM“ im Verkehr verwendet, die den Schluss nahelegen könnten, die angegriffene Marke gehöre zu einer von ihr benutzten Markenserie. Auch sonst sind keine Umstände ersichtlich, die einen hinreichend sicheren Schluss auf eine gemeinsame unternehmerische Verantwortung der Widersprechenden für beide Marken zuließen.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben. Zwar hat die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom Oktober 2002 noch eine Begründung in einem gesonderten Schriftsatz angekündigt, diese ist aber bislang nicht zu den Akten gelangt (Ströbele/Hacker, aaO, § 66 Rdnr 68). Deshalb konnte über die Beschwerde entschieden werden.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Albert

Reker

Eder

Bb

Abb. 1

