



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 386/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
19. Mai 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 302 57 890**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Die Widersprechende hat gegen die Eintragung der Bildmarke



für „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Reise- und Handkoffer; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ Widerspruch eingelegt aus ihrer prioritätsälteren, international u. a. für

„classe 03: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

*Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.*

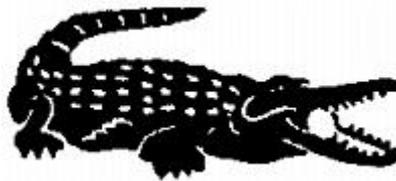
classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

*Leather and imitation leather, articles made thereof, not included in other classes; hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery.*

classe 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

*Clothing, including boots, shoes and slippers“*

registrierten Bildmarke Nr. IR 437 001



Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2003 den Widerspruch zurückgewiesen, da beide Marken vom Gesamteindruck hinreichend unterschiedlich seien. Die Darstellungen des Motivs – gleich ob als Abbildung eines Alligators, Krokodils oder einer anderen Tierart gedeutet – wichen prägnant voneinander ab, da bei der älteren Marke die Schwarzweiß-Grafik des Tiers erscheine, während in der angegriffenen Marke das Motiv als Foto zweier Exemplare der Tierart erkennbar sei. Bewe-

gungsrichtung, Haltung und Proportionen der Tiere seien zudem unterschiedlich. Die Verbraucher könnten die Motive daher hinlänglich auseinander halten. Zudem würden sie in der Regel dem Wortteil in der angegriffenen Marke eine prägende Bedeutung beimessen. Auch bei Gegenüberstellung des Wortbestandteils zur älteren Kennzeichnung ergebe sich keine begriffliche Verwechslungsgefahr, da „DESPOT KONIG ALLIGATOR“ keine nahe liegende Benennung des Bildmotivs der Widerspruchsmarke sei. Eine assoziative Verwechslungsgefahr scheidet aus, weil es keinen Elementenschutz gebe, die Gefahr gleicher Benennung der Vergleichszeichen nicht bestehe und das jüngere Zeichen weder als modernisierte Form noch wie eine Serienfortsetzung der Widerspruchsmarke erscheine.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Auf die im Beschwerdeverfahren erstmals erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende zunächst Benutzungsunterlagen eingereicht. Darüber hinaus ist sie der Ansicht, wegen der bestehenden Warenidentität, der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wie sie bereits im Verfahren 27 W (pat) 57/02 festgestellt worden sei, und der hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Bildzeichen sei eine Verwechslungsgefahr gegeben. Bei der Markenähnlichkeit sei zu berücksichtigen, dass das Bildelement in der angegriffenen Marke wegen der Kennzeichnungsgewohnheit und Bekanntheit der älteren Marke funktionell selbständig und deshalb bereits kollisionsbegründend sei; hierfür spreche im Übrigen, dass das Bildelement in der angegriffenen Marke größer als der Wortteil sei, der zudem nur als Ergänzung in Form einer Beschriftung des Bildes wirke. Zumindest sei aber eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, da die Verbraucher annehmen könnten, die angegriffene Marke sei eine Serien- oder Zweitmarke des bekannten „Krokodils“ in der Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 14. Oktober 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach ist eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht belegt, weil sich die vorgelegten Unterlagen teilweise nicht auf Deutschland bezögen, die Umfragen nicht erkennen ließen, ob sie sich auf die Widerspruchsmarke oder die Firma der Widersprechenden bezögen, zum Teil zudem veraltet seien oder nur eine geringe Bekanntheit dokumentierten. Da die beanspruchten Waren zudem aus Krokodilleder hergestellt sein könnten, besitze die Widerspruchsmarke bereits von Haus aus nur geringe Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien schließlich auch nicht ähnlich, da die angegriffene Marke nicht allein vom Bildteil geprägt werde und dieser zudem prägnante Unterschiede zum Widerspruchszeichen aufweise.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat angeregte vergleichsweise Regelung ist zwischen den Beteiligten in der Folgezeit nicht zustande gekommen.

## II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen bietet für eine abweichende Entscheidung keinen Anlass.

a) Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), kann eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ungeachtet der von der Markeninhaberin bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke - die allerdings aufgrund der von der Widersprechenden vorgelegten umfangreichen Benutzungsunterlagen nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden kann - nicht festgestellt werden.

b) Zwar sind die jeweils von beiden Marken beanspruchten Waren, wie die Widersprechende zutreffend geltend macht und auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt, teilweise identisch. Auch ist zugunsten der Widersprechenden - jedenfalls für Kleidung - von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, wie der Senat bereits in der von der Widersprechenden zitierten Entscheidung BPatGE 48, 24, 27 f. - Coccodrillo, der sich der BGH in der Rechtsmittelinstanz angeschlossen hat (BGH GRUR 2006, 60, 61 f. - Coccodrillo), aufgrund der auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen entschieden hat. Auch wenn damit in Wechselbeziehung zu der Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr schon bei einer geringeren Markenähnlichkeit bestehen kann (stRspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 Rz. 17 - Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; 2002, 171, 173 - Marlboro-Dach; 2002, 1067,

1069 – DKV/OKV), ist vorliegend der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken zu gering, um bei den angesprochenen breiten Publikumskreisen die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen nach Sinn-, Bild- oder Klangwirkung oder die Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklicher Verbindung der Marken hervorzurufen.

aa) In ihrem für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Gesamteindruck (stRspr., vgl. BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/ TISSERAND; 2001, 158, 160 – Drei-Streifen-Kennzeichnung; 2002, 167, 169 - Bit/Bud) weicht die angegriffene Marke schon wegen der zusätzlichen Wortbestandteile stark von der älteren Bildmarke ab, so dass die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken in ihrer Gesamtheit nicht besteht.

bb) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergibt sich auch nicht allein aufgrund des Bildbestandteils der angegriffenen Marke, weil er im Rahmen der Gesamtkombination nicht selbständig kennzeichnend hervortritt. Zwar kann hierfür ausreichen, dass ein Bestandteil den Verbraucher an ein bekanntes oder sogar berühmtes Zeichen erinnert, das dieser deshalb in der anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2006, 60, 62 - Coccodrillo).

Dem steht im vorliegenden Fall aber bereits entgegen, dass die fotografische Wiedergabe des Tiers in der Gesamtgestaltung der angegriffenen Marke sowohl größenmäßig als auch in ihrer Funktion als bildliche Erläuterung der über ihnen angeordneten Wortbestandteile allenfalls eine mitbestimmende, aber nicht selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt (vgl. BGH GRUR 2000, 233 - Rausch/Elfi Rauch; BGH GRUR 2003, 880 - City Plus). Hinzu kommt, dass die vorliegende naturgetreue fotografische Abbildung eines Alligators, als welchen der Betrachter das abgebildete Tier schon wegen der in den Wortbestandteilen zum Ausdruck kommenden konkreten Bezeichnung identifiziert, nur sehr entfernt an das in der Widerspruchsmarke zeichnerisch in seinen wesentlichen Merkmalen

stilisierte echsen- bzw. krokodilartige Tier erinnert. Für den Betrachter besteht daher selbst dann, wenn er sein Augenmerk allein auf das in der angegriffenen Marke fotografisch wiedergegebene Tier lenkt, keine Veranlassung, diese in bildlicher Hinsicht in irgendeiner Form mit der Widerspruchsmarke in Verbindung zu bringen, weil die einzige Verbindung in dem die Besonderheiten beider Zeichen zur Gänze außer Betracht lassenden abstrakten Gedankenbrücke darin besteht, dass beide - in sehr verschiedener Weise - ein echsenartiges Tier wiedergeben.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der von der Widersprechenden zitierten THOMSON LIFE-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042). Diese Entscheidung betrifft nämlich nur die *identische* Übernahme des älteren Zeichens unter Hinzufügung des Firmennamens des Inhabers der jüngeren Marke als Fall des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG; inwieweit die Rechtsgrundsätze in dieser Entscheidung, die einen in ihr ausdrücklich als Einzelfall jenseits des Normalfalls (a. a. O. [Rz. 30]) und damit als Ausnahmekonstellation bezeichneten Sachverhalt betreffen, auch auf die Fälle einer jüngeren Kombinationsmarke übertragbar sind, welche lediglich einen mit dem älteren Zeichen *ähnlichen* Bestandteil enthält und diesen statt mit der Firma mit einem anderen Bestandteil verbindet (vgl. hierzu Rohnke, GRUR 2006, 21; Keller/Glinke, WRP 2006, 21), bedarf vorliegend keiner Klärung, da der in der angegriffenen Marke fotografisch abgebildete Alligator nur sehr entfernt an das gezeichnete Bild eines Krokodils in der Widerspruchsmarke erinnert, nämlich allein über die oben beschriebene sehr abstrakte Gedankenbrücke.

cc) Auch für unmittelbare begriffliche Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke bietet das angegriffene Zeichen keinen Anlass. Wird der Gesamteindruck der Wort-/Bildmarke wie hier bei der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil (mit-)geprägt, ist nämlich Voraussetzung für eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt der Zeichen, dass ein übereinstimmender Begriff aus der Sicht der angesprochenen Durchschnittsverbraucher die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung der gegenüberstehenden Bilder dar-

stellt (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - Schlüssel; GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - Coccodrillo). Der Betrachter wird aber schon wegen der Wortbestandteile, welche den allseits bekannten Begriff „ALLIGATOR“ enthalten, selbst dann, wenn er den weiteren Worten „DESPOT KONIG“ wenig Bedeutung beimessen können, dazu neigen, in dem Bildelement der angegriffenen Marke zwanglos einen Alligator erkennen und in diesem Begriff den nahe liegenden Sinngehalt des Bildes sehen; dies gibt ihm keinen Anlass, das in der angegriffenen Marke enthaltende Bild mit dem in der Widerspruchsmarke abgebildeten Tier in Verbindung zu bringen. Infolge des Fehlens individualisierender Merkmale wird er das in der Widerspruchsmarke abgebildete Tier nämlich allenfalls mit dem Gattungsbegriff „Krokodil“ bezeichnen, unter den - neben Gavialen - die Familien Echte Krokodile (Crocodylidae) und Alligatoren (Alligatoridae) fallen (vgl. [http://de.wikipedia.org/wiki/Krokodile#Systematik\\_der\\_Krokodile](http://de.wikipedia.org/wiki/Krokodile#Systematik_der_Krokodile)). Berührungspunkte zwischen dem Bildbestandteil der jüngeren Marke und dem Widerspruchszeichen, die sich allein auf der abstrakten Ebene eines allgemeinen Tiergattungsbegriffs ergeben, reichen nicht aus, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu begründen.

dd) Eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht scheidet schon deshalb aus, weil es sich bei dem Widerspruchszeichen um eine Bildmarke handelt, bei der eine Verwechslungsgefahr nur in begrifflicher, nicht aber in klanglicher Hinsicht möglich ist (vgl. BGH, a. a. O. - Coccodrillo).

ee) Nach Ansicht des Senats bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr der Marken aufgrund gedanklicher Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG. Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung scheidet eine solche Verwechslungsgefahr nämlich aus, wenn die Übereinstimmungen zwischen den Zeichen lediglich eine allgemeine, nicht herkunftshinweisende rein assoziative gedankliche Verbindung bewirken (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 Tz. 26 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - Coccodrillo). Dies ist vorlie-

gend aber wegen der - wie oben bereits näher ausgeführt wurde - nur auf einer abstrakten Ebene sich ergebenden Berührungen des Bildbestandteils im angegriffenen Zeichen mit der Widerspruchsmarke der Fall. Der Ansicht der Widersprechenden, wegen der Bekanntheit ihrer „Krokodil“-Marke verbinde der Verkehr jedes Kennzeichen, das ebenfalls die Darstellung eines echsen- oder krokodilartigen Tieres aufweise, automatisch mit ihrem Unternehmen, kann dabei, wie der Senat bereits in seiner „Cocodrillo“-Entscheidung (BPatGE 48, 24) zum Ausdruck gebracht hat, nicht gefolgt werden, denn der Schutzbereich einer bekannten älteren Bildmarke erfasst – über den in der Rechtsprechung nur in engen Grenzen anerkannten Motivschutz hinaus (vgl. dazu BGH GRUR 1964, 71 – Personifizierte Kaffeekanne; 1974, 467 – Sieben-Schwaben-Motiv; 1994, 872 – Wurstmühle; 1995, 198, 200 – Springende Raubkatze) - nicht jede Verwendung eines Bildes in einer jüngeren Marke, das unabhängig von seiner konkreten Gestaltung in irgendeiner - und sei es auf eine sehr abstrakte - Weise als mit einem ähnlichen Sinngehalt versehen angesehen werden könnte. Maßgeblich ist vielmehr, ob beim angesprochenen Publikum die Vorstellung aufkommen kann, die jüngere Marke sei gleichfalls ein Zeichen der Widersprechenden. Dies ist aber wegen der vorstehend dargelegten erheblichen Unterschiede in den gegenüberliegenden Zeichen nicht der Fall.

ff) Aus demselben Grunde kann auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn nicht angenommen werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Zeichen sind nämlich so groß, dass sich für den Verkehr nicht der Eindruck aufdrängen kann, sie seien zur Kennzeichnung einer bestehenden Unternehmensverbindung aufeinander bezogen.

2. Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verwiesen; Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorge-  
tragen noch ersichtlich.

gez.

Unterschriften