



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 89/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 38 901

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. März 2001 und 6. November 2002 mit der Maßgabe aufgehoben, dass aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 743 die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke und Feuerlöschmittel" angeordnet wird.

Gründe

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

"Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-

Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen”

am 5. Juli 1999 angemeldet und am 8. Dezember 1999 registrierten Marke
399 38 901

ELF-TOTAL

aufgrund der für die Waren

”Dichtungs- und Packungsmaterialien, Wärmeschutz- und Isoliermittel, Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Automobilzubehör, Fahrzeugteile, Rettungs- und Feuerlösch-Apparate, -Instrumente und -Geräte, Feuerlöschmittel, Feuerspritzen, physikalische, chemische, optische, elektrotechnische, Wäge-, Signal-, Kontroll- und photographische Apparate, -Instrumente und -Geräte und Automaten zum Messen, Anzeigen, Überwachen, Steuern, Verhindern, Bekämpfen oder Abwenden von Gefahrenzuständen oder für das Rettungswesen, Messinstrumente, Maschinen, Maschinenteile und Schläuche zum Verhindern, Bekämpfen oder Abwenden von Gefahrenzuständen oder für das Rettungswesen, Lehrmittel, Spielwaren, die in Beziehung zu vorgenannten Waren stehen”

eingetragenen Marke 300 743

Total

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 1 hat den Widerspruch durch Erstprüferbeschluss vom 21. März 2001 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschluss vom 6. November 2002 bestätigt. Es wurde ausgeführt, dass die sich gegenüberstehenden Marken sich teilweise auch bei identischen Waren bzw. bei Waren im engen Ähnlichkeitsbereich begegnen würden. Die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei weder amtsbekannt noch von der Inhaberin der angegriffenen Marke anerkannt worden. Die beiden sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich bereits durch ihre Wortlänge. Es bestehe kein Anlass einen Bestandteil der angegriffenen Marke nicht zu beachten. Die Bestandteile "ELF" und "TOTAL" seien beide gleichermaßen kennzeichnungsschwach. Der Verkehr werde daher die Marke insgesamt würdigen und die Unterschiede nicht überhören. Die Unterschiede reichten aus um den Marken ein unterschiedliches klangliches Gepräge zu verleihen. Auch aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sei eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeschlossen. Eine andere Art von Verwechslungsgefahr sei nicht ersichtlich. Der Bestandteil "total" sei aufgrund seiner beschreibenden Aussage nicht als Stammbestandteil eines Serienzeichens geeignet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Diese trägt vor, dass von Identität bzw. einer engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren auszugehen sei. Der Bestandteil "ELF" der angegriffenen Marke sei ein einfaches Zahlwort und werde im Zusammenhang mit "TOTAL" als reine Mengenangabe aufgefasst. Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang dass "TOTAL" kennzeichnungsstark sei. Denn die Widerspruchsmarke gehöre im Bereich "Feuerlösch- und Rettungswesen" seit 80 Jahren zu den bekanntesten Marken überhaupt. Daher werde der Verkehr bei "ELF-TOTAL" die bekannte Marke ohne weiteres erkennen und abspalten.

Mit Schriftsatz vom 14. November 2005 hat die Widersprechende ausgeführt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren "Feuerlöschmittel" und "chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, soweit diese auf dem Gebiet des Verhinderns, Bekämpfens oder Anwendens von Gefahrenzuständen oder für das Rettungswesen Anwendung fänden", richte. Der Widerspruch könne ganz zurückgezogen werden, wenn das Verzeichnis der angegriffenen Marke entsprechend abgeändert werde. Die Markeninhaberin hat dieses Vergleichsangebot nicht angenommen. Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 28. März 2006 darauf hingewiesen, dass der Schriftsatz der Widersprechenden vom 14. November 2005 dahingehend ausgelegt werde, dass sich der Widerspruch weiter gegen die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke" und "Feuerlöschmittel" richte. Soweit in diesem Schriftsatz mitgeteilt worden sei, dass chemischen Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke nur angegriffen würden, soweit diese auf dem Gebiet des "Verhinderns, Bekämpfens oder Anwendens von Gefahrenzuständen oder für das Rettungswesen" Anwendung fänden, handele es sich insoweit lediglich um ein Angebot an die Markeninhaberin im Falle einer entsprechenden Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, den Widerspruch zurückzuziehen. Dieses Angebot sei jedoch nicht angenommen worden. Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 3. April 2006 ausgeführt, dass die Auslegung ihres Schriftsatzes durch den Senat zutreffend sei. Die Markeninhaberin hat sich diesbezüglich nicht geäußert.

Die Widersprechende beantragt nunmehr,

den angefochtenen Beschluss mit der Maßgabe aufzuheben, dass die angegriffene Marke für "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke und Feuerlöschmittel" gelöscht wird.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich zur Sache nicht näher geäußert.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für gegeben.

Ob Verwechslungsgefahr besteht hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH a. a. O. - Lloyd; BGH a. a. O. - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 1999, 995 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so dass z. B. ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw. durch einen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (st. Rspr. BGH GRUR 2000, 603 - Cetof/Etop).

Nach diesen Grundsätzen muss im beantragten Umfang eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

1. Der Senat geht davon aus, dass sich die Beschwerde der Widersprechenden im vorliegenden Fall gegen die Waren "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke und Feuerlöschmittel" richtet.

Ursprünglich hat die Widersprechende mit ihrem Schriftsatz vom 2. März 2000 alle "gleichen und ähnlichen Waren" angegriffen. Mit Schriftsatz vom 14. November 2005 hat sie ausgeführt, dass sich der Widerspruch nur noch gegen die Waren "Feuerlöschmittel" und "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, soweit diese auf dem Gebiet des "Verhinderns, Bekämpfens oder Anwendens von Gefahrenzuständen oder für das Rettungswesen Anwendung fänden" richten würde. Der Senat geht davon aus, dass es sich insoweit lediglich um ein Angebot an die Markeninhaberin handelt, im Falle einer entsprechenden Beschränkung des Waren und Dienstleistungsverzeichnisses den Widerspruch zurückzuziehen. Dieses Angebot hat die Markeninhaberin allerdings nicht angenommen. Aus diesem Grund bezieht sich der Widerspruch nunmehr wiederum auf den im Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten Oberbegriff "Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke". Denn grundsätzlich kann sich ein Widerspruch nur gegen bestimmte im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke aufgeführte Waren oder Dienstleistungen richten. Darüber hinausgehende einschränkende Zusätze kann nur die Markeninhaberin selbst, jedoch nicht die Widersprechende vornehmen (st. Rspr.; vgl. bereits Beschwerdesenat BIPMZ 1957, S. 92 - Elefant; ähnlich Gericht Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften GRUR Int. 2002, 600 f. - ELLOS). Auch der Bundesgerichtshof hat auf dem Gebiet des Patentrechts (GRUR 1989, S. 103 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen) diesbezüglich für das Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ausgeführt, dass die Beibehaltung des Grundsatzes der Antragsbindung sachgerecht sei. Die Entscheidung darüber, welchen Inhalt ein Schutzrecht letztlich haben solle, müsse demjenigen überlassen werden, der es wirtschaftlich nützen wolle.

2. Nachdem Benutzungsfragen hier nicht einschlägig sind, ist für die Frage der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Hinsichtlich der Ware "Feuerlöschmittel" liegt Warenidentität vor. Auch die "chemischen Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke" liegen im engeren Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke insbesondere zu "Feuerlöschmitteln".

Die Widersprechende hat vor dem Bundespatentgericht unter Hinweis auf eine jahrzehntelange Benutzung der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft geltend gemacht. Die Markeninhaberin hat dies nicht in Zweifel gezogen, so dass der Senat aufgrund der Ausführung der Widersprechenden eine entsprechende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde legt.

Den soweit erforderlichen erheblichen Abstand halten die sich gegenüberstehenden Marken nicht ein. Dabei ist davon auszugehen, dass für einen erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke im Wesentlichen durch den Bestand "Total" geprägt wird.

Zwar ist es grundsätzlich nicht zulässig, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ohne weiteres ein Element herauszugreifen und dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen (BGH GRUR 1996, 90 - Springende Raubkatze). Etwas anderes kann nur dann gelten, wenn einem der Markenteile eine so eigenständige kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, dass darin der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden kann (BGH GRUR 1996, 775 - Sali Toft; GRUR 1998, 930 - Fläminger).

So verhält es sich hier. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch die von der Widersprechenden vorgetragene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Denn wenn - wie hier - die Widerspruchsmarke nur aus einem übereinstimmenden Teil der angegriffenen Marke besteht, ist für die Frage, ob dieser Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch grundsätzlich eine durch die Benutzung erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH MarkenR 2003, 285 - CityPlus).

Darüber hinaus ist es nicht ersichtlich in welcher Weise "TOTAL" als für die relevanten Waren beschreibend anzusehen ist; dem Markenbestandteil "ELF", einem einfachen Zahlwort, kann dagegen jedenfalls von einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise eher ein beschreibender Anklang (etwa im Sinne einer

Mengenangabe) beigemessen werden. Für einen markenrechtlich relevanten Teil der angesprochenen Verkehrskreise stehen sich somit die identischen Wörter "Total" gegenüber, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

gez.

Unterschriften