

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 12/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
10. Oktober 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung V 25 085/7 Wz

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Gegen die Eintragung der Marke

#### **VELO**

für "Maschinen zum Binden von Büchern und Herstellen von Broschüren; Kunststoffstreifen und -bänder zum Binden von Büchern und Papier, Kunststoff- und Einbanddecken für Bücher" hat Widerspruch eingelegt die Inhaberin der Marken

eingetragen unter der Nr 919 714 für

"Kunststoff- und Plastikerzeugnisse, nämlich Ringbücher, Ringordner, Hefordner, Schnellhefter, Ordnungsmappen, Klemm-Mappen, Klemmschikenen, Postmappen, Kassenblockdeckel, Postkörbe, Schreibetuis, Autokartentaschen, Schreibmappen, Kugel-

schreiber, Drehbleistifte, Pultkalender, Zettelkästchen, Büroklammern, leere Taschen für Werkzeuge, leere Etais für kosmetische Artikel (soweit in Klasse 18 enthalten), Konferenztaschen, Kollegmappen, Brieftaschen, Netzetuis; Sichthüllen, Aktenhüllen, Ausweishüllen, Buchhüllen, Hefthüllen, Register; Bucheinschlagfolie zum Schutz von Büchern, aus Kunststoff-Folien durch Zuschneiden und Schweißen hergestellte Beutel für Verpackungszwecke; Aktenmappen, Briefpapiermappen, Dokumentenmappen, Falzmappen, Mustermappen, Ordnermappen, Prospektmappen, Sammelmappen, Schreibmappen, Schulmappen, Unterschriftsmappen, Zeugnis mappen; Karteikarten- und Registerreiter, Farbmarkierungen in Form von Etiketten, bedruckte Etiketten; Einlagen für Ringbücher aus Papier oder Kunststoff; Briefmappen, Notenmappen".

sowie

### **VELOFILM**

eingetragen unter der Nr 922 068 für

"Schreibwaren; Büroartikel, nämlich Aktendeckel, Aktenhüllen, Aktenhefter, Archivhüllen, Auftragsbuchtaschen, Dokumentenhüllen, Hängehefter, Hefthüllen, Heftstreifen, Karteikartentaschen, Kartenreiter, Kassenblockdeckel, Klarsichthüllen, Klemm mappen, Klemmschienen, Organisationsschienen, Organisationstafeln, Register, Registertabe, Ringbücher, Ringnotizbücher, Ringordner, Sichthüllen, Schnellhefter, Schreibunterlagen, Schutzhüllen, Telefonverzeichnisse, Zettelkästen; Artikel für den Schulbedarf, nämlich Bastelfolie, Bucheinbandfolie, Buchhüllen, Kollegbücher, Kollegbuchkassetten, Schulhefthüllen, Zeugnis mappen; Geschenkartikel, nämlich Fotobücher; Verpackungsmaterial, nämlich Buchein-

schlagfolie; selbstklebende Erzeugnisse (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich gestanzte Formteile aus Papier, Kunststoff oder Zellkautschuk, Klebeecken, Schablonen, Symbole, Zahlen".

Die Markenstelle für Klasse 7 hat den Widerspruch durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, zurückgewiesen. Die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren sei zweifelhaft, da Beschaffenheit, Funktionsweise, regelmäßige betriebliche Herkunft und Vertriebsstätte sowie die angesprochenen Verkehrskreise unterschiedlich seien und Berührungspunkte lediglich hinsichtlich des Verwendungszweckes als Ordnungsmittel zur Zusammenfassung von Unterlagen beständen. Hierbei hätten die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren eine andere wirtschaftliche Bedeutung; sie stellten eine dauerhafte Verbindung der Dokumente her, die nur einmalig verwendbar sei, während die Produkte "Ringbücher, Ordner, Schnellhefter, Dokumentenhüllen und -mappen" und ähnliches der Widerspruchsmarken eine lockere, wieder auflösbare Verbindung von Dokumenten ermöglichten, die mehrfach verwendbar sei. Zu den übrigen Waren der Widerspruchsmarken bestehe ein noch größerer Abstand, so daß, selbst wenn man von bestehender Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren ausgehe, diese allenfalls geringen Grades sei. In Anbetracht dessen reiche der Abstand der jüngeren Marke zu den Widerspruchsmarken aus. In ihrer Gesamtheit seien die jeweils einander gegenüberstehenden Marken nicht zu verwechseln, zumal in den Widerspruchsmarken nicht nur die Silben "FLEX" und "FILM", sondern auch "VELO" als verbraucht anzusehen und daher nicht geeignet seien, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Gefahr von Verwechslungen aufgrund bestehender Ähnlichkeit der Marken und jedenfalls teilweiser Ähnlichkeit der Waren für gegeben. Insbesondere seien "Maschinen zum Herstellen von Broschüren" dann mit "Klemmschienen, Heftern, Klemm-Mappen und Ringbüchern" hochgradig ähnlich, wenn man hierunter Bindegeräte verstehe, mit denen bedruckte lose Blätter lediglich zu Angeboten, Katalogen, Sam-

melprospekten usw zusammengefaßt würden. Was unter "Kunststoffstreifen bzw – bändern zum Binden von Büchern" zu verstehen sei, sei unklar. "Kunststoffstreifen bzw -bänder zum Binden von Papier" dienen dazu, aus losen Blättern geordnete Mappen wie Tagungsunterlagen, Geschäftsberichte, Bilanzen, Prospekte usw zu machen; sie seien damit zu demselben Zweck geeignet wie "Sichthefter" oder "Ringbücher". Was unter "Kunststoffdecken für Bücher" zu verstehen sei, entziehe sich der Vorstellungskraft der Widersprechenden. "Einbanddecken für Bücher" seien dann mit "Bucheinschlagfolien zum Schutz von Büchern" ähnlich, wenn damit "Schutzumschläge für Bücher" gemeint seien. Auch die Marken seien einander ähnlich. Die Widersprechende verwende neben der Widerspruchsmarke "VELO-FLEX", die Bestandteil des Firmennamens sei, noch eine Vielzahl artikelspezifischer Zweitmarken jeweils mit dem Bestandteil "VELO".

Zur Glaubhaftmachung der von der Anmelderin bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarken hat sie eidesstattliche Erklärungen, jeweils unterzeichnet mit "Michael Dormann", sowie diverses Material vorgelegt.

Die Anmelderin meint, die Benutzung der Widerspruchsmarke 919 714 sei nur für "Ringordner, Sichthüllen und Register" hinreichend glaubhaft gemacht; nur diese seien daher einer Entscheidung zugrundezulegen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke 922 068 sei überhaupt nicht glaubhaft gemacht.

"Maschinen zum Binden von Büchern und Herstellen von Broschüren" seien Maschinen; eine auch nur entfernte Ähnlichkeit mit "Ringordnern, Sichthüllen und Registern" sei nicht gegeben. "Kunststoffstreifen und -bänder zum Binden von Büchern und Papier" seien "Sichthüllen" und "Registern" offensichtlich unähnlich. Dies gelte auch in Bezug auf "Ringordner", weil diese nur zum losen Zusammenfügen von Papier geeignet seien, während unter "Binden" ein dauerhaftes festes Zusammenfügen zu verstehen sei. "Kunststoff- und Einbanddecken für Bücher" seien allenfalls "Ringordnern" sehr entfernt ähnlich. Insoweit sei jedoch der Unterschied des Gesamteindrucks der einander gegenüberstehenden Zeichen ausrei-

chend, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen auszuschließen. Die Annahme mittelbarer Verwechslungsgefahr scheitere bereits daran, daß im Warenbereich der Klasse 16 eine Vielzahl weiterer Marken mit dem Bestandteil "VELO" zugunsten anderer Inhaber in das Register eingetragen seien.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende - wie schon zuvor schriftsätzlich - in Zweifel gezogen, was unter einzelnen Produkten aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke zu verstehen sei und ob die Anmelderin die Marke tatsächlich nur für solche Waren benutzen werde, die der Verkehr unter die Begriffe im Warenverzeichnis subsumiere, oder auch für Produkte, die denen der Widersprechenden weitaus ähnlicher seien. Des weiteren hat sie zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung eine weitere eidesstattliche Erklärung ihres Geschäftsführers vom 9. Oktober 2000 vorgelegt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Soweit die Benutzung der Widerspruchsmarken überhaupt für solche Waren glaubhaft gemacht wurde, die Produkten aus dem Warenverzeichnis der jüngeren Marke ähnlich sind, hält in Anbetracht jedenfalls nicht hochgradiger Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren die jüngere Marke einen die Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit ausschließenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so daß die Voraussetzungen des MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 nicht vorliegen.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit oder Identität der Marken, der Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen erfaßten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei

bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren sind in Anbetracht des zulässig erhobenen Nichtbenutzungseinwands aus den Warenverzeichnissen der Widerspruchsmarken nur diejenigen Produkte zu berücksichtigen, hinsichtlich derer die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde (MarkenG § 43 Abs 1 S 3).

1. In Bezug auf die Widerspruchsmarke 922 068 "VELOFILM" wurde eine Benutzung allein für "Klebefolie zum Kaschieren von Büchern, Karten etc" behauptet, wobei auffällt, daß das entsprechende Warenverzeichnis zwar "Verpackungsmaterial, nämlich Bucheinschlagfolie" sowie "selbstklebende Erzeugnisse (soweit in Klasse 16 enthalten), nämlich gestanzte Formteile aus Papier, Kunststoff oder Zellkautschuk, Klebeecken, Schablonen, Symbole, Zahlen" enthält, nicht aber "Klebefolie zum Kaschieren von Büchern, Karten etc". Ob diese Klebefolie unter einen der im Warenverzeichnis enthaltenen Begriffe zu subsumieren ist, kann jedoch dahinstehen.

Denn offensichtlich wird diese Klebefolie von der Widersprechenden nicht auf der Ware, auf der Verpackung oder auf der Umhüllung mit der Marke 922 068 versehen in den Verkehr gebracht. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden, die auf die Rüge der Inhaberin der angegriffenen Marke, die Verwendung der Marke im körperlichen Zusammenhang mit der Ware sei nicht belegt, gemeint hat, eine Benutzung in Katalogen usw sei ausreichend, kommt es insoweit darauf an, ob es auf dem entsprechenden Warenaektor üblich ist, daß auch die Ware selbst, ihre Verpackung oder Umhüllung mit der Marke versehen ist (Althammer/Ströbele, MarkenR, 6. Aufl, § 26 RdNr 11). Aus dem vorgelegten Katalog 2000 (S 33) ist ersichtlich, daß diese Folie - wie bei aufgerollten Produkten wie Folien, Geschenkpa-

pier usw alles andere als ungewöhnlich - mit einem Streifen versehen ist, der zum einen verhindert, daß das Produkt sich abrollt, zum anderen aber üblicherweise auch zum Anbringen der jeweiligen Marke dient. Womit genau dieser Streifen bedruckt ist, insbesondere ob sich hierauf die Marke 922 068 befindet, läßt sich nicht erkennen; erst recht gilt dies für die entsprechende Abbildung in den Fotokopien der Kataloge 92/93 und 94/95 (dort jeweils S 30).

Mithin ist die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 922 068 auch für die einzige Ware, hinsichtlich der die Benutzung behauptet wurde, nämlich für Klebefolie, nicht glaubhaft gemacht. Soweit sich die Beschwerde auf diese Widerspruchsmarke bezieht, konnte sie schon deshalb keinen Erfolg haben.

2. Hinsichtlich der Marke 919 714 leidet die Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende an einem erheblichen Manko: aus den vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen ist lediglich der Gesamtumsatz aller unter der Marke 919 714 verkauften Produkte in den Jahren 1994 und 1998 zu ersehen, nicht jedoch, welcher Umsatz auf welche Ware entfällt und nicht einmal, ob mit der Marke nur Waren gekennzeichnet waren, die im Warenverzeichnis der Marke enthalten sind. Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke nach Art, Zeit, Ort und Umfang, so daß sich aus den vorgelegten Unterlagen eindeutig ergeben muß, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist (Althammer/Ströbele, aaO, § 43 RdNr 42). Diesen Anforderungen genügen die vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen nicht; hinzu kommt, daß für den relevanten Zeitraum gem MarkenG § 43 Abs 1 S 1 nur eine Schätzung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. August 1994 angegeben wird.

Wenn man die eidesstattliche Erklärung vom 1. Juni 1999 so versteht, daß alle Waren, auch die mit den weiteren angegebenen Marken gekennzeichneten, oder deren Verpackungen zusätzlich mit der Marke 919 714 versehen waren, dann ist die Benutzung für die Waren "Ringbücher, Ringordner, Schnellhefter, Klemmmapp-



pen" glaubhaft gemacht. Die vorgenannten Waren, hinsichtlich derer konkrete Umsatzzahlen genannt sind, wurden entweder mit der Marke versehen im Original vorgelegt, oder es ist aus der jeweiligen Abbildung in den vorgelegten Katalogen zu ersehen, daß diese Waren mit der Marke versehen angeboten wurden.

"Register, Prospekthüllen, Klemmschienen, Heftstreifen, Buchhüllen und Beschriftungsfenster" sind mit der Marke versehen entweder in den Katalogen abgebildet oder im Original vorgelegt, es ist jedoch nicht angegeben, in welchem Umfang sie im fraglichen Zeitraum vertrieben wurden. Hinsichtlich sämtlicher weiterer Produkte aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 919 714 ist die Benutzung der Marke nicht glaubhaft gemacht. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß - wie bereits oben im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke 922 068 ausgeführt - die Benutzung der Marke im Katalog nicht ausreichend ist, da es auf dem fraglichen Warenssektor üblich ist, die Marke in unmittelbarem körperlichem Zusammenhang mit der Ware zu verwenden, sei es in Form einer Abbildung der Marke auf der Ware selbst, sei es in Form eines Aufklebers mit der Abbildung der Marke oder sei es in Form eines "Flyers" mit der Abbildung der Marke.

Letztendlich kommt es auf die Frage, ob für die Waren "Register, Prospekthüllen, Klemmschienen, Heftstreifen, Buchhüllen und Beschriftungsfenster" die Benutzung hinreichend glaubhaft gemacht ist, nicht entscheidend an. Denn "Maschinen zum Binden von Büchern und Herstellen von Broschüren" sind allen Waren, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke auch nur andeutungsweise glaubhaft gemacht ist, unähnlich, da sich derartige Maschinen in der Herstellungsstätte, der Stoffbeschaffenheit, der Zweckbestimmung und Verwendungsweise sowie im Vertriebsweg von sämtlichen fraglichen Waren der Widerspruchsmarke deutlich unterscheiden und der Verkehr daher keine Veranlassung hat, sie als ähnlich anzusehen. Insoweit konnte die Beschwerde bereits wegen fehlender Warenähnlichkeit keinen Erfolg haben.

Den "Kunststoffstreifen und -bändern zum Binden von Büchern und Papier" sind "Klemmappen, Klemmschienen, Ringbücher, Ringordner, Schnellhefter, Register, Prospekthüllen, Heftstreifen, Buchhüllen und Beschriftungsfenster" allenfalls ganz entfernt ähnlich. Denn das einzig "verbindende" Element zwischen den Waren der Widersprechenden und denen der angemeldeten Marke ist, daß jeweils Papier vorwiegend mit Hilfe von Produkten, die teils aus Kunststoff bestehen, zusammengefaßt wird. Hierbei sind die Produkte der angegriffenen Marke jedoch jeweils für eine dauerhafte Verbindung ("Binden") bestimmt, während die Waren der Widerspruchsmarke gerade dazu dienen, einzelne Blätter vorübergehend und zerstörungsfrei wieder auflösbar zu verbinden; sie werden dementsprechend regelmäßig auch über unterschiedliche Wege vertrieben und richten sich an unterschiedliche Verkehrskreise. Dasselbe gilt hinsichtlich der "Kunststoff- und Einbanddecken für Bücher".

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sind der vorliegenden Entscheidung die und nur die Waren zugrundezulegen, die im Warenverzeichnis der angemeldeten Marke enthalten sind; was unter den dort angegebenen Waren zu verstehen ist, bemißt sich nicht nach exotischen Auslegungen, sondern danach, was üblicherweise hierunter zu verstehen ist. So ist zB ein ganz normaler Locher für Schriftgut im allgemeinen Sprachgebrauch der angesprochenen Verkehrskreise mit Sicherheit keine "Maschine". Es kommt auch für die Frage, ob die angemeldete Marke für die beanspruchten Waren zu registrieren ist, nicht darauf an, welche Produkte die Anmelderin herstellt oder vertreibt oder nach Ansicht der Widersprechenden möglicherweise mit der Marke kennzeichnen will, denn Gegenstand des Verfahrens und der Registrierung sind nur diejenigen Waren, die im Warenverzeichnis enthalten sind. Die Eintragung der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren in das Markenregister gewährt markenrechtlichen Schutz nur hierfür und nicht für beliebige Produkte.

In Anbetracht einer jedenfalls erheblichen Warenferne und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reicht der Abstand im relevanten Gesamtein-

druck der einander gegenüberstehenden Marken aus, eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke 919 714 wird nicht durch den Teil "VELO" geprägt. Zwar kann grundsätzlich einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen werden, so daß bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. BGH BIPMZ 1996, 415, 416 - "Sali Toft"; 1998, 524 - "ECCO II"). Ein solcher Fall liegt entgegen der Ansicht der Widersprechenden hier jedoch nicht vor. Denn wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, hat der Verkehr keine Veranlassung, dem Teil "VELO" der Widerspruchsmarke besondere Kennzeichnungskraft beizumessen und die Widerspruchsmarke unter Vernachlässigung von "FLEX" auf die erste Worthälfte zu verkürzen. Insoweit wird auf den Erinnerungsbeschluß Bezug genommen.

In bildlicher Hinsicht ist fehlende Verwechslungsgefahr offensichtlich; abgesehen von der deutlich unterschiedlichen Länge der einander gegenüberstehenden Markennörter fällt auch die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke, die in der angemeldeten Marke keine Entsprechung hat, zweifellos ins Auge.

Auch in klanglicher Hinsicht weicht der Gesamteindruck aufgrund der unterschiedlichen Länge der jeweiligen Markennörter deutlich voneinander ab, so daß auch insoweit keine Verwechslungsgefahr besteht. Von einer Prägung der Widerspruchsmarke durch "VELO" und Verkürzung hierauf in einem markenrechtlich relevanten Umfang ist - wie oben ausgeführt - nicht auszugehen.

Eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen aufgrund gedanklichen In-Verbindung-Bringens besteht ebenfalls nicht. Insbesondere werden die bei der Gefahr mittelbarer Verwechslungen zu berücksichtigenden fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreise (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, § 9 RdNr 212) der jüngeren Marke keinen Hinweis auf die Widersprechende entnehmen. Zwar ist das angegriffene Zeichen vollständig in der Widerspruchsmarke

marke wie auch in den weiteren Marken der Widersprechenden enthalten. Sämtliche Zeichen der Widersprechenden enthalten aber jeweils noch einen weiteren beschreibenden Begriff, was bei der jüngeren Marke nicht der Fall ist. Die jüngere Marke ist somit nicht analog zu den Marken der Widersprechenden gebildet. Dies wird dem für die assoziative Verwechslungsgefahr zu unterstellenden sorgfältig prüfenden und fachlich orientierten oder interessierten Verkehr auffallen und ihn davon abhalten, die jüngere Marke der Widersprechenden zuzuordnen. Hinzu kommt, daß - worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat - in das Register auch noch einige Drittmarken eingetragen sind, die für Waren der Klasse 16 bestimmt sind und den Bestandteil "VELO" enthalten. Auch dies spricht dagegen, daß der Verkehr aus diesem übereinstimmenden Bestandteil auf eine Herkunft aus dem Betrieb der Widersprechenden schließen wird.

Die Beschwerde konnte nach alledem keinen Erfolg haben.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des MarkenG § 71 Abs 1 S 2. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Hellebrand

Albert

Friehe-Wich

Pü