

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 34/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. Mai 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 08 875

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Viereck und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Marke 395 08 975

siehe Abb. 1 am Ende

ist für folgende Waren bestimmt:

"Werkzeugmaschinen sowie Werkzeuge für diese Maschinen, insbesondere Schneidwerkzeuge (soweit in Klasse 7 enthalten); handbetätigte Werkzeuge einschließlich Schneidwerkzeuge, Messer jeder Art und für jeden Zweck (soweit in Klasse 8 enthalten)".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke
2 097 026

siehe Abb. 2 am Ende

geschützt für

"Feilen, Scheren, Zangen, Pinzetten; Finger- und Zehennagel-schneider und -zangen; Handwerkzeuge; Heftwerkzeuge; Lineale; Messer und Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Nagelaufrauhstäbe (Handinstrumente); Nagelfärbepinsel und -stifte, Manikür- und Pedikürinstrumente, Maniküretuis, Nagelpolierinstrumente; Nagelhautschieber; Nagelzwicker; Rasiermesser, Rasierklingen und Rasierapparate (Handinstrumente), Drahtscheren, -schneider und -zangen; Schlüsselhalter aus Metall, Kunststoff oder Leder; Schmirgelstifte und -stäbe (Handinstrumente); Stapelwerkzeuge (Handinstrumente); Wimpernkräusler, Nagelbürsten; ein- und mehrteilige Taschenwerkzeuge."

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die jeweiligen Waren seien zum Teil identisch (Messer), zum Teil jedoch nur in geringem Maße ähnlich (Werkzeugmaschinen). Aber auch bei Warenidentität hielten die Marken den erforderlichen Abstand ein; sie seien sich weder in klanglicher und schriftbildlicher, noch in begrifflicher Hinsicht ähnlich. Die angegriffene Marke sei dreisilbig, die Widerspruchsmarke nur einsilbig. Das Klangbild sei in Anbetracht der unterschiedlichen Betonung der einzig übereinstimmenden ersten Silbe verschieden. Die schriftbildlichen Unterschiede lägen insbesondere in der Wortlänge sowie in der graphischen Gestaltung. Auch begriffliche Übereinstimmungen lägen nicht vor. Der Sinngehalt der Markenwörter werde nicht von allen angesprochenen Personen wahrgenommen und sei zudem unterschiedlich. Die jüngere Marke sei als "Dreimetall" zu ver-

stehen, die Widerspruchsmarke bestehe aus dem englischen Wort "trim", welches als Substantiv "Ordnung", als Verb "zurechtschneiden" und als Adjektiv "ordentlich" bedeute. Assoziative Verwechslungsgefahr scheidet aus, weil die Inhaberin der Widerspruchsmarke keine Markenserie mit dem Stammbestandteil "TRIM" besitze. Weiterhin legten die Unterschiede in Betonung und Silbenfolge der zu vergleichenden Zeichen den Gedanken an eine Serienmarke nicht nahe.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie verweist darauf, daß sich die betreffenden Waren an allgemeine Verbraucherkreise richteten und, etwa in Kaufhäusern, mit geringer Aufmerksamkeit ausgesucht und erworben würden. Die Waren seien teilweise, nämlich in der Klasse 8, identisch. In der jüngeren Marke werde die zweite Silbe "METALL" als glatt beschreibende Angabe für das Material der beanspruchten Waren verstanden; mithin werde ausschließlich dem Eingangsbestandteil "TRIM" eine prägende Bedeutung zugemessen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde der Verkehr die jüngere Marke überwiegend nicht als "TRI-METALL" verstehen, sondern im Sinne von "TRIM-METALL" (dh als Metallwaren zum Trimmen). Bei der Widerspruchsmarke handele es sich um eine berühmte, im Verkehr durchgesetzte und in über 60 Ländern geschützte Marke. Die Markeninhaberin versuche durch die Anlehnung an diese bekannte Marke deren Ruf in sittenwidriger Art und Weise auszunutzen. Zusätzlich sei auch von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen, wobei die geringen bildlichen Abwandlungen insoweit keine Rolle spielten.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten.

Ihrer Ansicht nach ist aus dem Gesamtzusammenhang ersichtlich, daß die Messer und Schneidwerkzeuge der Widerspruchsmarke für die Körperpflege bestimmt seien, die der jüngeren Marke für einen industriellen Einsatz; diese Waren richteten sich mithin an Fachpersonal und würden nicht über Warenhäuser bezogen.

Von daher seien Kollisionen mit der Widerspruchsmarke, deren Produkte sich an allgemeine Verbraucherkreise richteten, nicht zu erwarten. Die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach. Sie bestehe ausschließlich, wenn man die unbedeutende graphische Ausgestaltung außer acht lasse, aus einer beschreibenden Angabe für die beanspruchten Waren. Das zum englischsprachigen Grundwortschatz gehörende und somit auch deutschen Verbraucherkreisen verständliche Wort "TRIM" bedeute "beschneiden", "stutzen" oder "abtragen" und beschreibe damit die mit derart gekennzeichneten Erzeugnissen ausgeführten Handlungen unmittelbar. Die graphische Gestaltung der jüngeren Marke spreche gegen die seitens der Widersprechenden unterstellte Aussprache. Der Verkehr habe keinerlei Veranlassung, einen Bestandteil "TRIM" aus der jüngeren Marke herauszulösen und diese als Serienzeichen der Widersprechenden zu werten. Schließlich werde die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Nichtwissen bestritten.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten, die Widersprechende unter Vorlagen von Unterlagen zu zwei weiteren "TRIM"-Marken, zur Art der Markenverwendung und zu den Umsätzen in den Jahren 1994 bis 1998, ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Die Widersprechende hält den Nichtbenutzungseinwand für unzulässig, da die Widerspruchsmarke erst am 23. Mai 1995 zur Eintragung gelangt sei.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (MarkenG § 66), jedoch in der Sache nicht begründet.

Im Hinblick darauf, daß die Widerspruchsmarke bereits im März 1990 angemeldet, aber erst am 23. Mai 1995 - nach Abschluß eines Widerspruchsverfahrens im Februar 1995 - zur Eintragung gelangt ist, dürfte die seitens der Markeninhaberin zuletzt erhobene Nichtbenutzungseinrede nach MarkenG § 43 Abs 1 Satz 1 unzulässig sein. Ob in Übergangsfällen der vorliegenden Art der Rechtsgedanke des MarkenG § 26 Abs 5 zu einer anderen Beurteilung Anlaß gibt, kann letztlich dahingestellt bleiben, weil jedenfalls keine Gefahr einer Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken (gem MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2) gegeben ist.

Maßgebliche Gesichtspunkte für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind die Ähnlichkeit der Waren, dh insbesondere die Frage der Warennähe oder -ferne, die Ähnlichkeit der Marken, die Kennzeichnungskraft der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen, welche hinsichtlich der Widerspruchsmarke Auswirkungen auf deren Schutzzumfang hat, und ggf weitere Aspekte wie etwa die Art des bei Auswahl und Erwerb entsprechender Erzeugnisse beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen. Diese zueinander in Wechselwirkung tretenden und deshalb von Fall zu Fall auch unterschiedlich zu gewichtenden Kriterien für die Beurteilung der Rechtsfrage, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (BGH GRUR 1995, 216 "Oxygenol II"), sprechen vorliegend bei der gebotenen umfassenden Abwägung (EuGH GRUR 1998, 922 "Canon") gegen die Annahme einer Gefahr von Zeichenverwechslungen in einem markenrechtlich noch beachtlichen Umfang.

Allerdings kann - insoweit entgegen der Auffassung der Markeninhaberin - nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, daß die für die jüngere Marke registrierten "Messer jeder Art und für jeden Zweck" mit den entsprechenden Erzeugnissen der Widerspruchsmarke identisch sind; der behauptete unterschiedliche Verwendungszweck ergibt sich aus den allein maßgeblichen Fassungen der Warenverzeichnisse nicht. Entsprechendes gilt für "handbetätigte Werkzeuge..." im Ver-

hältnis zu "Handwerkzeuge". Demgegenüber dürften die für die jüngere Marke registrierten "Werkzeugmaschinen sowie Werkzeuge für diese Maschinen" kaum im Ähnlichkeitsbereich zu den Waren der Widerspruchsmarke liegen. Dieser kann letztlich auch kein erhöhter Schutzzumfang zugebilligt werden. Von Hause aus ist der englischsprachige Begriff "TRIM" im Hinblick auf die bereits von der Markenstelle zutreffend aufgezeigte Bedeutung für die große Mehrzahl der beanspruchten Erzeugnisse beschreibend. Die seitens der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung belegte umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke (und weiterer "TRIM"-Marken) mag insoweit eine Kompensation dieser Kennzeichnungsschwäche bewirkt haben, ohne daß deshalb der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke erweitert wäre.

Den somit nach diesen Vorgaben keinesfalls geringen Anforderungen an den zum Ausschluß einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand wird die jüngere Marke (noch) gerecht. Die Vergleichsmarken sind sich weder unmittelbar noch mittelbar in einer zu Verwechslungen Anlaß gebenden Art und Weise ähnlich. Auf die typographische bzw bildliche Ausgestaltung der Marken einzugehen, besteht in diesem Zusammenhang - insoweit in Übereinstimmung mit der Auffassung der Widersprechenden - kein Anlaß; hierfür sind die jeweiligen Gestaltungsmerkmale beider Markenwörter zu unauffällig. Für deren sicheres Auseinanderhalten reicht aber sowohl schriftbildlich wie klanglich die deutlich unterschiedliche Länge aus. Die Widerspruchsmarke besteht (nur) aus einer Silbe, das jüngere Zeichenwort ist demgegenüber dreisilbig. Zwar weist es am Anfang die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Buchstabenfolge "TRIM" auf, es wird aber nicht auf diesen Begriff verkürzt, und zwar weder beim Lesen noch bei verbaler Wiedergabe.

Allein deshalb, weil das in der jüngeren Marke enthaltene Wort "METALL" als solches glatt beschreibend ist, wird es bei der Aufnahme bzw der Benennung des Zeichens in der Gesamtheit nicht abgespalten oder vernachlässigt. Auch für den Teil des Verkehrs, der den in "TRIMETALL" enthaltenen Sinngehalt (Drei-Metall)

nicht erkennt, liegt eine einheitliche Bezeichnung vor, innerhalb deren das Teilelement "TRIM" nicht selbständig prägend ist (im übrigen würde bei einer Abspaltung von "METALL" nicht "TRIM", sondern "TRI" übrigbleiben). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; 1996, 200 "Innovadiclophlont") dürfen beschreibende Bestandteile innerhalb einer Marke bei der Kollisionsprüfung nicht einfach vernachlässigt werden, insbesondere dann nicht, wenn ein berechtigtes Interesse des Fachverkehrs an der Verwendung derartiger deskriptiver Zeichenteile anzuerkennen ist.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht auch nicht die Gefahr, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden und unter diesem Aspekt assoziativ verwechselt werden (gem MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 am Ende). Insoweit ist nicht auf eine flüchtige, rein akustische Aufnahme der Marke abzustellen, sondern vorrangig auf einen aufmerksamen Betrachter, der sich in gewissem Umfang auch gedanklich auf die Vergleichsmarken einläßt (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 181). Ein solcher hat aber keinen wirklichen Anlaß, die jüngere Marke irrtümlich dem Betrieb der Widersprechenden zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen der Hersteller zu schließen. Denn die Widerspruchsmarke "TRIM" tritt im Zeichenwort der jüngeren Marke - unabhängig von dessen Aussprache - nicht nach Art eines Stammbestandteils in Erscheinung. Die Widersprechende verfügt zwar über mehrere übereinstimmende, aus dem isolierten Wort "TRIM" bestehende Marken, nicht aber über eine Zeichenserie, in der weitere (beschreibende) Wortbestandteile sich unmittelbar mit diesem verbinden. Wie sich aus den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen zur tatsächlichen Benutzung ergibt, folgt entweder auf das selbständige "TRIM"-Logo als zweites Wort "PROFESSIONAL" oder es wird "Easy Hold" vorangestellt, während die jeweils unterschiedlichen warenbeschreibenden englischsprachigen Begriffe auf der Verpackung räumlich abgesetzt - meist vertikal - wiedergegeben sind. Mit dieser Art der Verwendung weist die Gestaltung der jüngeren Marke keine zu assoziativen Verwechslungen Anlaß gebenden Gemeinsamkeiten auf.

Die Behauptung der Widersprechenden, die Markeninhaberin versuche durch die Anlehnung an die berühmte Marke "TRIM" deren Ruf in sittenwidriger Art und Weise auszunutzen, ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unbehelflich. Hierbei handelt es sich nämlich um einen wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkt, der in die Zuständigkeit der Gerichte der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit fällt (BGH GRUR 1996, 775, 777 "Sali Toft").

Nach allem war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf MarkenG § 71 Abs 1 Satz 2 verwiesen.

Hellebrand

Friehe-Wich

Viereck

Wf

Abb. 1



Abb. 2

