

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 28/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 15 575

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 9. August 1997 veröffentlichte Eintragung der nachstehend wiedergegebenen (farbigen) Kombinationsmarke 397 15 575

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbindeartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausge-

nommen Apparate); Verpackungsmaterial (aus Kunststoff) soweit in Klasse 16 enthalten, Spielkarten, Drucklettern, Druckstöcke; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; Christbaumschmuck; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Verpflegung, Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und –vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung.“

ist mit Schriftsatz vom 7. November 1997 (eingegangen am gleichen Tage) Widerspruch erhoben worden aus zwei derselben Widersprechenden gehörenden älteren eingetragenen Marken.

Hierbei handelt es sich

1. um die nachfolgend abgebildeten Marke 2 072 747

siehe Abb. 2 am Ende

welche für die Waren

„Reisegepäckstücke und Taschen, Reisetaschen, Aktenkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Reise- und Handkoffer (soweit in Klasse 18 enthalten); Bekleidungsstücke, Sport- und Freizeitkleidung; Hüte und Kopfbedeckungen; Stiefel; Schuhe; Sportschuhe; Schweißbänder und Pulswärmer (soweit in Klasse 25 enthalten)“

geschützt ist, und

2. um die anschließend dargestellte IR-Marke 641 610

siehe Abb. 3 am Ende

deren Schutzbewilligung die Waren

"Articles de bagage, à savoir sacs, attachés-cases; parapluies et cannes; valises et sacs de voyage.

Vêtements, vêtements de sport et de loisirs; bottes; chaussures et chaussures de sport; bandeaux pour la tête et les poignets (accessoires d'habillement).

Jeux et jouets; engins et articles de sport non compris dans d'autres classes; bandeaux pour la tête et les poignets (accessoires de sport)"

umfaßt.

Die Widersprüche sind "gegen alle gleichen und gleichartigen Waren" der angegriffenen Marke gerichtet.

Mit Schriftsatz vom 27. April 1998 (eingegangen am 28. April 1998) hat die Widersprechende außerdem geltend gemacht, hinsichtlich der "Veranstaltung von Motorsportrennen" handle es sich bei den Widerspruchsmarken zudem um gemäß § 10 MarkenG notorisch bekannte Marken. Insoweit sei auch eine Identität oder Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen "Transportwesen, Veranstaltung von Reisen; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" der angegriffenen Marke anzunehmen.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts ist von lediglich auf die Waren der angegriffenen Marken beschränkten Widersprüche ausgegangen. Sie hat insoweit beide Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie vor allem hervorgehoben, der von der Widersprechenden als kollisionsbegründend angesehene Bestandteil "FORMULA 1" bzw "Formula 1" sei bei beiden Widerspruchsmarken nicht geeignet, den Gesamteindruck der jeweiligen Marke insoweit zu prägen, daß er allein der angegriffenen Marke gegenüberzustellen sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Ihrer Ansicht nach unterliegen die Vergleichsmarken der Gefahr von Verwechslungen. Die sich gegenüberstehenden Waren seien zum Teil sogar identisch. Die Widerspruchsmarken zeichneten sich durch eine überragende Bekanntheit aus und seien deshalb von äußerst hoher Kennzeichnungskraft. Hiervon ausgehend halte die angegriffene Marke nicht einen Verwechslungen ausschließenden Abstand ein. Alle drei Marken seien in ihrem prägenden Bestandteil "FORMULA 1" bzw "Formula 1" identisch. Hierbei müsse berücksichtigt werden, daß bei Wort-Bild-Marken grundsätzlich auf den Wortbestandteil abzustellen und der zusätzlich in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil "café" glatt beschreibend sei.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Vergleichsmarken nicht für verwechselbar ähnlich. "FORMULA 1" könne als die Bezeichnung einer Sportart keine den Gesamteindruck einer Marke prägende Bedeutung haben, so daß demgegenüber der weitere Wortbestandteil der angegriffenen Marke "café" nicht zurücktrete.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Unbeachtlich ist in diesem Zusammenhang, daß die Widersprechende während des Widerspruchsverfahrens die Firmenbezeichnung geändert hat. Eine solche bloße Namensänderung unterfällt nicht dem nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Widerspruchsverfahren entsprechend anzuwendenden § 265 Abs 2 ZPO (WRP 1998, 996 "Sanopharm"), so daß sich eine Zustimmung des Markeninhabers erübrigt.

Im Ergebnis zu Recht hat die Markenstelle gem §§ 43 Abs 2 Satz 2, 107; 116 MarkenG die Widersprüche zurückgewiesen.

Hierbei geht der Senat davon aus, daß durch rechtswirksame Widersprüche iSv § 42 Abs 1, Abs 2 Nr 1 MarkenG die Eintragung der Marke 397 15 575 lediglich im Umfang der registrierten Waren angegriffen ist. Soweit die Widersprechende mit dem späteren Schriftsatz vom 27. April 1998 aufgrund einer behaupteten weitergehenden Notorietät der beiden Widerspruchsmarken auch gegen einzelne Dienstleistungen im Verzeichnis der angegriffenen Marke vorgeht, handelt es sich hierbei nicht um gemäß § 42 Abs 2 Nr 2 MarkenG zulässige weitere Widersprüche, nachdem in diesem Zeitpunkt die Widerspruchsfrist (§ 42 Abs 1 MarkenG) bereits endgültig (vgl § 91 Abs 1 Satz 2 MarkenG) verstrichen war.

Die Vergleichsmarken unterliegen nicht der Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Als Gesamtzeichen hebt sich die angegriffene Marke von den beiden Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit so deutlich ab, daß ohne weiteres jegliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen erscheint. Eine Ähnlichkeit zu begründen vermag aber auch nicht die den Marken gemeinsame Kombination des Wortes "FORMULA" (bzw "Formula") und der Zahl "1". Eine Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch diese Markenteile kann nicht in Betracht kommen. Die Feststellung einer prägenden Wirkung auf den Gesamteindruck ist hierbei allein anhand der Marke selbst zu treffen (vgl BGH GRUR 2000, 233, 234 f "RAUSCH/ELFI RAUCH"; GRUR 2000, 1 031, 1 032 "Carl Link"). Insoweit kann dahinstehen, ob die angegriffenen Waren mit den jeweiligen Waren der Widerspruchsmarken insgesamt ähnlich, zum Teil sogar identisch sind und ob die Widerspruchsmarken über die behauptete äußerst hohe Kennzeichnungskraft verfügen.

In der angegriffenen Marke sind neben den Wörtern "FORMULA" und "café" weitere bildliche Elemente enthalten. So werden die Buchstaben "M" des Wortes "FORMULA" sowie die Buchstaben "a" und "f" des Bestandteils "café" von einem Gebilde umrahmt, dessen Konturen einer Wiedergabe der Zahl "1" entsprechen. Außerdem ist der obere Teil der Marke kuppeldachförmig mit nach den Seiten auslaufenden Linien graphisch gestaltet. Wenn auch von dem Grundsatz auszu-

gehen ist, daß beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr üblicherweise dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumißt, kann der Auffassung der Widersprechenden nicht gefolgt werden, daß der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von den Elementen "FORMULA" und "1" geprägt wird.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einzelne Bestandteile setzt voraus, daß den betreffenden Markenteilen eine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zukommt, daß sie als der markenmäßige Schwerpunkt des Gesamtzeichens aufgefaßt werden. Das setzt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl zB BGH GRUR 1998, 942, 943 "ALKA-SELTZER"; GRUR 2000, 233, 234 "RAUSCH/ELFI RAUCH") voraus, daß die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Diese Voraussetzungen erachtet der Senat im vorliegenden Fall nicht als erfüllt. So bestehen bereits Zweifel, ob dem als Wiedergabe der Zahl "1" in Betracht zu ziehenden Bildbestandteil in der Mitte der angegriffenen Marke eine derartige dominierende Funktion zuzusprechen ist, weil er in erster Linie als ornamentales Beiwerk im Rahmen der graphischen Hintergrundgestaltung der Kombinationsmarke wirkt. Eine direkte Verbindung mit dem Wortbestandteil "FORMULA" liegt schon deshalb nicht nahe, weil sich die Darstellung der Zahl "1" auffallend von dem Schriftbild dieses Wortes unterscheidet und sich eher in die übrigen strichförmigen Umrahmungen einfügt. Insoweit kommt ihm optisch mehr eine Hintergrundfunktion zu als eine für die Prägung des Gesamteindrucks maßgebliche kennzeichnende Bedeutung. Das gilt um so mehr als die Grundzahl "1" von Haus aus nicht kennzeichnungskräftig ist (vgl BGH GRUR 2000, 608, 610 "ARD-1"). Aber selbst wenn das betreffende Bildelement als für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke noch bedeutsame zusätzliche Unterscheidungshilfe angesehen wird, kann es nicht nur dem Wortbestandteil "FORMULA" in einer Weise zugeordnet werden, daß sich daraus zwangsläufig ein Gesamtbegriff "FORMULA 1" ergibt, der für sich allein den Gesamteindruck der angegriffenen

Marke bestimmt. So tritt der weitere Wortbestandteil "café" demgegenüber nicht in einer Weise zurück, daß er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnte. Hierbei muß zunächst berücksichtigt werden, daß "café" in bezug auf die streitgegenständlichen Waren keinerlei beschreibende Bedeutung aufweist, so daß – entgegen der Ansicht der Widersprechenden – nicht von einer glatt beschreibenden Angabe ohne eigenständige Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Vor allem aber ist nicht zu verkennen, daß die graphische Wiedergabe der Zahl "1" in der angegriffenen Marke die Mitte beider Wortbestandteile umfaßt. Wer diese Abbildung bewußt als Zahlendarstellung wahrnimmt, wird zwangsläufig auch diese Verbindung erkennen, die gegen eine willkürliche Ausklammerung des Wortes "café" spricht. Damit bewirkt die bildliche Ausgestaltung der angegriffenen Marke – einschließlich der Abbildung der Zahl "1" – eher eine Verknüpfung der Wortbestandteile "FORMULA" und "café" als daß ihr ein trennender Effekt zukommt. Jedenfalls ergeben sich keine naheliegenden Gründe für die Annahme, daß der Durchschnittsverbraucher die zentrale Wiedergabe der Zahl "1" ausschließlich mit dem Wort "FORMULA" in Verbindung bringt und den weiteren Bestandteil "café" hierbei völlig unberücksichtigt läßt.

Diese Erwägungen sprechen auch gegen eine durch gedankliche Verbindung hervorgerufenen Verwechslungsgefahr. Wenn der Verkehr in der angegriffenen Marke die Bestandteile "FORMULA" und "1" nicht als ins Auge stechende begriffliche Einheit iSv "FORMULA 1" auffaßt, besteht für ihn auch keine Veranlassung, die angegriffene Marke in Verbindung mit Serien von "Formula 1"- bzw "F 1"-Marken zu bringen, deren Besitz die Widersprechende für sich in Anspruch nimmt.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist somit zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gem § 71 Abs 1 MarkenG dem Markeninhaber oder der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

br/Fa

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

