



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 85/02

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
1. Oktober 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 48 701**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Die am 26. August 1998 angemeldete Marke 398 48 701



ist am 29. März 1999 für

"Soziale und finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen; Unterstützung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von Organisationen und Behörden, nämlich Mitwirkung bei der Planung,

und Durchführung sozialer Aufgaben, bei der Verpflegung, der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung von hilfsbedürftigen Personen, Flüchtlings-, Kriegs- und Katastrophenopfern; Beschaffung der Mittel zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, nämlich Organisation und Durchführung von Spendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen Mittel"

in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 2 069 437



die ua für die Dienstleistungen

"Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte; Rückholddienste; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst; Dienstlei-

stung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistungen in sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chirurgen, Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Genesungsheimen, eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes, eines Sanatoriums"

geschützt ist, Widerspruch erhoben.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 4. Januar 2000 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin eine Reihe von Unterlagen vorgelegt, ua eine Eidesstattliche Versicherung des Leiters des Sachgebietes Finanzen/Bilanzen der Widersprechenden vom 5. Juni 2000, eine Eidesstattliche Versicherung des Generalsekretärs des Malteser Hilfsdienstes e.V. vom 21. August 2000, Rechnungen, einen konsolidierten Jahresabschluß zum 31. Dezember 1998, Deckblätter einiger Informationsschriften sowie einen Ordner mit Verwendungsbeispielen der Widerspruchsmarke. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat daraufhin mit Schriftsatz vom 20. November 2001 die rechtserhaltende Benutzung für

"Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Pilgerreisen; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, in Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten und Verwundeten; Dienstleistungen in Erster Hilfe und Sanitätsdienst; Dienst-

leistungen im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten; Dienstleistungen im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Mahlzeitendienste; Dienstleistungen eines Altenheims, eines Pflegeheims"

zugestanden. Im übrigen wurde die Nichtbenutzungseinrede aufrecht erhalten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 17. Januar 2002 die Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Wegen teilweiser mittlerer oder engerer Ähnlichkeit der als benutzt nachgewiesenen bzw zugestandenen Dienstleistungen und bei unterstellter Benutzung der Marke für die übrigen Dienstleistungen sei ein erheblicher Markenabstand erforderlich, der hier jedoch eingehalten werde. Auch bei unterstellter – wie von der Widersprechenden behaupteter – erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke scheide durch den zusätzlichen Wortbestandteil "LAZARUS" der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aus. Die Gefahr von Verwechslungen sei nur dann zu befürchten, wenn der Bildbestandteil der Marke den Gesamteindruck prägte und die angegriffene Marke hierauf verkürzt würde. Eine Gleichwertigkeit zwischen Bild- und Wortbestandteil, wie sie im vorliegenden Fall bestehe, reiche für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Auch wenn das Wort kleiner gehalten sei als der Bildteil, werde es deutlich wahrgenommen, wobei der Anklang an die biblische Gestalt des Lazarus Assoziationen zu den beanspruchten Dienstleistungen wecken könne, ohne jedoch als eindeutige Sachaussage zu wirken. Darüber hinaus werde das sog Malteserkreuz von vielen verschiedenen Anbietern verwendet, so daß der Bildteil trotz der Einbettung in ein Wappenschild nicht sehr originalitätsstark sei und der Verkehr sich daher zumindest auch am Wortteil werde orientieren müssen. Der Hinweis der Widersprechenden auf die Ausnutzung

des Goodwills und eine Täuschung der Öffentlichkeit über eine bestimmte Qualitätsvorstellung rechtfertige keine andere Beurteilung, insbesondere nicht die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Weise, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, die im übrigen keinen eigenen Verletzungstatbestand bilde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken ihrem Gesamteindruck nach für verwechselbar, da das Wappenschild entgegen der Ansicht der Markenstelle die angegriffene Marke präge, weil es als grafisches Element als erstes ins Auge falle. Davon sei auch die Markenstelle im Widerspruchsverfahren gegen die Marke 395 20 154 ausgegangen. Die grafischen Unterschiede der Bildbestandteile fielen so geringfügig aus, daß eine Verwechslungsgefahr bei Teilidentität der fraglichen Dienstleistungen nicht ausgeräumt werden könne. Das achtspeitzige Kreuz sei hinreichend originell und kennzeichnungs-kräftig, um Verwechslungen hervorzurufen, denn es werde seit der Gründung des Malteser-Hilfsdienstes 1953 mit hohem Bekanntheitsgrad benutzt. Eine Schwächung durch Benutzung Dritter wie durch die Johanniter-Unfallhilfe sei nicht eingetreten, weil Malteser und Johanniter historisch eng miteinander verbunden seien. Es könne sein, daß die Verwendung eines Kreuzes für karitative Organisationen weit verbreitet seien; dies gelte aber nicht für das achtspeitzige Kreuz. Die farbige Gestaltung der angegriffenen Marke könne eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern, zumal dieses Merkmal auf Fotokopien nicht erkennbar sei und wegen der Schwarz-weiß-Eintragung der älteren Marke auch farbliche Gestaltungen geschützt seien. Dies habe das EuG in der Entscheidung T-127/02 vom 21. April 2004 – Europawappen – bestätigt. Auf das Recht der Gleichnamigen könne sich der Inhaber der angegriffenen Marke ebenfalls nicht berufen, zumal es schon zweifelhaft sei, ob diese Grundsätze auf bildliche Darstellungen anwendbar sei und ob – dies unterstellt – als Voraussetzung eine Gleichgewichtslage zwischen den Marken bestehe. Auch dies sei zweifelhaft, denn die angegriffene Marke werde erst seit 1973 und zudem nur regional eingesetzt. Im übrigen gelte das Recht der Gleichnamigen nur für zwei nebeneinander bestehende Geschäftbe-

zeichnungen, was nicht gleichzeitig auch zum Erwerb eines Markenschutzes berechtigt. Daher könne der Widersprechenden auch nicht Verwirkung entgegengehalten werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2002 aufzuheben und dem Widerspruch aus der Marke 2 069 437 stattzugeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er schließt sich der Auffassung der Markenstelle an. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde nach wie vor ausdrücklich bestritten. Die gute Markteinführung komme für einen Teil der Dienstleistungen allein der Darstellung eines achtspeitzigen weißen Kreuzes auf rotem Grund zu, nicht jedoch der Kreuzform als solcher und auch nicht – auf Grund der Schwarz-weiß-Eintragung – allen Farbgestaltungen. Die Darstellung der angegriffenen Marke mit einem achtspeitzigen grünen Kreuz auf weißem Untergrund werde seit der Gründung des Lazarus-Hilfswerks 1973 ebenfalls umfangreich benutzt. Beide Marken bestünden daher seit Jahren nebeneinander. Insoweit erscheine es auch unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung im Sinne des § 21 MarkenG bedenklich, den Inhaber der angegriffenen Marke an der markenrechtlichen Registrierung des Lazarus-Kreuzes mit der Angabe "LAZARUS" hindern zu wollen. Dem Verkehr sei nämlich bekannt, daß das achtspeitzige Kreuz von unterschiedlichen Organisationen verwendet werde, wie sich zB auch aus der Entscheidung des 29. Senats der BPatG in der Sache 29 W (pat) 73/98 ergebe. Die fragliche Kreuzform stehe jedenfalls der Widersprechenden nicht allein zu, da sich ein Besitzstand auch anderer Organisationen entwickelt habe. Wegen der bislang höchstrichterlich nicht entschiede-

nen Frage, inwieweit Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken besteht, die eine Kreuzdarstellung mit unterschiedlicher Farbgebung enthalten und jahrzehntelang nebeneinander bestehen, werde die Zulassung der Rechtsbeschwerde ange-regt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten und die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat ist der Auf-fassung, daß die Marken nicht im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG verwechsel-bar sind.

1. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es neben dem Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Marken maß-geblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem Grad der Kenn-zeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, da hierdurch der Schutz-bereich einer Marke bestimmt wird.

a. Grundlage der Entscheidung über einen markenrechtlichen Widerspruch nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist nicht die konkrete Benutzungsform, sondern die den Schutzgegenstand bildende Marke entsprechend der im Register eingetragenen Form mit ihrem danach zu bemessenden Schutzbereich. Als Schutzgegenstand ist der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form anzusehen, an dem die Untersuchung der Schutzfähigkeit wie auch der Verwechslungsgefahr als Ver-gleichsobjekt anknüpft, während der Schutzbereich der Bereich ist, in den kein Mitbewerber für identische oder ähnliche Waren (bzw Dienstleistungen) bei der Wahl seines angemeldeten Zeichens eindringen darf, wenn dadurch die Gefahr von Verwechslungen hervorgerufen wird. Dabei wird der Schutzbereich wesentlich

von der Kennzeichnungskraft bestimmt (vgl. Schulze zur Wiesche GRUR 1969, 15).

**aa.** Dies bedeutet für farbig angemeldete und eingetragene Marken, daß ihr Schutz auf die konkrete farbige Gestaltung festgelegt ist, diese also den Schutzgegenstand wie auch den Schutzzumfang bestimmt und beschränkt (vgl. BPatG MarkenR 2002, 348 – Farbige Arzneimittelkapsel; BGH GRUR 2004, 683 – Farbige Arzneimittelkapsel). Dementsprechend ist die angegriffene Marke auf die farbige Darstellung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form eines Wappenschildes festgelegt.

**bb.** Die Widerspruchsmarke hingegen ist in schwarz-weißer Darstellung angemeldet und in dieser Kombination eingetragen worden. Ob der Schutzgegenstand der älteren Marke daher ebenfalls ausschließlich auf diese Art der Wiedergabe beschränkt oder ob davon auch eine farbige Darstellung umfasst ist, ist in der Rechtsprechung zum Markengesetz nicht eindeutig geklärt.

Nach früherer Spruchpraxis wurde einer schwarz-weiß eingetragenen Marke Schutz auch für eine beliebige farbige Wiedergabe zugebilligt, wobei eine Unterscheidung zwischen Schutzgegenstand einerseits und Schutzzumfang andererseits häufig nicht getroffen wurde (vgl. BPatG MarkenR 2002, 348 – Farbige Arzneimittelkapsel; Ströbele/Hacker aaO, § 9, Rdnr. 145 ff ; s.a. RG GRUR 1937, 1097; BGH GRUR 1956, 183 – Drei-Punkt-Urteil; GRUR 1957, 553 – Tintenkuli; BPatG GRUR 1997, 530 – Rohrreiniger; missverständlich Fezer, MarkenG, 2. Aufl., § 32, Rdnr 20). Die mit dem Markengesetz eingeführte Möglichkeit, auch für abstrakte Farben Markenschutz zu erlangen, erfordert eine differenzierte Bewertung der Frage, welche farbige Darstellung einer schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke vom Schutzgegenstand erfasst ist.

Dabei richtet sich diese Beurteilung nicht nach den Grundsätzen einer rechtserhaltenden Benutzung im Sinne des § 26 Abs 3 MarkenG (vgl. BGH GRUR 1996, 775

– SALI TOFT), denn diese betreffen lediglich die Frage, ob aus einer Marke trotz der abweichenden Benutzungsform überhaupt Rechte geltend gemacht werden können.

Unproblematisch dürfte die Bestimmung des Schutzgegenstandes für reine Wortmarken sein, da hierbei nach allgemeiner Auffassung von vornherein gewisse Abwandlungen in der Schrift, so zB Großbuchstaben anstelle von großem Anfangs- und folgenden Kleinbuchstaben, im Kollisionsverfahren zu berücksichtigen sind. Die farbige Wiedergabe eines Markenwortes dürfte daher den Gegenstand der Marke selbst im allgemeinen nicht grundlegend verändern. Daher ist generell anerkannt, daß sich der Schutzgegenstand einer schwarz-weiß eingetragenen Wortmarke im Rahmen der Beurteilung der Kollisionsgefahr auch auf eine farbige Wiedergabe erstrecken kann, weil die Markenidentität dadurch kaum in Frage gestellt ist. Eine solche Bewertung begegnet bei schwarz-weiß eingetragenen, aber in farbiger Darstellung verwendeten Bildmarken allerdings Bedenken, soweit der Gesamteindruck der Marke wesentlich beeinflusst wäre. So hatte auch schon das Reichsgericht (RGZ 82, 243 - Apollinaris) ausgeführt, daß die Grenze einer vom Schutz umfassten "Farbgestaltung dort zu ziehen sei, wo durch die Wahl einer bestimmten Farbgebung ein anderes Zeichenbild geschaffen werde, in welchem sich dem Beschauer ein anderes Bild als das eingetragene Zeichen biete" und dieser in der Wiedergabe das eingetragene Zeichen nicht wiederfinde. Auch der Bundesgerichtshof ist dieser Rechtsprechung gefolgt und hat in der "Drei Punkt"-Entscheidung (GRUR 1956, 183) ausgeführt, daß sich der Markenschutz nicht auf eine Farbgebung der älteren Marke erstrecken kann, die gegenüber der eingetragenen Form zu einem abweichenden Bild mit anderen charakteristischen Merkmalen führt. Ebenso hatte auch das Bundespatentgericht in seiner Entscheidung BPatGE 10, 89 festgestellt, daß eine schwarz-weiß eingetragene Marke für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen könne, wenn diese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe. Im Widerspruchsverfahren könne ein derart veränderter Zeichenbestandteil nicht kollisionsbegründend wirken.

c. Der Senat sieht keinen Anlaß, von dieser Rechtsprechung abzuweichen (vgl. BPatG MarkenR 2002, 348 – Farbige Arzneimittelkapsel). Im vorliegenden Fall hat der Senat Bedenken, ob diese Grenze bei der Widerspruchsmarke nicht schon überschritten ist. Hier stehen sich zwei Marken gegenüber, die beide ein Wappenschild enthalten. Anders als bei Wortmarken, bei denen der Charakter der Marke bei einer farbigen Wiedergabe nicht ohne weiteres berührt wird, steht bei Wappen wie auch bei Flaggen oder Hoheitszeichen regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund, so daß eine farbliche Veränderung dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt. Fraglich ist zudem, ob der Verkehr bei einer Wiedergabe der Widerspruchsmarke in grüner Farbe diese überhaupt wieder erkennt.

d. Ob diese Beurteilung des Schutzgegenstandes auch dann gilt, wenn die Widerspruchsmarke in einer farblichen Kontrast-Umkehr dargestellt wird, sich also nicht nur im Rahmen gleicher Hell-Dunkel-Kontraste hält, sondern diese umkehrt, ist Frage des Einzelfalles, weil in vielen Fällen in der farbigen Gestaltung der Wesensgehalt einer Abbildung zum Ausdruck kommt, wie am Beispiel der Wiedergabe von Flaggen in Graustufen zu erkennen ist.

Nach Auffassung des Senats umfasst der Schutzgegenstand wegen des Wappencharakters der Vergleichsmarken allenfalls eine Darstellung, die eine den Grauwerten entsprechende farbig abgestufte Tönung zeigt, nicht dagegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere verschiedener Farben beruht. Eine (ein-)farbig abgestufte Gestaltung, welche die Kontrastwirkung der eingetragenen Schwarz-weiß-Darstellung beibehält, wahrt eher den Charakter dieser Marke als bei einer Kontrastumkehr. Würde die Widerspruchsmarke mit dunklem Kreuz auf hellem Hintergrund wiedergegeben, entstünde dadurch eine wesentlich veränderte Bildwirkung.

Der Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall beanspruchen kann, kann sich damit allenfalls auf eine farbige

Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste hält, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeigt. Davon abweichende Darstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthalten, sind vom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und können nicht mehr zur Bemessung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke herangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstellung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung der angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hintergrund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der Bild-Eindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der eingetragenen Schwarz-weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunklem bzw schwarzem Untergrund zeigt. Auf diese Gestaltung ist nach Ansicht des Senats die Widerspruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen Kennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeigt, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erkennen ist, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthält.

**2.** Weiter von Bedeutung für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

**a.** Die Darstellung eines achtspeitzigen Kreuzes ist Gegenstand zahlreicher Orden und wird zudem in Hoheitszeichen und Flaggen verwendet, wie sich aus den vom Inhaber der angegriffenen Marke vorgelegten Unterlagen ergibt. Der Verkehr nimmt das sog Malteser-Kreuz (vgl zB Brockhaus Enzyklopädie, 20. Aufl., 12 Band, Stichwort: Kreuzformen) somit in zahlreichen Darstellungen und Bildern wahr. Wenngleich diese Art der Verwendung im allgemeinen nicht markenmäßig, dh zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft, erfolgt, begegnen diese Abbildungen den Verbrauchern auf unterschiedlichen Gebieten. Diese werden bestehende Abweichungen wahrnehmen, die zB in der unterschiedlichen Farbe oder Hintergrundgestaltung bestehen. Diese Art der Verwendung wirkt sich allerdings insoweit noch nicht im Sinne einer Schwächung der Widerspruchsmarke aus, als

sie für die einschlägigen Waren bzw Dienstleistungen nicht kennzeichnend geschieht.

**b.** Daß das achtspitzige Kreuz auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor wegen Verwendung im Verkehr durch dritte Organisationen verbraucht ist, wie der Inhaber der angegriffenen Marke weiter vorträgt, kann in dieser Deutlichkeit zwar nicht festgestellt werden. Die von ihr vorgelegten Beispiele zeigen im wesentlichen einfache Kreuzdarstellungen wie zB die des Roten Kreuzes oder der Arbeiterwohlfahrt (vgl Anlage BF 1 zum Schriftsatz vom 10. Juni 2003). Diese Zusammenstellung zeigt, daß die Form der Kreuzdarstellungen variiert, diese aber im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell erscheinen, da sie als Symbol für Wohlfahrtspflege im weiteren Sinne eingesetzt werden.

Die konkrete Farbgestaltung spielt bei der Wiedererkennung einer solchen Kennzeichnung für den Verkehr nach der Lebenserfahrung eine herausragende Rolle. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, daß außer der Widersprechenden mit dem Johanniter-Orden eine weitere karitativ tätige Organisation ein achtspitziges Kreuz, nämlich in roter Farbe, verwendet, wie zB auf den Krankenwagen im Straßenverkehr zu erkennen ist. Darüber hinaus benutzt die Johanniter-Unfall-Hilfe das sog Malteser-Kreuz auch in weißer Farbe, allerdings in einem roten Kreis, der von einem weißen Ring mit der Inschrift "Johanniter-Unfall-Hilfe" umgeben ist, so daß sich die benutzte Form der Widerspruchsmarke und die Benutzungsformen des Johanniter-Ordens lediglich in der Ausgestaltung des Hintergrundes – Wappenschild bzw Kreis – unterscheiden, nicht aber einmal mehr durch die Farbigkeit des Kreuzes selbst. Daß der Johanniter-Orden wie auch der Malteser-Orden denselben historischen Ursprung haben, dürfte nach der Lebenserfahrung nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt sein und rechtfertigt keine andere Beurteilung. Dem überwiegenden Teil sind diese als unterschiedliche und voneinander unabhängige Organisationen bekannt, die als Konkurrenten auf demselben karitativen Sektor tätig sind und sich dabei desselben Symbols bedienen.

Die Verbraucher, denen diese Kennzeichnungen begegnen, sind daher dazu angehalten, sich Einzelheiten in bezug auf die konkrete Farbe bzw Farbkombination und die Umrahmung oder die Hintergrundgestaltung zu merken, wenn sie Dienstleistungen eines bestimmten Anbieters in Anspruch nehmen wollen. Die unterschiedliche Farbgebung der sich hier gegenüberstehenden Marken ist daher durchaus geeignet, die Marken im Geschäftsverkehr auseinander zu halten.

Daß das Publikum auch daran gewöhnt ist, auf dem vorliegenden Dienstleistungsbereich solche Unterscheidungen bereits mittels der Farbgebung zu treffen, zeigt sich nicht zuletzt am Beispiel der Kreuz-Darstellung des Deutschen Roten Kreuzes e.V.. So verwendet das Deutsche Grüne Kreuz e.V., eine gemeinnützige Vereinigung zur Förderung der gesundheitlichen Vorsorge und Kommunikation in Deutschland mit Sitz in Marburg/Lahn, ein solches Kreuz in grüner Farbe auf hellem Grund zur Kennzeichnung ihres Serviceangebots. Das Blaue Kreuz in Deutschland e.V. mit Sitz in Wuppertal befasst sich mit Suchtkrankenhilfe und benutzt ein blaues Kreuz auf hellem Untergrund, das von einem blauen Kreis umgeben ist. (Lediglich ergänzend ist die Hilfsorganisation Gelbes Kreuz International zu nennen, die sich mit internationaler Friedenspolitik beschäftigt und auf ihrer Internet-Seite eine Anschrift in Österreich als Kontaktadresse angibt.) Allen diesen Kreuzen ist dieselbe Kontur mit einer relativ breiten Strichführung und gleich langen Kreuzlinien zu eigen, so daß allein wegen der Kreuzdarstellung an sich keine Unterscheidung möglich erscheint. Allein die verschiedenen Farben gewährleisten ein Auseinanderhalten der Symbole im Geschäftsverkehr.

Begegnen dem Verkehr daher Malteser-Kreuze in unterschiedlicher Farbgebung, ist er auch hier gezwungen, sich an der unterschiedlichen Farbgestaltung zu orientieren, wenn bekannt ist, daß sich die einzelnen Organisationen in ihren Emblemen zu besserer Unterscheidbarkeit verschiedener Farben bedienen.

Diese Umstände sprechen dafür, dem sog Malteser-Kreuz eine Kennzeichnungskraft zuzumessen, die sich in der Bandbreite durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewegt.

c. Für die von der Widersprechenden geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft wäre eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich, zu deren Feststellung alle relevanten Umstände zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen insbesondere Marktanteile, Intensität, geografische Verteilung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel sowie die dadurch erreichte Bekanntheit bei den beteiligten Verkehrskreisen, die nicht allein aus den erreichten Umsatzzahlen abgeleitet werden kann (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – Chiemsee; GRUR Int 1999, 734 – Lloyd; GRUR 2002, 804 – Philips; BGH GRUR 2002, 1067 – DKV / OKV; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdnr 295 ff). Die die Rechtsbehauptung stützenden Tatsachen hat der Inhaber der älteren Marke darzulegen und glaubhaft zu machen (vgl. BPatG GRUR 2001, 513 – CEFABRAUSE / CEFASEL; BPatG PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 210/02 – Acelat/ACESAL; Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 305 f; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42, Rdnr 54), und zwar für alle von ihr in diesem Zusammenhang beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen (vgl. BGH WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 308).

Die von der Widersprechenden im Parallelverfahren 25 W (pat) 85/02 vorgelegten Unterlagen, mit denen die dort bestrittene Benutzung der älteren Marke glaubhaft gemacht werden sollte, sind nach Auffassung des Senats zum Nachweis einer durch intensive, markenmäßige Benutzung nachträglich gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer eingetragenen Form nicht geeignet. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sowohl eine gesteigerte Kennzeichnungskraft als auch die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke bestritten.

Abgesehen davon, daß damit die Verkehrsbekanntheit nicht "liquide" ist (vgl. BPatG GRUR 2001, 513 – CEFABRAUSE / Cefasel mwH), zeigt das überreichte Material im wesentlichen die Verwendung der Widerspruchsmarke in farbiger Gestaltung mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund. In diesem Zusammenhang be-

stehen Zweifel bereits daran, ob die Art der Verwendung der markenmäßigen Kennzeichnungskraft zugerechnet werden könnte (vgl. BGH MarkenR 2003, 385 – City Plus). Die vorgelegten Benutzungsbeispiele geben keinen Aufschluß darüber, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der eingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden ist.

Nach den Unterlagen kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß Zusätze wie "Malteser", "MHD" oder "Malteserhilfsdienst" die Wiedererkennung der Marke im Verkehr beeinflussen und die Kennzeichnungskraft nur aus der Verbindung des Wappenschildes mit Kreuz und der Bezeichnung herrührt. Zudem fehlen Unterlagen darüber, zB in Form von Prospekten oä, für welche konkreten Dienstleistungen die Marke als Kennzeichnung eingesetzt worden ist. Daß, wie von der Widersprechenden vorgetragen, das farbige Malteser-Kreuz bei Kopien schwarz-weiß wiedergegeben wird, spricht allerdings nicht gegen diese Beurteilung, da auch insoweit bereits fraglich ist, ob und gegebenenfalls für welche Waren oder Dienstleistungen eine solche Darstellung verwendet worden ist.

Diese Umstände stehen nach Ansicht des Senats der Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegen.

**3.** Die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen wird, bedarf letztlich keiner Entscheidung, denn selbst wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erhöhter Schutzzumfang zugrunde gelegt wird, besteht auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allgemeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

**a.** Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Marken ist vom jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (std. Rspr., zB BGH GRUR 2003, 1044 – Kelly), der von der Gesamtheit der Marken, aber auch von einzelnen Bestandteilen geprägt sein kann.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke steht eine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber.

**b.** Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend von vornherein nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit dem achtspeitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt (vgl hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 362 ff mit weiteren Nachweisen auf die ständige Rechtsprechung). Dies ist jedoch auch nach Auffassung des Senats nicht der Fall.

Hierfür ist allerdings Voraussetzung, dass hinreichende Anhaltspunkte vorliegen, die in dem jeweils zu prüfenden Einzelfall die Annahme rechtfertigen, der Verkehr werde (andere) Wortbestandteile vernachlässigen (vgl BGH MarkenR 2001, 465, 469 - Bit/Bud). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs reicht für eine derartige Annahme einer allein prägenden Bedeutung deshalb in der Regel noch nicht aus, dass der maßgebliche Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens nur gleichwertig oder wesentlich mitbestimmt (vgl BGH GRUR 2003, 880 – City Plus; MarkenR 2000, 321, 323 – PAPPAGALLO; BGH MarkenR 2002, 165, 167 – BIG - mwH). Hierbei dürfen auch die auf dem in Frage stehenden Warenggebiet üblichen Bezeichnungsgewohnheiten nicht unberücksichtigt bleiben (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH).

Wird der Erfahrungssatz berücksichtigt, daß sich der Verkehr bei derartigen Kombinationsmarken regelmäßig am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil orientiert, weil es die einfachste Art der Benennung darstellt (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 433 mwN), kommt dem Wort eine den Gesamteindruck prägende Wirkung zu (BGH WRP 2004, 1037 – Euro 2000). Hier stehen sich insoweit eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deutlich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort "LAZARUS" gegenüber. Der Verkehr wird sich zur Benennung überwiegend dieses unterscheidungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zumal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergeht, sondern herausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert ist. Deshalb besteht in klanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.

c. Auch in bildlicher Hinsicht sieht der Senat keine Gefahr von Verwechslungen der Marken, da kein Grund dafür ersichtlich ist, daß der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck prägt (vgl BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHE / TISSERAND). Zwar kann der Verkehr unter Umständen aufgrund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen (vgl BGH GRUR 2002, 171 – MARLBORO-DACH).

Anders als der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Springende Raubkatze" bezüglich des Wortbestandteils "sabèl" ausgeführt hat (GRUR 1996, 198, 200 li Sp), kann hier jedoch eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibe. Vielmehr entspricht es im karitativen Bereich den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten, Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter" zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeutung von Un-

ternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken besteht kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Bezeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen wird (vgl zu dieser Frage BGH MarkenR 2001, 465, 469 - Bit/Bud; BGH WRP 2004, 1281, 1283 - Mustang).

**d.** Es besteht auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr, da sich die Benennungsformen beider Marken auch in dieser Hinsicht unterscheiden. Insoweit sind Verwechslungen auch im Hinblick auf einen eventuell übereinstimmenden Sinngehalt nicht zu befürchten. Eine solche Verwechslungsgefahr, die auch zwischen einer Bildmarke und einem Wortzeichen in Betracht kommen kann (vgl BGH WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder), setzt allerdings voraus, daß das Wort aus der Sicht der Verbraucher die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor, da das Wort "LAZARUS" mit dem achtspitzigen Kreuz der Widersprechenden keinen gemeinsamen Begriffsgehalt aufweist.

**e.** Der Senat sieht auch keine Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr, die keine Alternative zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr darstellt, sondern diese näher bestimmt, kommt es nicht auf irgendeine wie auch immer begründete gedankliche Assoziation an, sondern maßgeblich ist allein eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr (vgl EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze; GRUR Int 1999, 754 – Lloyd; GRUR Int 2000, 899 – Marca/Adidas; Ströbele/Hacker, aaO, § 9, Rdnr 459 ff mwN). Daß sich Übereinstimmungen in den Marken ergeben, die einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft bzw der Wertschätzung einer Kennzeichnung nahe kämen, reicht für die Annahme einer assoziativen Verwechslungsgefahr nach ständiger Rechtsprechung ebenso wenig aus wie eine rein assoziative gedankliche Verbindung beider Marken, wenn die Wahrnehmung der einen Marke

Erinnerungen an die andere Marke weckt, obwohl Verwechslungsgefahr nicht besteht (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 – Springende Raubkatze; GRUR Int 2000, 899 – Marca/Adidas). Dies hat der BGH in seiner Entscheidung vom 29. April 2004 (WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder) im Zusammenhang mit § 14 Abs 2 Nrn 2 und 3 MarkenG bestätigt. Danach genügt es weder, daß ein Zeichen geeignet ist, durch bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen Aufmerksamkeit zu erwecken, noch, daß die Wahl der jüngeren Marke nicht zufällig erscheint (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, 2. Aufl., § 14, Rdnr 842).

f. Der Umstand der Kontrast- bzw. Farbumkehr spricht dagegen, eine solche Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens zu bejahen und den Bildbestandteil der jüngeren Marke als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden anzusehen. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt setzt voraus, daß der Verkehr zwar die Unterschiede in den Marken erkennt und die Marken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, gleichwohl einen in beiden Marken enthaltenen Bestandteil als Serienzeichen der Inhaberin der älteren Marke ansieht, diesem die maßgebliche Herkunftsfunktion beimisst und die übrigen abweichenden Bestandteile lediglich als Kennzeichnung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen wertet. Hierfür sind keine Anhaltspunkte erkennbar. Denn die Widerspruchsmarke ist weder identisch in der jüngeren Marke enthalten, noch sind die betreffenden Bildbestandteile wegen der unterschiedlichen Kontraste und des daraus folgenden unterschiedlichen Schutzgegenstandes als wesensgleich anzusehen. Daß dem Verkehr die ältere Marke auch in grün-weißer Darstellung bekannt ist, hat die Widersprechende nicht vorgetragen. Zudem ist auch fraglich, ob die Darstellung des Malteser-Kreuzes geeignet ist, als Bestandteil einer Markenserie ausschließlich auf die Organisation der Widersprechenden hinzuweisen. Außer der Widersprechenden verwendet auch der Johanniter-Orden das Malteser-Kreuz auf demselben Dienstleistungssektor, abgesehen davon, daß nach den Eintragungen im Markenregister auch Biere, Mineralwässer und Spirituosen dieses Emblem aufweisen.

Auch begriffliche Verwechslungen sind in diesem Zusammenhang nicht zu befürchten, da die Widerspruchsmarke ersichtlich nicht mit "LAZARUS" benannt werden wird. Eine Konstellation, bei der durch die Art und Weise der Markenbildung eine Verwechslungsgefahr in mittelbar-begrifflicher Hinsicht anzunehmen wäre, weil die jüngere Marke zB als Abwandlung der älteren Marke angesehen werden könnte (vgl BPatG GRUR 2002, 438 – WISCHMAX/Max), ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar.

**g.** Bei der gegebenen Sachlage besteht auch keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Bei dieser Art von Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken, geht aber wegen deren teilweisen Übereinstimmung von organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Zeicheninhabern aus (vgl BGH GRUR 2002, 171 – Marlboro-Dach). Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden, die hier nicht ersichtlich sind. Der Gesamteindruck der Vergleichszeichen stimmt nicht in dem Maß überein, daß sich dem Durchschnittsverbraucher der Eindruck aufdrängte, die Zeichen seien zur Kennzeichnung bestehender Unternehmensverbindungen aufeinander bezogen. Die Organisationen der Verfahrensbeteiligten treten im Geschäftsverkehr getrennt voneinander auf. Soweit auf Seiten der Widersprechenden Verbindungen zu der weiteren karitativen Organisation des Johanniter-Ordens bestehen, dürften diese unbekannt sein.

Im übrigen könnte sich eine organisatorische Verbindung allenfalls durch eine weiß-grün gehaltene Farbgestaltung der Widerspruchsmarke andeuten, nicht jedoch durch die rot-weiße Farbgestaltung, die die Widersprechende tatsächlich im Verkehr verwendet. Vorliegend kann – anders als bei der Frage der Festlegung des Schutzgegenstandes – nicht auf die Registerlage abgestellt werden, sondern es kommt auf den tatsächlichen Gebrauch der Marke in rot-weißer Gestaltung an, weil hierdurch die Verkehrsauffassung gebildet wird.

4. Bei dieser Sachlage kam es auf die vom Inhaber der angegriffenen Marke weiter vorgetragene Argumente der Verwirkung im Sinne des § 21 MarkenG und des Rechts der Gleichnamigen nicht mehr an. Zudem regeln beide Einwände Tatbestände außerhalb des markenrechtlichen Kollisionsverfahrens und können daher im patentgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht berücksichtigt werden (vgl. Ingerl/Rohnke aaO, § 21, Rdnr 6; Ströbele/Hacker, aaO, § 42, Rdnr 84).

Nach alledem waren die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und der Widerspruch aus der Marke 2 069 437 zurückzuweisen.

5. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

6. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG.

Kliems

Engels

Sredl

Pü