



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 4/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke M 70 602/25

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2005 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden sowie Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden Ziffern 1 und 2 des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. Oktober 2003 aufgehoben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Januar 2000 insgesamt zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. August 1991 angemeldete und am 14. August 1992 bekannt gemachte Marke M 70602



für die Waren:

„Waren aus unedlen Metallen und deren Legierungen, soweit in Klasse 6 enthalten, insbesondere Schlüsselringe, Abzeichen und Anstecknadeln; Sonnenbrillen, Ferngläser, Kameras, Rechenmaschinen, Radiowecker sowie Teile der vorgenannten Waren; Juwelierwaren aus Edelmetallen, deren Legierungen und Edelsteinen, Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Kra-

wattennadeln, Uhren und Zeitmeßinstrumente sowie Teile der vorgenannten Waren; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Schreibwaren; Zeitschriften, Notizbücher, Postkarten, Kugelschreiber, Füllfederhalter, Bleistifte, Radiergummis, Luftballons, Spielkarten; Taschen aus Leder und Lederimitationen, Regenschirme, Sonnenschirme, Reisenecessaires (Lederwaren); kleine handbetätigte Geräte für Haushalt und Küche, Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Kunstgegenstände und Waren aus Glas, Porzellan und Steingut, insbesondere Tassen, Schalen, Becher, Krüge, Teller und Untertassen für Haushalt und Küche; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren; Dekorationen für das Haar, Haarklammern und -nadeln, Abzeichen, Krawattenclips, jeweils einschließlich Teilen (soweit in Klasse 26 enthalten); Spiele, Spielwaren, Puppen, Spielzeug; Fußbälle; Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte; Teile der vorgenannten Waren“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 867 376

MARS,

angemeldet am 4. Februar 1966 und veröffentlicht am 30. April 1970, für die Waren

„Schlittschuhe, Rollschuhe; Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, Kraftwagen, zum Versand geeignete Kleinautos, Krafträder, Fahrräder, Fahrzeugteile, Fahrzeugreifen, Fahrzeuggepäckträger; Kinder- und Puppenwagen, Handwagen, Schubkarren; Felle, Häute, Därme, Leder, Pelzwaren; Sport- und Reisegepäckschaften aus Aluminium, Reisegeräte, insbesondere Reisekoffer und Reisetaschen; Trag- und Bereitschaftstaschen; Möbel; Sattler-, Riemen-, Täschner- und Lederwaren; Schußwaffen als Sport- und Jagdwaffen; Turn- und Sportgeräte, insbesondere Skier, Schlitten, Tennis-, Tischtennis- und Federballschläger, Bälle und Expander; Kinderfahrzeuge, Kinderroller,

Dreiräder, Gocard-Wagen, Schlauchboote und Schwimmbecken; Zündwaren, Feuerwerkskörper, Munition“,

aus der Wort-Bildmarke 926 493



angemeldet am 9. November 1974, veröffentlicht am 15. Februar 1975 für

„Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe“,

sowie aus der Wort-Bildmarke 940 032



angemeldet am 1. Februar 1975, veröffentlicht am 28. Februar 1976 für

„Sportbekleidungsstücke“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der angemeldeten Marke durch Beschluss der Erstprüferin vom 18. Januar 2000 die Eintragung teilweise versagt, nämlich wegen des Widerspruchs aus der Wort-Bildmarke 926 493 für "Schuhwaren" und wegen des Widerspruchs aus der Wortmarke 867 376 für "Spielwaren, Spielzeug; Fußbälle; Turn- und Sportgeräte; Ski-, Tennis- und Angelsportgeräte; Teile der vorgenannten Waren". Im übrigen

hat sie die Widersprüche zurückgewiesen, weil sie die von der Anmelderin bestrittene rechtserhaltende Benutzung der Wort-Bildmarke 940 032 für nicht hinreichend glaubhaft gemacht gehalten hat. In den von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen sei nur der Schriftzug, nicht aber der Bildbestandteil erkennbar.

Gegen die teilweise Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt und die Versagung der Eintragung der jüngeren Marke in weiterem Umfang begehrt.

Daraufhin hat die Markenstelle durch Beschluss vom 23. Oktober 2003 die Anmeldung der jüngeren Marke aufgrund der Widersprüche aus den Wort-Bildmarken 926 493 und 940 032 weiterhin teilweise zurückgewiesen, nämlich im Hinblick auf die Marke 926 493 für "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren" und im Hinblick auf die Marke 940 032 für "Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren." Angesichts der Identität bis mittleren Ähnlichkeit der jeweiligen Waren bestehe bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auf Grund der identischen Markenwörter eine Verwechslungsgefahr. Durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen hat die Markenstelle die Benutzung der Wort-Bildmarken für hinreichend glaubhaft gemacht gehalten. Die aus den vorgelegten Katalog- und Prospektkopien ersichtlichen Veränderungen in der Anordnung und den Größenverhältnissen der Elemente der Marke 940 032 hat sie nicht als Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Marke angesehen, sondern als eine zulässige Modernisierung. Im Hinblick auf die weiteren von der Widersprechenden beanstandeten Waren hat die Markenstelle die Erinnerung zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat gegen den Erinnerungsbeschluss, mit welchem ihrer Marke über die vom Erstbeschluss betroffenen Waren hinaus auch für „Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren“ versagt worden war,

Beschwerde eingelegt. Sie erhält ihre mit Schriftsatz vom 6. August 1993 erhobene Nichtbenutzungseinrede aufrecht und bestreitet weiterhin die Benutzung der Wort-Bildmarken 940 032 und 926 493. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ergebe sich keine ausreichende Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Marken. Es sei nicht von einer Benutzungsform auszugehen, deren kennzeichnender Charakter mit der Registrierung übereinstimme, denn anders als bei der eingetragenen Marke sei aus den vorgelegten Unterlagen ersichtlich, dass der Wortbestandteil prägend in den Vordergrund gerückt sei, sodass der Verkehr keinen Anlass mehr habe, in der abgewandelten Marke dasselbe Zeichen wie bei der Eintragung zu sehen. Im Übrigen sieht die Anmelderin zwischen den zu betrachtenden Waren und Zeichen keine hinreichende Ähnlichkeit, die zu einer Verwechslungsgefahr führen könnte. Sie beantragt,

den Erinnerungsbeschluss vom 23. Oktober 2003 aufzuheben und die Erinnerung zurückzuweisen.

Dagegen wendet sich die Widersprechende, die beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich auf die bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Benutzungsunterlagen und legt zum Nachweis der Benutzung der Wort-Bildmarke 940 032 für Trilobal-Hosen sowie der Wort-Bildmarke 926 493 für Sportschuhe weitere Unterlagen betreffend den Zeitraum 2000 bis Juni 2004 vor, nämlich eidesstattliche Versicherungen der jeweiligen Produktmanager, Katalogauszüge sowie zwei Musterhosen. Sie ist der Ansicht, dass die aus den Katalogauszügen ersichtliche und auf den Musterhosen erkennbare Kennzeichnung in der Zeichencharakteristik mit den angemeldeten Marken übereinstimmen. Es sei lediglich die Buchstaben des Schriftzuges „MARS“ vergrößert und die Schriftart verändert worden. Deshalb nehme der Verbraucher die benutzte Form der Marke als das ursprüngliche Zeichen wahr. Mit der Benutzung der Marke 940 032 für Trilobal-Hosen erkenne der Verkehr, dass die Marke für Sportbekleidung benutzt

werde. Diese sei mit den vom Warenverzeichnis der angegriffenen Markenmeldungen umfassten Waren "Bekleidungsstücke sowie Teile für diese Waren" identisch, für den übrigen Bereich der Bekleidungsstücke höchstgradig ähnlich. Hinsichtlich der weiter im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren "Schuhwaren, Kopfbedeckungen sowie Teile für diese Waren" sei von mittlerer Warenähnlichkeit mit der von der Widerspruchsmarke beanspruchten „Sportbekleidung“ auszugehen. Im entfernten Ähnlichkeitsbereich mit "Sportbekleidung" lägen darüber hinaus auch die Waren "Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher". Ebenso sei eine mittlere Ähnlichkeit zwischen den mit der Marke 926 493 beanspruchten "Schuhwaren" und den mit der jüngeren Markenmeldung beanspruchten „Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen“ anzunehmen. Auf Grund nachgewiesener Millionenumsätze von 1987 bis 2004 sei auch von einem hohen Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Widersprechende trägt weiterhin zur Benutzung der Wortmarke 867 376 vor, die indes, worauf der Senat in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen hingewiesen hat, nicht als Gegenstand des Beschwerdeverfahrens angesehen wird.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten, insbesondere hinsichtlich der Benutzung der Widerspruchsmarken, wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Der Widerspruch ist gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinne der §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG nicht glaubhaft gemacht worden ist.

In Anbetracht der möglichen Identität und einer teilweise beachtlichen Ähnlichkeit der durch die Marken erfaßten Waren und der klanglichen Identität der Wortbe-

standteile "Mars", nach denen der Verkehr die Marken in der Regel benennen wird (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1996, 198 – Springende Raubkatze; 1999, 241, 244 – Lions; 2000, 506, 509 - ATTACHÉ/TISSERAND; 2002, 167, 169 - Bit/Bud), könnte eine klangliche Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kaum verneint werden. Der Geltendmachung des Rechts aus den Widerspruchsmarken steht indes entgegen, dass sie nicht gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt worden sind. Es fehlt bereits an der Benutzung der Widerspruchsmarken in der registrierten Form, denn die Umkehrung der Größenverhältnisse zwischen dem Wort- und dem Bildelement stellt eine Abwandlung dar, die den kennzeichnenden Charakter der Marke im Sinne des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG verändert.

Eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters liegt vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise in der eingetragenen und der benutzten Form nicht ein und dasselbe Kennzeichen sehen (vgl. BGH GRUR 1975, 135, 138 – KIM-Mohr; 1997, 744, 746 – ECCO; 1999, 167 – Karolus-Magnus; 2002, 167, 168 – Bit/Bud). Bei der Beurteilung, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, kommt es -ebenso wie bei der Abwandlung durch Weglassen oder Hinzufügen von Bestandteilen (vgl. BGH a.a.O. – ECCO; 1999, 54 – Holtkamp; 1999, 995, 996 – HONKA; 1999, 167 – Karolus-Magnus; 2000, 1038 – Kornkammer; 2002, 167, 168 – Bit/Bud) - in erster Linie auf die Kennzeichnungsfunktion an, die den jeweiligen Elementen der Marke und ihrem Verhältnis zueinander im Rahmen der eingetragenen Gesamtkombination zukommt (vgl. auch BGH GRUR 1979, 468, 469 – audio 1; 1999, 498 – Achterdiek). Bei einem Bildbestandteil, der sich als ein markenmäßig völlig bedeutungsloses Element darstellt, wird eine Veränderung der Größe im Verhältnis zum Wortbestandteile im allgemeinen keinen Einfluss auf den kennzeichnenden Inhalt der Marke haben. Nimmt der Bildbestandteil dagegen eine eigenständig kennzeichnende Stellung ein, kann dies dazu führen, dass der Verkehr in der benutzten Form nicht mehr die ihm bekannte eingetragene Marke sieht, wenn dessen Größe im Verhältnis zum Wortbestandteil verändert wird und nunmehr stark zurücktritt.

Betrachtet man die Widerspruchsmarken unter diesen Gesichtspunkten, kann ihr Wortbestandteil "MARS" in Verbindung mit „Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe" bzw. „Sportbekleidungsstücken“ nicht als völlig bedeutungsloses Element eingestuft werden, denn er erläutert den Bildbestandteil bildlich. Im Gesamteindruck der Widerspruchsmarken ist aber zu berücksichtigen, dass dieser Wortbestandteil in einer kleinen und unauffälligen Schrift unter dem größtmäßig dominierend darüber angeordneten Bildbestandteil stark zurücktritt. Letzterem kommt folglich im Verhältnis zum Wortbestandteil die eigentliche kennzeichnende Funktion in den Gesamtmarken zu. Aufgrund seines originellen, leicht fassbaren Motivs eines Kreislinien durchschneidenden Pfeils auf einer Kugel bzw. einem ausgefüllten Kreis geht er über eine einfache Gebrauchsgrafik deutlich hinaus und bleibt in der Regel im Gedächtnis des Betrachters haften. Das gilt erst recht angesichts der Größenverhältnisse zwischen Wort- und Bildelement. Der eher dünne Schriftzug „MARS" entspricht in seiner Länge nicht einmal dem Durchmesser des Kugелеlements. Hinzukommt, dass der Verkehr in einem erheblichen Umfang die Bildelemente „Pfeil und Kugel“ in einen gedanklichen Bezug zu Begriff "MARS" setzen (im Sinne der Raumfahrt zu diesem Planeten) und sich Wort und Bild daher nicht nur optisch, sondern auch als begriffliche Einheit einprägen dürften (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions). Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass Wort und Bild im vorliegenden Fall eng zu einer emblemartigen Einheit mit eigenständiger Kennzeichnungsfunktion verwoben sind (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach).

Im Gegensatz zu dem Bildbestandteil der eingetragenen Widerspruchsmarken erweckt das Bildelement in den ausweislich der vorgelegten Unterlagen benutzten Formen den Eindruck eines bloßen untergeordneten Zierelements. Wie sich aus den mit Schriftsatz der Widersprechenden vom 2. November 2004 vorgelegten Katalogauszügen, aber auch aus den im Original vorgelegten Musterhosen ergibt, dominiert bei den Trilobal-Hosen der - im Katalog ohne den Bildanteil in Alleinstellung stark hervorgehobene – Wortbestandteil „MARS“, der hier in einer Schriftgestaltung verwendet wird, die der von der Widersprechenden vorgetragenen

Verwendung der Wortmarke 867 376 für Sportgeräte entspricht. Über diesem dominierenden Schriftzug ist der Bildbestandteil der eingetragenen Marke in einer Größe angeordnet, die die eines Einzelbuchstabens des Wortbestandteiles nur noch leicht übersteigt. Die gestalterischen Einzelheiten des Grafikelements sind dabei kaum noch auszumachen. Auf den Sportschuhen werden ausweislich der vorgelegten Unterlagen die Elemente der eingetragenen Wort-Bildmarken in unterschiedlicher Weise verwendet. So findet sich der Bildbestandteil in Alleinstellung verschiedentlich auf den Seitenflächen der Schuhe. Daneben wird er, ähnlich wie bei den Trilobal-Hosen, in Verbindung mit dem Wortbestandteil verwendet, der in verschiedenen Schriftarten auftaucht, und zwar sowohl über als auch unter dem Wortbestandteil angeordnet. Auch hier sind die Größenverhältnisse zwischen Wort- und Bildbestandteil dergestalt, dass das grafische Element die Größe eines Einzelbuchstabens nicht deutlich übersteigt. Durch die unauffällige Anordnung des Bildelements über bzw. unter dem optisch stark hervorgehobenen Wortbestandteil erhält dieses ein im Verhältnis zu der bildlichen Darstellung der eingetragenen Marken völlig unterschiedliches kennzeichnendes Gewicht. Die in den eingetragenen Marken jeweils vorhandene emblemartige Einheit mit eigenständiger Kennzeichnungsfunktion ist in der verwendeten Form aufgelöst zugunsten beliebig erscheinender Verwendung einzelner Elemente (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG., 7. Aufl., Rdn. 164 zu § 26 m.w.Nachw.). Im Hinblick auf diese starken Abwandlungen wird der Verkehr die eingetragenen Marken und die benutzten Formen daher nicht als ein und dieselben Zeichen werten.

Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr sehe in der Abwandlung des Bildbestandteils eine bloße Modernisierung, kann nicht gefolgt werden. Die Anpassung einer als überholt betrachteten grafischen Form an den Zeitgeschmack entspricht zwar einem berechtigten Bedürfnis der Markeninhaber und ist daher schon nach der Rechtsprechung zu § 5 Abs. 7 WZG als unschädlich angesehen worden (vgl. BGH GRUR 1991, 53 – Arthrexforte). Auch bei der im Verhältnis zu den früheren strengen Beurteilungsgrundsätzen gebotenen großzügigen Anerkennung von abgewandelten Benutzungsformen nach § 26 Abs. 3 MarkenG (vgl. Begrün-

dung zum Regierungsentwurf, BIPMZ 1994, Sonderheft, S. 77) muss eine Modernisierung - etwa durch Änderung des gewählten Schrifttypus oder durch modernere grafische Gestaltung - jedoch nach wie vor als solche objektiv erkennbar sein, um eine zulässige Abwandlung nach § 26 Abs. 3 MarkenG annehmen zu können. Die völlige Umkehrung der Größenverhältnisse zwischen einem den Gesamteindruck der eingetragenen Marke entscheidend mitprägenden Bildbestandteil und einem zunächst eher untergeordneten Wortelement, das damit eine völlig andere Stellung in der benutzten Gesamtkombination einnimmt, erfüllt diese Voraussetzung jedenfalls nicht. Ein Erfahrungssatz, nach dem es heutiger Gepflogenheit entspräche, bei einer Modernisierung von Wort-Bildmarken den Bildbestandteil zugunsten des Wortelements generell zurücktreten zu lassen, ist dem Senat nicht bekannt, auch von den Beteiligten ist eine solche Übung des Verkehrs nicht dargelegt worden.

Die Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarken kann auch nicht im Hinblick auf den in ständiger Rechtsprechung anerkannten Grundsatz verneint werden, dass bei einer Wort-Bildkombination in der Regel das Wort als einfachste Benennungsform den Gesamteindruck prägt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, § 9 Rdn. 434 m.w.Nachw.), denn die Frage der Prägung einer Kombinationsmarke durch einen Einzelbestandteil dient ausschließlich der Bestimmung ihres Schutzzumfangs bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr. Dagegen ist Gegenstand der Prüfung nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG allein die Frage, ob Verkehr die konkret eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH GRUR 2000, 1038, 1039 – Kornkammer; 1999, 995, 996 - HONKA). Das Ergebnis dieser Prüfung mag zwar häufig mit der Beurteilung des (visuellen) Gesamteindrucks einer Marke nach der "Prägetheorie" übereinstimmen (vgl. BGH a.a.O. – Lions), die anhand der Gestaltung der Marke selbst ohne Berücksichtigung des Gegenzeichens zu erfolgen hat (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze; 2000, 233, 234 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Da für die Prüfung der Veränderung des kennzeichnenden Charakters nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG aber grundsätzlich die konkret eingetragene

und die benutzte Form zu vergleichen sind, darf in keinem Fall ein Bildbestandteil deshalb außer Betracht bleiben, weil er bei der mündlichen Benennung erfahrungsgemäß nicht wiedergegeben wird, ebenso wie umgekehrt bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nach der "Prägetheorie" die Marke nicht in der abgewandelten Benutzungsform zugrundegelegt, also etwa ein weggelassener oder hinzugefügter Bestandteil berücksichtigt werden darf.

Fehlt es nach alledem schon an der Benutzung der Widerspruchsmarken in der eingetragenen Form, kann die weitere Frage dahingestellt bleiben, ob, wie von der Anmelderin in Abrede gestellt, aus den eingereichten Unterlagen hinreichend glaubhaft hervorgeht, dass die Widerspruchsmarken in den Benutzungszeiträumen des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG (August 1987 bis August 1992 und Februar 2000 bis Februar 2005) ernsthaft benutzt worden sind (vgl. dazu BGH GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp). Ebenso kommt es bei dieser Sachlage auf die Frage der Warenähnlichkeit in dem von der Widersprechenden geltend gemachtem Umfang nicht mehr an.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 1 und 2 MarkenG war nicht veranlasst, weil die vorliegende Beschwerdesache keine Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung betraf und auch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung nicht erforderten. Vielmehr war die Sache ausschließlich auf der Grundlage der bestehenden höchstrichterlichen Rechtsprechung zu beurteilen.

Ein Grund, einem der Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Sätze 1 und 2 MarkenG), ist nicht gegeben.

Dr. van Raden

Schwarz

Prietzl-Funk

Na