



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 278/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 2 014 399**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 13. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 1. März 1991 angemeldete Marke



ist am 21. Mai 1992 ua für die Waren

".... Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen; Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher, sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert; Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Zigarrenabschneider, Pfeifen, Feuerzeuge, auch aus Edelmetallen und deren Legierungen; Zigarettenfilter; Streichhölzer; Tabakersatzstoffe

(nicht für medizinische Zwecke), auch in Form von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, Kautabak, Schnupftabak;..."

unter der Nummer 2 014 399 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 3. Februar 1989 für die Waren

"Tabac brut ou manufacturé, tabac à rouler, cigarettes, articles pour fumeurs et allumettes »

international registrierten Marke 534 417



hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 23. Januar 2003 die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG erhoben. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechts-erhaltenden Benutzung mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2003 eine eidesstattliche Versicherung sowie weitere Belege in Form von Rechnungen, Lieferscheinen etc. vorgelegt.

Die Markenstelle hat mit Beschluss vom 8. April 2002 den Widerspruch zurückge-wiesen. Ausgehend von teilweiser Warenidentität und einer normalen Kennzeich-nungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Marken-abstand zu stellen, den die angegriffene Marke jedoch einhalte. Verwechslungsge-

fahr käme nur in Betracht, wenn eine Verkürzung der Widerspruchsmarke auf den Bildbestandteil in Form des Löwenkopfes angenommen werden könne. Dies sei jedoch nicht der Fall, da der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke nicht durch den Bildbestandteil geprägt werde, sondern dieser allenfalls gleichwertig zu dem Wortbestandteil "Samson" sei. So sei zum einen der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke nicht eindeutig und zweifelsfrei benennbar (Löwe, Löwenkopf usw). Weiterhin sei der Wortbestandteil "SAMSON" auch größtmäßig hervorgehoben, so dass nicht die Gefahr einer Verkürzung auf den Bildbestandteil bestehe. Dies gelte umso mehr, als "SAMSON" begrifflich markant und fantasievoll sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 8. April 2002 aufzuheben und die Marke der Beschwerdegegnerin für Raucherartikel, Zigarren und Zigarettenetuis, Aschenbecher, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Zigarettenabschneider, Pfeifen, Feuerzeuge, Zigarettenfilter, Streichhölzer, Tabakersatzstoffe, auch in Form von Zigarren, Zigaretten, Rauchtabak, Kautabak, Schnupftabak zu löschen.

Zwischen der Widerspruchsmarke, die aufgrund verstärkter Benutzung und erhöhter Werbeausgaben über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge, und der angegriffenen Marke bestehe eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr. Denn zentrales Element beider Marken sei die Darstellung eines Löwenkopfes, so dass der Verbraucher aus der Erinnerung heraus mit beiden Marken den übereinstimmenden Sinngelhalt "Löwe/Lion" assoziiere, was bei der angegriffenen Marke noch durch den Wortbestandteil "LIONS" verstärkt werde. Bei der Widerspruchsmarke sei der Bildbestandteil nicht nur - entgegen der Annahme der Markenstelle - eindeutig benennbar, sondern stelle auch gegenüber dem Wortbestandteil "SAMSON" das zentrale Element für die Beurteilung des Gesamteindrucks dar, zumal dieser Wortbestandteil für eine Vielzahl von "SAMSON"-Marken angemeldet und eingetragen sei. Die Widersprechende betreibe auch seit Jahren Wer-

bung, in der die Darstellung des Löwenkopfes hervorgehoben werde. Es sei zudem experimentalpsychologisch erwiesen, dass emotional relevante Inhalte (Löwe für stark, kräftig) deutlich besser erinnert würden als eine reine Sachangabe wie "SAMSON". Zudem sei dem Verbraucher das Zusammenspiel des Wortes "SAMSON" und eines Löwenkopfes durch den mythologischen Hintergrund aus der Bibelgeschichte gut bekannt. Aufgrund dieses übereinstimmenden Sinngehalts und Aufbaus der Zeichen bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bzw die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Selbst unter Berücksichtigung einer teilweise bestehenden Warenidentität bestehe keine Verwechslungsgefahr nach dem jeweiligen Gesamteindruck, da kein Bestandteil der Marken identisch oder auch nur ähnlich sei und bei Wort-/Bildzeichen im übrigen der Wortbestandteil die einfachste Bezeichnungsform darstelle.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat hält die Marken ebenso wie die Markenstelle für nicht verwechselbar im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels entgegenstehender Umstände von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Eine von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke nicht zuer-

kannt werden, da seitens der Widersprechenden keine Tatsachen vorgetragen wurden, die Rückschlüsse darauf erlauben. Letztlich bedarf diese Frage aber ebenso wenig einer abschließenden Klärung wie die weiterhin aufgeworfene Frage nach einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeht und hinsichtlich der Benutzungslage die Registerlage zugrundelegt, wonach sich die Zeichen teilweise auf identischen und ansonsten sehr ähnlichen Waren und Dienstleistungen begegnen können, so dass insgesamt sehr strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, genügt die angegriffene Marke diesen Anforderungen in jeder Hinsicht.

Beim Vergleich der Marken ist maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile ist dabei zu vermeiden; vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr 152).

Ausgehend davon kann eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr wegen der unterschiedlichen Wortbestandteile – an denen sich der Verkehr bei mündlicher Benennung einer aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marke regelmäßig als einfachster Bezeichnungsform orientiert (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2002, 167, 170 – Bit/Bud; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr 434) – sowie eine bildliche Verwechslungsgefahr wegen der auffälligen Unterschiede in der grafischen Gestaltung der aus Wort- und Bildbestandteilen bestehenden Marken ausgeschlossen werden. So enthält die angegriffene Marke zwei seitlich angebrachte Löwenköpfe in profilhafter Darstellung, welche in das Wort-/Bildzeichen gestalterisch eingefügt sind und mit diesem eine Einheit bilden. Demgegenüber ist die Widerspruchsmarke mit einem in seiner natürlichen Form abgebildeten Löwenkopf versehen. Selbst wenn man daher – entgegen der Auffassung des Senats - unterstellt, dass für den bildlichen Gesamteindruck der Wi-

Widerspruchsmarke die Abbildung des Löwenkopfes im Vordergrund steht, bestehen in der Darstellung der jeweiligen Löwenkopfabbildungen derart erhebliche grafische Unterschiede, dass auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes beim optischen Vergleich (vgl dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand jederzeit gewährleistet ist.

Diese in beiden Marken enthaltenen Löwenkopfdarstellungen führen entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht zu einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr, wegen begrifflicher Übereinstimmung.

Für den Verkehr besteht bereits kein Anlass, die Widerspruchsmarke unter Vernachlässigung des Wortbestandteils allein wegen der Löwenkopfabildung mit dem Begriff "Löwe" zu benennen oder zu erinnern. Denn die Widerspruchsmarke wird durch die Löwenkopfdarstellung nicht derart beherrscht und geprägt, dass der Wortbestandteil kaum mehr beachtet wird und hinter der Abbildung völlig zurücktritt, was aber Voraussetzung für eine solche Benennung wäre (vgl dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdnr 434; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl, § 14 Rdnr 594). Bereits die gegenüber dem Bildbestandteil deutlich größere Ausgestaltung des Wortbestandteils "SAMSON" verbietet es, dem in seiner natürlichen Form dargestellten Löwenkopf eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Widerspruchzeichens einzuräumen. Zu Recht weist die Markenstelle ferner darauf hin, dass das Markenwort "SAMSON" in Bezug auf die relevanten Waren nicht beschreibender Natur ist, sondern normale Kennzeichnungskraft besitzt. Von Bedeutung ist ferner, dass in zahlreichen Marken Löwendarstellungen und deren Benennung in deutscher ebenso wie in englischer bzw französischer Sprache (Lion/Lions) Verwendung finden, um die mit dem Begriff "Löwe" verbundenen Assoziationen wie zB "stark, hervorgehoben" für das jeweilige Produkt bzw Dienstleistung zu nutzen. Der Verkehr wird daher in einer solchen Darstellung bzw

Benennung eher einen allgemeinen Hinweis auf die Besonderheit, Qualität und Stärke der Ware sehen als dieser einen herkunftshinweisenden Charakter beizumessen, was dann aber ebenfalls dazu führt, dass er bei den auf diese Weise gebildeten Marken verstärkt auf die anderen Bestandteile und Elemente dieser Marken achten wird. Aufgrund dieser Umstände ist daher davon auszugehen, dass der Verkehr auch bei visueller Wahrnehmung der Widerspruchsmarke sich in erster Linie an dem relativ kurzen, leicht erfassbaren und einprägsamen Markennamen "SAMSON" als an der Löwenkopfdarstellung orientieren und die Marke daher als "SAMSON"-Marke wahrnehmen wird; keinesfalls wird er jedoch der Löwenkopfdarstellung eine prägende Bedeutung innerhalb des Gesamtzeichens beimessen.

Für den Verkehr besteht auch keine Veranlassung, vor dem Hintergrund der bekannten biblischen Geschichte des Samson, der der Bibel nach einen Löwen mit bloßen Händen zerriß, eine begriffliche Übereinstimmung zwischen dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "SAMSON" und der Löwenkopfdarstellung herzustellen. Denn der Begriff "Samson" dient nicht der namentlichen Bezeichnung eines Löwen, so dass die Teile des Verkehrs, denen diese Geschichte bekannt ist, allenfalls einen mittelbaren Bezug zwischen diesem Namen und dem Tier Löwe herstellen werden, keinesfalls jedoch den Begriff "Samson" seinem Sinngehalt nach mit dem Begriff oder der Darstellung eines Löwen bzw eines Löwenkopfes gleichsetzen werden.

Soweit die Widersprechende geltend macht, dass sie seit Jahren in ihrer Werbung die Löwenkopfdarstellung hervorhebe, ist dies für die Beurteilung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke unbeachtlich. Denn im Widerspruchsverfahren gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist allein auf die Gestaltung des prioritätsälteren Widerspruchszeichens in seiner angemeldeten und eingetragenen Form abzustellen. Hingegen kommt es im Widerspruchsverfahren nicht darauf an, auf welche Weise eine etwa von der Eintragung abweichende Verwendung des zusammengesetzten Zeichens im geschäftlichen Verkehr oder eine isolierte Her-

vorhebung von Bestandteilen die Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Bestandteils dieses Zeichens beeinflussen kann (vgl. BGH, GRUR 1996, 775, 777 – Sali Toft).

Eine begriffliche Bezeichnung als "Löwe" oder "Löwen"-Marke scheidet aber nicht nur bei der Widerspruchsmarke aus, sondern stellt auch für die angegriffene Marke keine nahe liegende und erschöpfende Bezeichnung dar. Vielmehr vermittelt das Zeichen in seiner Gesamtheit einen ganz anderen Eindruck. So sind die seitlich angebrachten und profilhaft ausgestalteten Löwenköpfe ebenso wie die Wortbestandteile "LIONS" und "INTERNATIONAL" Bestandteil einer einheitlichen, kreisförmig um den Buchstaben "L" angeordneten grafischen Ausgestaltung, welche dem Gesamtzeichen eine emblemhafte Wirkung verleihen. Auch wenn die Löwenkopfabbildungen den Gesamteindruck dieses Zeichens mitbestimmen, so prägen sie dennoch nicht allein dessen Charakter. Vielmehr verbinden sie sich gemeinsam mit den weiteren Gestaltungselementen zu einem geschlossenen und einprägsam wirkenden Emblem, welches der Verkehr auch als solches wahrnehmen wird. Der Verkehr wird daher diese Marke begrifflich nicht als "Löwen-Marke" benennen oder erinnern, weil dies keine treffende Bezeichnung der charakteristischen Eigenart der Marke wäre, sondern allenfalls als "LIONS-Emblem".

Können daher beide Marken ihrem Gesamteindruck nach begrifflich nicht als "Löwen"-Marke bezeichnet werden, kann deswegen zur Begründung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr auch nicht auf die von der Widersprechenden ausdrücklich benannte BGH-Entscheidung "Schlüssel" (MarkenR 1999, 295) zurückgegriffen werden. Denn diese Entscheidung beruhte in tatsächlicher Hinsicht darauf, dass dem Wortbestandteil "Schlüssel" in der dortigen Widerspruchsmarke sowie der entsprechenden bildlichen Darstellung in der angegriffenen Marke eine den Gesamteindruck prägende und den Bedeutungsinhalt der Marken bestimmende Wirkung beigemessen wurde, woran es aber bei den Löwenkopfdarstellungen in der Widerspruchsmarke bzw der angegriffenen Marke aus den vorgenannten Gründen fehlt.

Soweit sich die Widersprechende unter Hinweis auf § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG darauf beruft, dass die beiden Marken aufgrund ihres übereinstimmenden bildlichen Motivs gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, ist darauf hinzuweisen, dass nach der gesetzlichen Regelung nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation als Schutzhindernis i.S. von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG angesehen werden darf, sondern auch unter diesen Tatbestand ausschliesslich Fälle einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr fallen. Denn der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang nur näher, so dass die Fälle, in denen der Verkehr lediglich eine rein assoziative gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl beide nicht miteinander verwechselt werden, nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausreicht (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – Sabel/PUMA). § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG führt daher im wesentlichen die Verwechslungsfälle einer ausdrücklichen Regelung zu, die bisher von den seitens der Rechtsprechung entwickelten Rechtskonstruktionen der mittelbaren Verwechslungsgefahr und der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne umfasst waren (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdnr 463).

Eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist zu verneinen. Von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr kann nur ausgegangen werden, wenn der als Stammbestandteil in Betracht kommende Markenteil in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthalten ist, wobei die hierzu erforderliche Übereinstimmung oder die Wesensgleichheit des (Stamm)bestandteils auch im begrifflichen Zeicheninhalt liegen kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl, § 14 Rdnr 743). Daran fehlt es vorliegend aber eindeutig, da der Verkehr die beiden Marken aus den zuvor genannten Gründen als "Samson"-Marke bzw "LIONS"-Emblem benennen und erinnern wird, so dass es bereits an einem übereinstimmenden oder wesensgleichen begrifflichen Zeicheninhalt beider Zeichen fehlt.

Letztlich ist auch eine sonstige (begriffliche) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vorliegend zu verneinen. Diese setzt voraus, dass der Verkehr trotz des Erkennens der gegebenen Unterschiede der Zeichen wegen ihrer teilweisen Übereinstimmung von der irrigen Annahme wirtschaftlicher oder organisatorischer Zusammenhänge zwischen den beteiligten Unternehmen ausgeht, wie etwa eines Lizenzabkommens (vgl. BGH MarkenR 2000, 134, 136 – ARD-1 mwH, EuGH GRUR 1994, 286, 287-288 Tz 36 – quattro/Quadra). Hierfür müssen jedoch weitere, über die Ähnlichkeit der Marken und Waren/Dienstleistungen hinaus bestehende, besondere Umstände vorliegen, die dem Verkehr eine derartige Annahme wirtschaftlicher und organisatorischer Beziehungen nahe legen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr 504). Derartige besondere Umstände sind weder dargetan noch ersichtlich.

Soweit die Widersprechende noch geltend macht, dass mit der angegriffenen Marke der gute Ruf der Marke der Widerspruchsmarke ausgenutzt werden solle, handelt es sich um den Grund nach § 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG, auf den ein Widerspruch nicht gestützt werden kann (§ 42 Abs 2 MarkenG).

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Pü