



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 194/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 791 059

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Richters Baumgärtner als Vorsitzendem und der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Schutzerstreckung der am 31. Oktober.2002 international registrierten und am 26. Dezember 2002 veröffentlichten Wortmarke IR 791 059

HOLOSAFE

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

09 Cartes de crédit; cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Credit cards; magnetic cards; memory cards or smart cards.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, y compris papier de sécurité (papiers infalsifiables) et matériaux d'emballage;

matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes, y compris pellicules en matières plastiques.

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes, including security paper (safety papers) and packaging materials; plastic materials for packaging, not included in other classes, including plastic films.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; sachets, enveloppes, pochettes en caoutchouc; feuilles de cellulose régénérée (autres que pour l'emballage); pellicules en matières plastiques (autres que pour l'emballage); feuilles de sécurité.

Products made of semi-processed plastics; sachets, envelopes, pouches made of rubber; foils of regenerated cellulose (other than for packing); plastic films (other than for wrapping); security foils.

40 Traitement de matériaux, y compris traitement des surfaces du papier, des feuilles et des pellicules, des matières plastiques et des cartes pour la protection contre la falsification.

Treatment of materials, including treatment of surfaces of paper, foils and films, plastics and cards for protection against forgery

wurde Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nr 395 30 687

safe

eingetragen am 7. November 1995 für die Waren

Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Kunststoff- und Metallfolien, sowie Druckereierzeugnisse, insbesondere aus vorstehenden Materia-

lien hergestellte und in diese Materialien integrierte, abziehbare, selbstklebende, beschriftbare Etiketten.

Der Widerspruch richtet sich nur gegen die Waren der Klasse 16.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. August 2004 (Bl 36 ff dVA) zurückgewiesen. Die Gefahr von markenrechtlichen Verwechslungen bestehe nicht, da die Vergleichszeichen in ihrem Gesamteindruck unterschiedlich seien. Die jüngere Marke bilde eine begriffliche Einheit, so dass der Verkehr nicht zu einer Verkürzung auf „safe“ komme. Die beiden Wortbestandteile „holo“ und „safe“ stünden gleichwertig nebeneinander, keinem der Teilbegriffe komme eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu. Es könne deshalb dahingestellt bleiben, ob der Einwand der Nichtbenutzung greife, da jedenfalls eine Verwechslung der Zeichen nicht zu befürchten sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 10. September 2004 (Bl 5 d.A.). Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat sie mit Schriftsatz vom 29. Juli 2004 (Bl 30 VA) im Verfahren vor der Markenstelle Benutzungsunterlagen vorgelegt. Sie trägt weiter vor, der Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke „safe“ werde im Deutschen mit dem Begriff „Tresor“ gleichgesetzt. Für „Papier“-Waren assoziiere der Verkehr daher mit „Safe/Tresor“ in phantasievoller Weise einen Sicherheitsstandard und damit eine Beschaffenheitsangabe von Papierwaren. Bei dem angegriffenen jüngeren Zeichen würde der Verkehr den Bestandteil „holo“ entweder nicht verstehen und ihn daher weglassen, oder er halte ihn für eine Verfremdung von „hohl, leer“. Der als Substantiv erkennbare Begriff „Tresor“ würde auch im zweiten Fall lediglich adjektivisch beschrieben, weshalb der - auch im Einwortzeichen dominante - Begriff „safe“ allein prägend sei.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt (Bl 5 d.A.),

den Beschluss der Markenstelle vom 12. August 2004 aufzuheben
und dem Widerspruch stattzugeben.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt (Bl 10 d.A.),

die Beschwerde der Beschwerdeführerin zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist die Markeninhaberin auf den Beschluss des Senats vom 11. Mai 2005 im Verfahren 29 W (pat) 84/03 DIGISAFE gegen **safe**, der zwischen denselben Parteien geführt wurde.

II.

Die gemäss § 66 Abs 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffenen Marke ist der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland daher nicht zu versagen (§§ 107, 114 Abs 3 iVm § 42 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRsp; vgl BGH GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum keine Verwechslungsgefahr.

1.1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gemäss § 43 MarkenG im Laufe des Beschwerdeverfahrens bestritten. Die 5-Jahresfrist für die am 7. November 1995 eingetragene Marke ist am 7. November 2000, und damit vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 26. Dezember 2002, abgelaufen. Der gemäss § 43 Abs 1 S 1 und S 2 MarkenG relevante Benutzungszeitraum liegt damit einerseits in der Zeit vom 26. Dezember 1997 bis 26. Dezember 2002 und andererseits vom 12. Oktober 2000 bis zum 12. Oktober 2005 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Schutzerstreckung.

Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 43 Rn 66). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen Benutzungshandlungen objektiv nach Art, Umfang und Dauer einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr entsprechen (Ströbele/Hacker, aaO, § 26 Rn 9 - 11). Die Widersprechende hat die Benutzung für „Hinterklebte Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ insgesamt ausreichend glaubhaft gemacht, zum einen durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters vom 21. Juni 2004. Zum anderen hat sie fünf Lieferscheine aus dem Jahr 2004 nebst einem Original einer „Safe“-Card beigefügt. Sie hat außerdem einen mit „safe“-IT für die Firma Q... erstellten Überweisungsträger zu den Akten gereicht. Letztlich kommt es allerdings auf Benutzungsfragen nicht an, da keine Verwechslungsgefahr besteht.

1.2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüber-

stehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (stRsp; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn 23 - Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 – GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

Vorliegend stehen sich aufgrund der Glaubhaftmachung die Waren „Hinterklebte Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ und die Waren „Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, y compris papier de sécurité (papiers infalsifiables) et matériaux d'emballage; matières plastiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes, y compris pellicules en matières plastiques.“ gegenüber, die im engen Ähnlichkeitsbereich liegen. Die jüngere angegriffene Marke muss daher einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

1.3. Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich darauf beschränkt, dass unterschiedliche Buchstaben des Wortes „**safe**“ in unterschiedlichen Schrifttypen dargestellt sind. Dies entspricht einer werbeüblichen Gestaltung und kann daher im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft keinen erweiterten Schutzbereich begründen. Der Wortbestandteil „safe“ ist ein Begriff, der der englischen Sprache entstammt und dort als Substantiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“, als Adjektiv „sicher, in Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Band I, S 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für „feuerfester Geldschrank“ gebräuchlich (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S 922), wird jedoch auch als „sicher“ verstanden (zB „safer sex“, aaO). Bezogen auf Papierwaren verbinden die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff „safe“

keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt. Allenfalls assoziative Anklänge im Hinblick auf einen besonderen Sicherheitsstandard im Bereich der Vordrucke sind denkbar, was grundsätzlich zu einer Schwächung der Widerspruchsmarke führen könnte. Selbst wenn man allerdings zugunsten der Widersprechenden eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt, fehlt es an der erforderlichen Markenähnlichkeit.

1.4. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, dh er achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten, sondern nimmt die Marken als Ganzes wahr (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 843 Rn 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Die angegriffene Marke „HOLOSAFE“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „safe“ in einem von zwei Bestandteilen identisch überein, wobei der Bildanteil der Widerspruchsmarke sich darin erschöpft, dass innerhalb des Wortes ein Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben stattfindet, der werbeüblich ist. Die Marken unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Bestandteil „holo“ der jüngeren Marke. Aufgrund der höheren Silbenzahl und der größeren Wortlänge der jüngeren Marke ist die Sprachmelodie und das Schriftbild der beiden Marken so unterschiedlich, dass weder eine unmittelbare klangliche noch eine unmittelbare schriftbildliche oder begriffliche Verwechslung anzunehmen ist. Da Unterschiede am Wortanfang vom Verkehr regelmäßig besonders wahrgenommen werden (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 – DKV/OKV), rufen die beiden zusätzlichen Silben am Wortbeginn der jüngeren Marke „HOLOSAFE“ beim Verkehr einen anderen Gesamteindruck hervor als die Marke „safe“. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, weshalb der Verkehr den relativ kurzen

Gesamtbegriff „HOLOSAFE“ nach prägenden Einzelementen durchsuchen und den mit dem zweiten Bestandteil „safe“ zu einem Einwortzeichen verbundenen, vorangestellten Begriff „holo“ weglassen sollte. Im Gegenteil, die beiden Bestandteile fügen sich harmonisch zu einem geschlossenen, zusammengehörend wirkenden Phantasiewort zusammen. Aber auch wenn man im vorliegenden Fall zugunsten der Widersprechenden annähme, der Verkehr erkenne in „HOLOSAFE“ eine aus den beiden Bestandteilen „holo“ und „safe“ zusammengesetzte Kombinationsmarke, ließe sich daraus keine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr der beiden Marken ableiten. Diese könnte nur dann bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Marke gerade durch den übereinstimmenden Begriff geprägt wird und der Bestandteil „holo“ in einer solchen Weise gegenüber dem Bestandteil „safe“ in den Hintergrund träte, dass er vernachlässigt werden könnte (vgl. EuGH, GRUR Int 2004, 843, 844 - Rn 13 – MATRATZEN; BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus). Dies kann dann der Fall sein, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliert auftretendes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für Dritte eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Hat eine Bezeichnung durch ihre isolierte Verwendung im Geschäftsverkehr eine zunehmend herkunftshinweisende Funktion erhalten, führt dies nicht nur zur Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke, sondern bewirkt zugleich, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen - zusammengesetzten - jüngeren Zeichens begegnet (BGH, aaO). Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nach dem oben Gesagten allerdings nicht auszugehen.

Das Wortelement „holo“ ist im Hinblick auf die eingetragenen Waren der Klasse 16 zudem nicht beschreibend, selbst wenn es assoziative Anklänge an „Hologramm“ oder „Holografie“ gibt. „Holo“ leitet sich von dem griechischen Wort „holos“ ab, das „ganz, vollständig, unversehrt“ bedeutet. „Holo...“ ist in der deutschen Sprache nur in Zusammensetzungen gebräuchlich (holomorph; holoedrisch; Holocaust) und bedeutet „ganz, in vollem Umfang; vollkommen, komplett, restlos“

(www.wissen.de). In Bezug auf die eingetragenen Waren der jüngeren Marke trägt „holo“ damit jedenfalls auch zum Gesamteindruck bei, und kann bei dessen Feststellung nicht gänzlich außer Betracht bleiben. In Kombination mit dem Begriff „safe“, der für Papier ebenfalls wiederum nicht unmittelbar beschreibend ist, sondern allenfalls assoziative Anklänge hat, wird der Gesamtbegriff damit von keinem der beiden Bestandteile geprägt. Der Widerspruchsmarke „safe“ steht also die unverkürzte Einwortmarke „HOLOSAFE“ gegenüber, zwischen denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Der Senat weicht im hier zu entscheidenden Verfahren im übrigen nicht von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ab. Dieser prüft - nach wie vor -, ob bei zwei Marken, von denen die jüngere das Markenwort der älteren gänzlich in sich aufnimmt und lediglich um einen weiteren Begriff ergänzt, das „gemeinsame“ Element im maßgeblichen Gesamteindruck so dominiert, dass dann die Gefahr von Verwechslungen anzunehmen ist. Die beiden Entscheidungen des Europäischen Gerichts Erster Instanz (Verfahren vom 25. November 2003 T-286/02 - KIAP MOU/MOU und vom 4. Mai 2005 T-22/04 – Westlife/West) führen zu keiner anderen Beurteilung. Die dort vertretene Ansicht der Zweiten Kammer des Gerichts Erster Instanz, dass zwei Marken „regelmäßig als ähnlich anzusehen sind“ (aaO, Rn 37 – Westlife/West), „wenn eines von zwei Wörtern, aus denen eine Wortmarke besteht, bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, ...“, bezieht sich auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu MATRATZEN (EuGH GRUR Int 2004, 843 ff - MATRATZEN). Die Zweite Kammer schlussfolgert, dass bei derartigen Konstellationen „regelmäßig“ eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Der Europäische Gerichtshof (aaO, Rn 32 und 33) hat allerdings unter Hinweis auf die zugrundeliegende Entscheidung der Vierten Kammer des Gerichts Erster Instanz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht bedeute, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke

zu berücksichtigen und mit der anderen Marke, sondern vielmehr die Marken als Ganzes miteinander zu vergleichen seien. Die Vierte Kammer hat deshalb in ihrer Entscheidung auch ausdrücklich festgestellt (EuG GRUR Int. 2003, 243, 244 - Rn 31 - MATRATZEN), dass im von ihr zu entscheidenden Fall das Wort „MATRATZEN“ zwar die Wortmarke der älteren Marke und zugleich ein Bestandteil des Zeichens sei, aus dem die jüngere Marke bestehe. Diese Feststellung genüge allein jedoch nicht für die Annahme, dass die beiden fraglichen Marken, „die im Verhältnis zueinander jeweils als Ganzes zu betrachten sind, auch einander ähnlich sind“ (aaO, Rn 31). Zur Verwechslungsgefahr kommt die Vierte Kammer nur deshalb, weil sie davon ausgeht, dass das dominierende, dh prägende, Element der jüngeren Wort-/Bildmarke der Bestandteil „MATRATZEN“ ist, und sich deshalb „MATRATZEN“ und „MATRATZEN“ gegenüberstanden.

Im Ergebnis scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zum einen handelt es sich bei „safe“ nicht um das Firmenschlagwort der Widersprechenden. Zum anderen besteht auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24). Für eine solche Art der Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, gibt es keine Anhaltspunkte.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenähnlichkeit

und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 S 2 MarkenG).

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Cl