



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 284/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
31. Mai 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 31 508

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 07 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2004 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 819 917 wird die Löschung der angegriffenen Marke für alle Waren und Dienstleistungen, ausgenommen „Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“, angeordnet.

Die Beschwerden hinsichtlich der übrigen Widersprüche sind derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 07, 37 und 42

„Maschinen für die Papier-, Sicherheitspapier-, Papiergeld-, Zellstoff-, Faservlies-, Filz-, Kartonbe- und -verarbeitung, -zubereitung und -herstellung; Teile von Maschinen für die Papier-, Sicherheitspapier-, Papiergeld-, Zellstoff-, Faservlies-, Filz-, Kartonbe- und -verarbeitung, -zubereitung und -herstellung; Stoffaufläufe, Suspensionsverteiler, Diffusorplatten, Dämpfungsregler, Zentralverteiler, Schwin-

gungsdämpfer Hähne und Regelarmaturen von Papiermaschinen; Langsiebe, Rundsiebe, Schrägsiebe, Doppelsiebe und deren Antriebe; Kalandерwalzen, Nasspressen, Glättwerke, Prägewalzen und deren Antrieb; Reinigungsanlagen für Faserstoffsuspensionen; Entwässerungspumpen; Wirbelsichter; Zentrifugen; Strömungsmaschinen; Installation, Montage und Umbau von Maschinen und Anlagen für die Papier-, Sicherheitspapier, Papiergeld-, Zellstoff-, Faservlies-, Filz-, Kartonbe- und -verarbeitung, -zubereitung und -herstellung; Montage, Reparatur und Wartung von Erzeugnissen des Maschinenbaus; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Projektierung und Planung von Papiermaschinen und deren Umbau; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; Vermessen und Prüfen von Papier-, Faservliesen, Filz, Karton; Prüfen der Faserorientierung in Papier; Qualitätsuntersuchungen an Papier, Karton und deren Vorprodukten; Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten; Berechnung und Auslegung strömungstechnischer Prozesse.“

eingetragene und am 12. Dezember 2003 veröffentlichte Wortmarke 303 31 508

„Brickbox“

haben die Inhaberinnen der prioritätsälteren Wortmarken

- a) Nr. 819 917 **„Brik“**
die seit dem 25. Mai 1966 für „Verpackungsmaschinen; Verpackungen und Verpackungsmaterial aus Papier; Pappe und Kunststoff“ eingetragen ist,

- b) Nr. DD 643171 **„TETRA BRIK“**
die seit dem 18. September 1980 für identische bzw. weitere Waren der Klassen 07, 16 – 18, 20 – 22 eingetragen ist,

c) Nr. 2R 282 160 „**BRIK**“,

d) Nr. 2R 282 162 „**TETRA BRIK**“

die jeweils seit dem 16. Dezember 1963 für identische bzw. weitere Waren der Klassen 06, 07, 16, 17, 20 – 22 international registriert sind,

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 07 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit der Begründung zurückgewiesen, die Marken hielten auch bei sich gegenüberstehenden hochgradig ähnlichen bzw. identischen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken für die hier betroffenen Fachkreise einen ausreichenden Abstand zueinander ein. Eine Verkürzung der angegriffen Marke auf den Bestandteil „Brick“ komme nicht in Betracht, da die Endsilbe „box“ trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche zum Gesamteindruck beitrage, nachdem kein begründeter Anlass für die Annahme bestehe, dass der Verkehr diesen Wortteil außer Acht lassen werde.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden der Widersprechenden, mit der sie auf den Umstand verweisen, dass die Widerspruchsmarken seit langem Teile einer Reihe von Serienmarken seien, die sämtlich intensiv benutzt würden. Vor dem Hintergrund identischer Waren müssten daher an den Markenabstand strenge Anforderungen gestellt werden, die vorliegend nicht eingehalten seien. Letztlich werde auch der betroffene Fachverkehr den Bestandteil „box“ - zumal dieser häufig in Marken bzw. in markenmäßig verwendeten Firmennamen vorkomme - als beschreibenden Hinweis auf die Art der Verpackung ohne Weiteres erkennen und als nicht kennzeichnend einstufen. Deshalb werde er denken, er habe es bei der angegriffenen Marke mit einer Abwandlung aus der „BRIK“-Serie der Widerspruchsmarken zu tun, da der Mittelkonsonant „c“ in dem Bestandteil „Brick“ klanglich nicht in Erscheinung trete und im Schriftbild untergehe.

Zur Stützung der erhöhten Bekanntheit der „BRIK“-Marken reichen sie weitere Unterlagen ein.

Die Widersprechenden beantragen,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie bestreitet weiterhin eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken, weil sie die Unterlagen darüber für lückenhaft hält. Auch die Benutzung der Serienmarken der Widersprechenden sei nicht hinreichend dargelegt.

Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr geht sie davon aus, dass für den angesprochenen Fachverkehr die Marken im Gesamteindruck ausreichend unterschiedlich seien und auch die Gefahr einer assoziativen Verwechslung daran scheitere, dass die Folge „BRIK“ vom Verkehr als beschreibender Hinweis auf „brick = ziegelstein(förmig)“ verstanden werde und sich deshalb nicht als Stammbestandteil für Serienmarken eigne. Vielmehr sei dies in den Widerspruchsmarken der Bestandteil „TETRA“. Auch werde die Kennzeichnungskraft des Bestandteils „box“ nicht aufgrund der Drittzeichenlage geschwächt, da zum Teil völlig andere Waren betroffen seien und zudem der Rollenstand nichts über deren Benutzung aussage. Zudem werde die angegriffene Marke als einheitliches Fantasiewort aufgefasst.

Den Termin zur mündlichen Verhandlung hat sie nicht wahrgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist überwiegend begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke 819 917 hinsichtlich der im Tenor eingegrenzten Waren verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend ganz überwiegend eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist weder von einem verminderten noch erhöhten Grad auszugehen. Auf der einen Seite ist die Marke für die Verpackungsmaschinen und Verpackungen nicht an eine beschreibende Angabe angelehnt; selbst wenn der Verkehr darin den englischen Begriff „Ziegel(stein)“ erkennen würde, wäre dies unschädlich, denn bei einem Ziegelstein handelt es sich nicht um eine typische Bezeichnung für eine geometrische Form wie etwa „Quader“. Auf der anderen Seite kann der Widerspruchsmarke aber auch keine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, da die von der Markeninhaberin bestrittene erhöhte Bekanntheit durch intensive Benutzung jedenfalls nicht für die hier betroffenen Waren substantiiert dargelegt worden ist. Zum Einen beziehen sich die eingereichten Unterlagen nicht auf Verpackungsmaschinen, sondern im Wesentlichen auf Verpackungen. Zum Anderen sind insoweit eine Reihe von anderen Kennzeichnungen erwähnt, die die Marke gar nicht oder nur mit dem Zusatz „TETRA“ enthalten (TETRA PAK, TETRA BRIK, Tetra Rex, Tetra King, etc.). Unter diesen Umständen ist eine Zuordnung zu der vorliegenden Widerspruchsmarke nicht möglich.

Die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke bewegen sich bis auf „Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“ im engeren Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke. Es können sich auch identische Waren gegenüberstehen, wie der Erstprüfer zu Recht ausgeführt hat und wogegen sich die Markeninhaberin auch nicht gewandt hat. Dies gilt insbesondere für die Maschinen und ihre Teile, aber auch die übrigen Geräte wie Siebe Dämpfungsregler, Walzen und Pressen, Glättwerke, Reinigungsanlagen, Entwässerungspumpen etc, die sämtlich auch in Verpackungsmaschinen zum Einsatz kommen können. Aber auch die angegriffenen Dienstleistungen stehen im engen Zusammenhang mit den Maschinen (vgl. dazu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 361 f., Stichworte „Industrieanlagen“ und „Instandhaltung“), deren Komplexität und Spezialität gerade für die Installation, Montage, Umbau, Reparatur und Wartung die Erfahrung und Kenntnisse des Herstellers benötigt, der den entsprechenden Service deshalb auch selbst anbietet. Gleichmaßen betrifft dies auch die Ingenieurleistungen, Projektierung und Planung von Maschinen, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit, die Vermessungs- und Prüfarbeiten, Qualitätsuntersuchungen sowie die Berechnung und Auslegung strömungstechnischer Prozesse. Lediglich bei der „Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“ ist nicht davon auszugehen, dass ein entsprechender Anbieter und ein Hersteller der Widerspruchswaren sich jeweils auch auf dem anderen Gebiet eigenständig gewerblich betätigen. Da dies aber für die Annahme einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen erforderlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 83, 85 m. w. N.), muss der Widerspruch aus der Marke 819 917 insoweit mangels Ähnlichkeit mit dieser Dienstleistung ohne Erfolg bleiben.

Allerdings ist der Umstand, dass sich die Waren nur an ausgesprochenen Fachverkehr richten, der erfahrungsgemäß im Umgang mit technischen Gerätschaften eher Sorgfalt walten lässt und diese nicht wie etwa Massenartikel des täglichen Bedarfs mit einer gewissen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den Kennzeichnungen erwirbt, eher kollisionsmindernd. Vor diesem Hintergrund wird

man an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr noch einzuhaltenden Abstand der Marken daher nur durchschnittliche Anforderungen stellen müssen, die vorliegend allenfalls im direkten Markenvergleich eingehalten werden, nicht aber unter dem Blickwinkel eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit steht zwischen den Beteiligten im Grunde außer Streit, dass die Marken in ihrer Gesamtheit deutliche Unterschiede aufweisen, weil sie in ihrem Wortbestandteil unterschiedliche Länge, Buchstaben- und Silbenzahl, Vokal- und Konsonantenfolge zeigen, was auch bei einem flüchtigen Verhalten weder überhört noch übersehen werden kann. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit wäre allenfalls über die ähnliche Buchstabenfolge „bri(c)k“ in Betracht zu ziehen, was sich aber schon deshalb verbietet, weil der Verkehr Zeichen regelmäßig so auffasst, wie sie ihm entgegentreten, d. h. als einheitliches und eigenständiges Gebilde. Hinzu kommt, dass bei einem zusammengeschiedenen und auf den Verkehr als Worthheit wirkenden Markenwort wie „Brickbox“ nicht ohne Weiteres auf „Bestandteile“ abgestellt werden darf, die den „Gesamteindruck“ des einheitlichen Wortes prägen und insoweit für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten. Gegen die Übernahme dieser ausschließlich zu mehrteiligen Kombinationsmarken entwickelten Grundsätze auf einteilige Marken bestehen um so größere Bedenken, als dadurch eine sichere Abgrenzung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Verwechslungsgefahr unmöglich würde und die bewusst hoch angesetzten Anforderungen an die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr umgangen werden könnten (vgl. auch BGH GRUR 1999, 735, 736 „MONOFLAM/POLYFLAM“). Eine Verkürzung der Widerspruchsmarke im Sinne einer „Abspaltung“ wäre allenfalls denkbar, wenn es sich bei „box“ um ein geläufiges beschreibendes Kürzel handeln würde, wie man es auf dem Arzneimittelsektor mit Wörtern wie „soft, forte, plus“ usw. häufig antrifft. Für eine solche Annahme fehlt es jedoch an tatsächlichen Feststellungen. Zwar dürfte für den Fachverkehr der Hinweis auf die Art einer Verpackungsform nahe liegen; ob aber eine entsprechende Branchenüblichkeit vorliegt, aufgrund derer das Kürzel ausschließlich als

glatt beschreibender Hinweis verstanden würde (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., Rdn. 310), lässt sich mangels hinreichender Anhaltspunkte nicht feststellen, so dass das Kürzel nicht mit den vom Bundesgerichtshof anerkannten „Abspaltungs“-Fällen vergleichbar ist, wobei ohnehin diese Rechtskonstruktion umstritten und auf enge Ausnahmefälle zu begrenzen ist. Gleichmaßen wäre es rechtsfehlerhaft, ohne Weiteres eine Zeichenkollision lediglich deshalb feststellen zu wollen, weil sich ein Teil des älteren Zeichens wie hier fast identisch in dem jüngeren Zeichen wiederfindet. Mangels ausreichender Markenähnlichkeit nach dem Gesamteindruck scheidet damit sowohl eine unmittelbare klangliche wie schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.

Nach Auffassung des Senats besteht indes die Gefahr, dass die Marken bei Verwendung im betroffenen Waren- und Dienstleistungsbereich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, auch wenn unter diese Formulierung des Gesetzes nicht jede wie auch immer geartete gedankliche Assoziation fällt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Springende Raubkatze), sondern primär die zum früheren Warenzeichenrecht entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne Eingang in das neue Markenrecht finden sollen. Da es sich bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand handelt, ist bei seiner Anwendung Zurückhaltung geboten, und auch das neue Recht gibt keinen Anlass, etwa für die Feststellung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens neue Maßstäbe anzulegen. Trotz dieser Vorbehalte muss vorliegend die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Marken bejaht werden, weil der Verkehr die Verwendung der Widerspruchsmarke in dem jüngeren Zeichen als Herkunftshinweis auf die Widersprechende werten wird. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines (fast) übereinstimmenden Wortbestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Gesamtzeichens ein derartiger Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zukommen. Dies muss dem Verkehr Anlass geben, trotz des unter-

schiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend gekennzeichneten Waren zu unterliegen. Dazu ist nicht zwingend erforderlich, dass die Widersprechende bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevanten Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt. Besteht aber wie vorliegend eine solche Serie mit „BRIK“ und ist deren Benutzung dargetan, was angesichts der von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen wohl ernstlich nicht mehr bestritten werden kann, ist hinreichend zu erkennen gegeben, dass das Stammzeichen für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll, selbst wenn es in ihren anderen Kennzeichnungen bisweilen nachgestellt wird. Hinzu kommt, dass in der angegriffenen Marke der abweichende Bestandteil „box“ als Hinweis auf den Gegenstand der Verpackung bzw. der dazugehörigen Maschine ausgesprochen kennzeichnungsschwach und ans Wortende gestellt ist, wodurch der Anfangsbestandteil den Eindruck eines Stammbestandteils hervorruft und vom Verkehr als eigentliches Betriebskennzeichen aufgefasst wird (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 332 m. w. N.), so dass auch ohne Vorliegen einer Zeichenserie der Seriencharakter besteht. Bedenkt man schließlich, dass bei der assoziativen Verwechslungsgefahr der Verkehr nicht bloß aus der Erinnerung heraus einen Zeichenvergleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen vollständig gegenwärtig sind, wird sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke zwangsläufig aufdrängen.

Eine andere rechtliche Beurteilung wäre allenfalls denkbar, wenn die Eingangssilbe „brick“ als Stammbestandteil einer Serienmarke deshalb ungeeignet wäre, weil es sich hierbei entweder um einen deutlichen beschreibenden Hinweis handelt, dem der Verkehr keinerlei Hinweisfunktion entnimmt, oder dieses Kürzel durch Verwendung in Drittmarken anderer Anbieter seine Eignung als Hinweis auf die Widersprechende verloren hätte. Für beide Gesichtspunkte konnten vom Senat keine tatsächlichen Feststellungen getroffen werden, insbesondere nicht dafür, dass es sich bei „brick“ um einen (ggfls. sogar gebräuchlichen) Fachbegriff für die von den Maschinen hergestellten Verpackungen handelt. Die Widerspruchsmarke

ist, wie oben dargelegt, auch in ihrem Verständnis „Ziegelstein“ nicht lediglich beschreibend, was im vorliegenden Fall den Verkehr zusätzlich veranlassen wird, die angegriffene Marke lediglich als Teil einer Serie der Widerspruchsmarke einzuordnen. Jedenfalls sind die beiden Anfangsilben der Vergleichswörter wesensgleich und können nicht mit den in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entschiedenen Fällen (z. B. 12 W (pat) 50/96 - CAPE GENESIS/GENESYS) verglichen werden, weil dort auf den unterschiedlichen Sinngehalt abgestellt wurde und weitere Umstände den Gedanken an assoziative Verwechslungsgefahr entfallen ließen.

Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffassung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken zwar die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen, nicht jedoch die einer gedanklichen Verbindung auszuschließen ist, so dass die Beschwerde hinsichtlich der tenorierten Waren und Dienstleistungen Erfolg haben musste, nicht jedoch hinsichtlich der „Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten“.

Mit Rücksicht darauf, dass die angegriffene Marke bereits wegen des Widerspruchs aus der Marke 819 917 nahezu vollständig zu löschen ist, sind die Widersprüche aus den übrigen Marken, deren Warenverzeichnisse ohnehin keine mit der verbliebenen Dienstleistung der angegriffenen Marke ähnliche Waren aufweisen, derzeit gegenstandslos.

Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs. 1).

gez.

Unterschriften