



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 12/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 48 472

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Juli 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 vom 31. März 2005 und vom 30. Dezember 2005 werden aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 267 076 gegen die Waren „Büroartikel (ausgenommen Möbel); Schreibwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Schreibwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten), Büromaterial (soweit in Klasse 16 enthalten)“ der angegriffenen Marke 300 48 472 zurückgewiesen worden ist.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke 300 48 472 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke 267 076 für die unter 1.) genannten Waren anzuordnen.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 300 48 472



eingetragen für die Waren

Büroartikel (ausgenommen Möbel); Schreib- und Papierwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Papier- und Schreibwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten), Büromaterial (soweit in Klasse 16 enthalten),

ist Widerspruch erhoben worden u. a. aus der Wortmarke 267 076

MARS

eingetragen für die Waren

Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte, Zeichenwaren einschließlich Reißzeuge, Mal- und Modellierwaren, Signierkreide, Bureau- und Kontorgeräte (ausgenommen Möbel) und Lehrmittel.

Mit Beschlüssen vom 31. März 2005 und vom 30. Dezember 2005, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 16 den Widerspruch zurückgewiesen. In dem Erstprüferbeschluss ist ausgeführt, dass die Widersprechende mangels Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung und anderer Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke zumindest für den Zeitraum gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht glaubhaft gemacht habe. Demgegenüber hat der Erinnerungsprüfer dargelegt, dass keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Selbst unter Zugrundelegung identischer oder sehr ähnlicher Waren und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte das jüngere Zeichen den gebotenen Abstand ein. Durch die abweichenden Konturen der Endbuchstaben, die Farbgestaltung und die Schriftart weiche die jüngere Marke in schriftbildlicher Hinsicht hinreichend von dem älteren Zeichen ab. Trotz der Übereinstimmung

in drei von vier Buchstaben und in den Wortanfängen seien auch keine klanglichen Verwechslungen zu befürchten, da bei kurzen Zeichen Abweichungen stärker auffielen, zumal es sich bei „k“ um einen harten, klangstarken Sprenglaut und bei „s“ um einen weichen, klangschwachen Laut handele. Hinzu kämen die sofort erkennbaren und deutlich unterschiedlichen Begriffsinhalte. Während „MARK“ ein männlicher Vorname oder die Bezeichnung eines veralteten Zahlungsmittels sei, deute „MARS“ auf einen Himmelskörper oder einen Kriegsgott hin.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse vom 31. März 2005 und vom 30. Dezember 2005 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Zur Begründung trägt sie vor, dass die beiderseitigen Waren identisch bzw. sehr ähnlich und niedrigpreisige Konsumartikel seien. Die Widerspruchsmarke werde seit mehr als hundert Jahren intensiv benutzt, so dass von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reiche es aus, wenn die Marken klanglich, schriftbildlich oder begrifflich verwechselbar seien. Der Verbraucher nehme sie regelmäßig nicht gleichzeitig wahr, sondern habe nur eine undeutliche Erinnerung, so dass den übereinstimmenden Merkmalen eine größere Bedeutung zukäme. Demzufolge bestehe schriftbildliche Ähnlichkeit, da die Widerspruchsmarke als Wortzeichen grundsätzlich in jeder beliebigen, den kennzeichnenden Charakter nicht verändernden Schriftart und Farbe dargestellt werden könne. Auch sei die graphische Gestaltung der jüngeren Marke derart einfach, dass sie vom Verbraucher nicht selbständig wahrgenommen werde. Folglich seien die Bezeichnungen „MARS“ und „MARK“ zu vergleichen. Die Unterschiede in den abweichenden Endkonsonanten seien aber gerade bei Wiedergabe auf relativ kleinen Schreibgeräten geringfügig und kaum erkennbar. Eine klangliche Ähnlichkeit sei ebenfalls gegeben, da Wortenden eher

verschluckt oder undeutlich ausgesprochen würden. Die angesprochenen Durchschnittsverbraucher würden beim Kauf dieser Art von Waren keine Überlegungen oder Prüfungen anstellen und deshalb eher den Bildcharakter wahrnehmen. Insofern könne der unterschiedliche Begriffsgehalt der beiden Zeichen Verwechslungen in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht nicht verhindern. Ergänzend hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und ausgeführt, dass den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen nicht entnommen werden könne, wann das ältere Zeichen benutzt worden sei und worauf sich die Umsatzzahlen bezögen. Auch fehle es an einer eidesstattlichen Versicherung. Zur Glaubhaftmachung könne ferner nicht auf Ausführungen in anderen Verfahren verwiesen werden. Außerdem sei die Verwendung der Bezeichnung „MARS“ in Verbindung mit weiteren, insbesondere gleich gestalteten Wortbestandteilen, keine rechtserhaltende Benutzung. Angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und des Umstands, dass es sich bei beiden Zeichen um Kurzwörter handele, reichten die Unterschiede in den Endkonsonanten, im bildlichen Eindruck und im Sinngehalt aus, um Verwechslungen auszuschließen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise begründet, da zwischen den sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich der Waren „Büroartikel (ausgenommen Möbel); Schreibwaren (soweit in Klasse 16 enthalten), Schreibwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten), Büromate-

rial (soweit in Klasse 16 enthalten)“ Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

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 Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit 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 oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. - Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - cocco-drillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz).

1. Die Widersprechende hat die ernsthafte Benutzung ihrer Marke für „Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte“ in den beiden maßgeblichen Fünf-Jahres-Zeiträumen glaubhaft gemacht (§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 26 MarkenG).

a) Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 25. April 2002 undifferenziert die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Auch wenn sie hierbei nicht den Ausdruck „bestreiten“ verwendet hat, so geht aus der Formulierung eindeutig ihre Absicht hervor, sich gegenüber der Widersprechenden mit Hilfe der Nichtbenutzungseinrede verteidigen zu wollen (vgl. BPatGE 32, 98, 100 - Sekrezym/SEDRESIN). Damit ist sowohl die Einrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG als auch gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhoben worden. Beide sind zulässig, da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke (5. April 2001) die ältere Marke bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war (11. Juni 1921). Dementsprechend hat die Widersprechende nicht nur die Benutzung für den Zeitraum vom 4. April 1996 bis zum 4. April 2001, sondern

auch für den Zeitraum von September 2003 bis September 2008 glaubhaft zu machen.

b) Die vorgelegten Unterlagen belegen einen ausreichenden Umfang der Benutzung. Nach den eidesstattlichen Versicherungen der Widersprechenden vom 31. Mai 2005 und vom 1. Juni 2008 wurden zwischen 1996 und 2004 jährlich zwischen ca. 2,5 und ca. 3,7 Mio. EUR Umsatz und im Jahr 2007 ca. 2,2 Mio. EUR Umsatz unter der Widerspruchsmarke insbesondere mit Bleistiften, Zeichenminen, Druckbleistiften, Minenhaltern, Zirkeln, Radierern, Zeichenplatten, Tuschezeichnern, Linealen und Zeichendreiecken erzielt. Da diese Produkte regelmäßig im unteren Preissegment anzusiedeln sind, muss eine erhebliche Anzahl von Verkäufen stattgefunden haben, um die oben genannten Umsätze zu erreichen.

Die von der Widersprechenden glaubhaft gemachte Dauer der Benutzung sieht der Senat als ausreichend an. Der erste Benutzungszeitraum vom 4. April 1996 bis zum 4. April 2001 ist vollständig von den eidesstattlichen Versicherungen abgedeckt. Die weiterhin in ihnen ausgewiesenen Jahre 2003, 2004 und 2007 umfassen mehr als die Hälfte des zweiten Benutzungszeitraums von September 2003 bis September 2008. Benutzungshandlungen müssen nicht den gesamten Zeitraum von fünf Jahren ausfüllen, sondern lediglich - ohne dass es auf eine absolute zeitliche Festlegung ankommt - in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 ff., Rn. 74 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 1999, 995, 996 - HONKA). Somit genügt es, wenn nur für bestimmte Jahre des zweiten Zeitraums die Benutzung glaubhaft gemacht wird. Anhaltspunkte für eine Scheinbenutzung liegen nicht vor.

Die Umsätze sind zwar ausweislich der eidesstattlichen Versicherungen von der S... GmbH & Co. KG bzw. der S... GmbH erzielt worden, doch erfolgte die Benutzung der älteren Marke mit Zustim-

mung der Widersprechenden, so dass ihr die Benutzung gemäß § 26 Abs. 2 MarkenG zuzurechnen ist.

c) Die eingereichten Unterlagen lassen des Weiteren darauf schließen, dass die Widerspruchsmarke in Verbindung mit Waren und damit funktionsgemäß benutzt worden ist. So sind in den Katalogen aus den Jahren 1999 und 2006/2007 Schreibgeräte abgebildet, die in den eidesstattlichen Versicherungen genannt und mit der Bezeichnung „MARS“ versehen sind. Diese erscheint entweder als Erstmarke, der weitere Produktkennzeichnungen folgen (z. B. „MARS LUMOGRAPH“ oder „mars graphic 3000 duo“), oder als Teil eines Einwortzeichens (z. B. „mars-micro“ oder „marstechno“) oder in Alleinstellung neben der Herstellermarke „STAEDTLER“.

Der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke wird hierdurch nicht verändert (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Es ist üblich, neben einer Hauptmarke, die auf das Unternehmen oder eine Produktlinie hinweist, eine Spezialmarke zur Identifizierung eines bestimmten Einzelartikels einzusetzen. In diesem Fall werden beide Marken rechtserhaltend benutzt (vgl. BGH GRUR 2005, 515, 516 -FERROSIL). Bei den von der Widersprechenden verwendeten Ein- und Mehrwortzeichen ist ergänzend zu berücksichtigen, dass es sich bei dem weiteren Bestandteil bzw. den weiteren Bestandteilen meistens um kennzeichnungsschwache Angaben handelt. Insofern wird sich der Verkehr unabhängig von Groß- und Kleinschreibung vornehmlich an dem ersten Element „MARS“ bzw. „mars“ orientieren.

d) Die Widersprechende hat die Benutzung der älteren Marke für die Waren „Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte“ glaubhaft gemacht. Diesen lassen sich im Wege der Subsumtion die in den eidesstattlichen Versicherungen und in den Katalogen genannten Produkte ohne Weiteres zuordnen. Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Integration entwickelten erweiterten Minimallösung (vgl. hierzu BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/

Circanetten) und der Vielzahl der vertriebenen Produkte ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für den eben genannten Oberbegriff in seiner Gesamtheit und nicht nur für spezielle Schreibwaren auszugehen.

2. Zwischen den Waren des jüngeren Zeichens und denjenigen der Widerspruchsmarke, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist, besteht größtenteils Identität, so dass die beiden Marken insoweit einen großen Abstand zueinander einhalten müssen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände, die das Verhältnis von Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Diese sind dann als ähnlich anzusehen, wenn so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff., Rn. 85 - VITAFRUIT; GRUR 1998, 922, Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff., Rn. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

a) „Schreibwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“ und „Schreibwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten)“ auf Seiten der jüngeren Marke und „Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte“ auf Seiten der älteren Marke sind identisch. Bei dem Begriff „Papier- und Schreibwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten)“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke ist auf „Papier- und Schreibwaren“ abzustellen, da durch den Zusatz „nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten)“ lediglich die Zweckbestimmung der Papier- und Schreibwaren angegeben wird.

Selbst wenn unter die für das angegriffene Zeichen eingetragenen Oberbegriffe „Büroartikel (ausgenommen Möbel)“ und „Büromaterial (soweit in Klasse 16 enthalten)“ neben den für das Widerspruchszeichen geschützten „Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte“ noch weitere Artikel fallen können, so reicht dies für die Bejahung der Identität insgesamt aus (vgl. BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone).

b) Zwischen den „Papierwaren (soweit in Klasse 16 enthalten)“ und den „Papierwaren, nämlich Schülerbedarf (soweit in Klasse 16 enthalten)“ der angegriffenen Marke und den „Schreibwaren, einschließlich Füllfederhalter und Tinte“ der Widerspruchsmarke besteht hingegen keine Identität oder Ähnlichkeit. Beide Produktgruppen erfordern andere Herstellungsmethoden und dienen unterschiedlichen Zwecken, auch wenn Schreibgeräte regelmäßig zum Beschriften von Papier eingesetzt werden. Demzufolge werden Schreib- und Papierwaren nach der Spruchpraxis des Bundespatentgerichts nicht als ähnlich angesehen (vgl. BPatG 29 W (pat) 159/91 und Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, Seite 278, linke Spalte).

3. Der Widerspruchsmarke kommt überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft für die benutzten Schreibwaren zu, so dass die Vergleichszeichen einen noch größeren Abstand zueinander einhalten müssen.

Die ältere Marke ist bereits seit über 87 Jahren im Markenregister eingetragen. Die von der Widersprechenden eingereichte Kopie des Katalogs aus dem Jahr 1912 und der Nachtrag aus dem Jahr 1920 machen zudem deutlich, dass das Zeichen „MARS“ seit Jahrzehnten im Verkehr für Schreibwaren verwendet wird. Des Weiteren ist festzustellen, dass ausweislich des Markenregisters die Bezeichnung „MARS“ für Schreibwaren fast ausschließlich für die Widersprechende geschützt ist. Schließlich lässt sich den vorgelegten Benutzungsunterlagen entnehmen, dass die ältere Marke sowohl in jüngerer Vergangenheit als auch heutzutage umfassend als Herkunftshinweis eingesetzt wurde und wird. Zusam-

menfassend ist demzufolge von einer hohen Verkehrsbekanntheit zugunsten der Widersprechenden auszugehen.

4. Beim Vergleich der beiden Marken ergibt sich Folgendes:

Es ist auf das Verständnis der allgemeinen Verkehrskreise abzustellen, da es sich bei den beiderseitigen Waren um niedrigpreisige Verbrauchsgüter für das breite Publikum handelt.

Ausgehend vom Gesamteindruck wird der Verkehr sich bei der jüngeren Marke nicht an den abweichenden graphischen Elementen orientieren. Zum Einen fällt die leichte Verfremdung des Anfangsbuchstabens „M“ kaum auf. Zum Anderen kommt bei einer Wort-/Bildmarke dem Wortbestandteil als einfachster und kürzester Bezeichnungsform maßgebliche Bedeutung zu (vgl. u. a. BGH - cocodrillo, a. a. O., Rn. 20). Insofern stehen sich die beiden Zeichenwörter „MARK“ und „MARS“ gegenüber, die unmittelbar klanglich verwechselbar sind. Sie stimmen in drei von insgesamt vier Buchstaben vollständig überein. Diese Gemeinsamkeiten befinden sich zudem am stärker beachteten Zeichenanfang. In diesem Zusammenhang ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass es sich bei „s“ um einen klangschwachen Konsonanten handelt, der gerade wegen seiner Stellung am Zeichenende überhört werden kann. Hiervon ist auch deshalb auszugehen, weil der maßgebliche normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (vgl. hierzu EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rn. 24 - SAT.2) den gegenständlichen Massenartikeln regelmäßig nicht mit der Aufmerksamkeit wie ein Fachkundiger begegnet (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 925, 926, Rn. 29 - STAR TV). Demzufolge fällt die Abweichung am Ende trotz des Umstands, dass „MARK“ und „MARS“ Kurzwörter sind, kaum auf.

Der Verwechslungsgefahr wirkt im entscheidungserheblichen Umfang auch nicht der Sinngehalt der beiderseitigen Zeichenwörter entgegen. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass - wie von der Markenstelle angenommen - „MARK“ als männlicher Vorname und „MARS“ als Name eines Kriegsgottes angesehen wird. Des

Weiteren können die Vergleichszeichen mit einem nicht mehr im Gebrauch befindlichen Zahlungsmittel oder mit einem Himmelskörper in Verbindung gebracht werden. Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Interpretationsmöglichkeiten. Keine von ihnen tritt jedoch eindeutig hervor, so beide Marken keinen ohne Weiteres erkennbaren und damit kollisionshemmenden Begriffsgehalt vermitteln (vgl. BGH - il Padrone/Il Portone, a. a. O., 327).

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren, der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der unter 2.a) angesprochenen Warenidentität hält die jüngere Marke den zu fordernden Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. In soweit besteht die Gefahr, dass die Vergleichszeichen miteinander verwechselt werden.

Der Beschwerde war demnach für die im Identitätsbereich liegenden Waren der angegriffenen Marke stattzugeben.

Grabrucker

Dr. Mittenberger-Huber

Dr. Kortbein

WA