



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 63/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 48 049.9**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2009 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Schwarz und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die am 11. August 2005 angemeldete und am 10. Mai 2006 u. a. für

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten); Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten); Drucklettern; Druckstöcke; Kugelschreiber, Druckschriften, Tragetaschen aus Papier, Kalender, Sammelalben, Aufkleber; Bieruntersetzer aus Papier, Autoplaketten aus Papier, Autoaufkleber (Papeteriewaren); Wimpel, Fähnchen, Fahnen und Flaggen aus Papier, Postkarten, Sonnenblenden aus Pappe in bedruckter und unbedruckter Form, insbesondere als Werbeträger, soweit in Klasse 16 enthalten; Pins (Büroartikel);

Klasse 38: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, einschließlich Online-, On-demand- und andere elektronischen Mediendiensten (soweit in Klasse 38 enthalten); Informationsübertragung für nationale und internationale Telefon- und/oder Internetnetze; Telekommunikationsdienstleistungen; Informationsübermittlungsdienste; elektronische Informationsübertragung für Zugangscodes von Quellen; Bereitstellen von Informationen im Internet, Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Dienstleistungen für elektronische Medien, nämlich computergestützte Übertragung von Nachrichten, Informationen, Daten und Bildern sowie e-mail-Datendienste durch Übermittlung elektronischer Post; Bereitstellung von Informationen über Veranstaltungen und Termine, insbesondere Sportveranstaltungen und Preisverleihungen durch Bereitstellung einer e-commerce-Plattform im Internet

eingetragene Wortmarke 30548049

## **DIE FÜCHSE**

hat die Widersprechende am 11. September 2006 aus ihrer am 6. Dezember 1979 angemeldeten farbigen Bildmarke 1006124



# FUCHSBRIEFE

die seit 7. August 1980 für

Zeitschriften

eingetragen ist, Widerspruch hinsichtlich

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Druckschriften

Klasse 38: Bereitstellen von Informationen im Internet, Erbringen von Dienstleistungen in Verbindung mit Online-Diensten, nämlich Übermittlung von Nachrichten und Informationen aller Art; Dienstleistungen eines Online-Anbieters, nämlich Sammeln, Bereitstellen und Übermitteln von Informationen, Texten, Zeichnungen und Bildern im Rahmen der Dienstleistungen von Presseagenturen; Bereitstellung von Informationen über Veranstaltungen und Termine, insbesondere Sportveranstaltungen und Preisverleihungen durch Bereitstellung einer e-commerce-Plattform im Internet

eingelegt.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten (Bl. 104 VA).

Zur Glaubhaftmachung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des Verlagsleiters und Herausgebers vorgelegt. Darin heißt es, die Widersprechende gebe zweimal wöchentlich die Fuchsbriefe heraus - auch im Internet. Diese erschienen in einer Auflage von mehreren tausend Stück. Damit seien die Fuchsbriefe der auflagenstärkste Informationsbrief seiner Art. Der Brief sei mit der Widerspruchsmarke in abgewandelter Form, die eine rechtserhaltende Benutzung darstelle, wie folgt gekennzeichnet:



Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 22. Juli 2008 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, „Fuchsbriefe“ sei ein einheitlicher Begriff. Die Pluralform „Füchse“ wirke nicht wie ein Stammbestandteil einer Serie mit „Fuchs“.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 28. Juli 2008 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 21. August 2008 Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei ausreichend glaubhaft gemacht. Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Marken von „Fuchs“ geprägt würden. Singular und Plural davon seien hochgradig ähnlich.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 22. Juli 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke für alle beantragten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,  
die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht rechtserhaltend, weil „Fuchs“ und „Briefe“ getrennt worden seien. In den zu vergleichenden Marken trete „Fuchs“ jeweils nicht allein-kennzeichnend hervor. Warenähnlichkeit sei ohnehin nur hinsichtlich Zeitschriften und Druckereierzeugnissen gegeben.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

## II

1) Dass sich die Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Der Senat musste den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung nicht mitteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt lediglich, den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom August 2008 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2) Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg.

Zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen und umgekehrt.

**a)** Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der 1980 eingetragenen Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2, § 26 Abs. 5, § 114 Abs. 1, § 116 Abs. 1 MarkenG zulässigerweise bestritten.

Die im patentamtlichen Verfahren abgegebene Erklärung, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke werde bestritten, ist als zulässige Erhebung der beiden Nichtbenutzungseinreden gemäß § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zu verstehen. In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind, sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 erfüllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54 - HOLTKAMP).

Demnach obliegt es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens sowie innerhalb der letzten fünf Jahre gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies ist ihr nicht gelungen, da die von ihr als verwendet angegebene Benutzungsform nicht der angemeldeten Marke entspricht.

Vom Umfang her ist der Absatz zwar gering; allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Vertrieb im Rahmen von sog. Insiderinformationen erfolgt. Eine von vornherein wirtschaftlich nicht sinnvolle Betätigung (sog. Scheinbenutzung) liegt daher nicht vor, denn selbst eine geringfügige Benutzung kann, wenn sie wirtschaftlich

tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden (EuGH GRUR 2006, 582 - VITAFRUIT).

Die Benutzung der Marke in der oben gezeigten Form, die von der Registrierung abweicht, ist allerdings nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG nicht rechtserhaltend, denn die Abweichungen verändern den kennzeichnenden Charakter der Marke. Davon ist auszugehen, wenn die Verbraucher das abweichend benutzte Zeichen bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der registrierten Marke gleichsetzen, d. h. in der benutzten Form eine andere Marke sehen (vgl. BGH GRUR 2001, 54, 56 - SUBWAY / SUBWEAR; GRUR 2003, 1047, 1048 - KELLOGG'S / KELLY'S; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Maßgeblich ist, ob die Verbraucher den Veränderungen gegenüber der registrierten Form eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 - HOLTKAMP; GRUR 2002, 167, 168 - BIT / BUD; GRUR 2005, 515 - FERROSIL). Dies ist hier der Fall, denn die benutzte Form der Widerspruchsmarke weicht in zwei markanten Merkmalen von der registrierten Form ab, nämlich in der Graphik des Fuchskopfes, die in der verwendeten Marke nur noch stilisiert angedeutet ist, und in ihrer Platzierung, die die Wörter „Fuchs“ und „Briefe“ trennt.

Das verändert den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke.

Der Fuchskopf in einem Kreis, also der veränderte Bestandteil ist unterscheidungskräftig; damit ist die Abweichung (keine Umrandung, Stilisierung) nicht unschädlich (BPatGE 48, 223 - TERRANOVA).

**b)** Nach den eingangs genannten Grundsätzen zur Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn ist vorliegend aber ohnehin keine Gefahr von Verwechslungen gegeben.

**aa)** Es kann sogar unterstellt werden, dass Dienstleistungen, wie „Bereitstellen von Informationen“ zu „Zeitschriften“, nicht nur eine entfernte, sondern eine durchschnittliche Ähnlichkeit aufweisen.

**bb)** Die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dass ein „Fuchs“ als Symbol für „Schläue“ stehen kann, klingt in „Fuchsbriefe“ und dem Bild eines Fuchskopfes zwar an, mindert die Kennzeichnungskraft aber nicht entscheidend.

**cc)** Die Widerspruchsmarke ist zwar keine reine Bildmarke, bei der eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit nicht in Betracht käme (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e – COCCODRILLO; BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - FRISH). Aber die Pluralform von Fuchs mit vorangestelltem Artikel (Die Füchse) unterscheidet sie im Klang deutlich von „Fuchsbriefe“.

Bildlich unterscheiden sich die Marken aufgrund der graphischen Gestaltung der Widerspruchsmarke und der unterschiedlichen Wortzahl sowie -länge ausreichend.

Die von den Streitmarken beanspruchten Waren und Dienstleistungen richten sich zudem an Verbraucherkreise, die sich nicht nur flüchtig mit den entsprechenden Angeboten befassen, sondern sorgfältiger als ein durchschnittlich aufmerksamer Verbraucher prüfen und auswählen. Deshalb wird das angesprochene Publikum bei der Konfrontation mit den Marken die gegebenen Unterschiede wahrnehmen.

**dd)** Es kommt auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. Diese Art der Verwechslungsgefahr kann gegeben sein, wenn die Verbraucher zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Das kann bei Serienmarken dann der Fall sein, wenn der Inhaber der älteren Marke bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Marken aufgetreten ist (BGH, GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; BPatG, GRUR 2002, 345, 346 – ASTRO BOY / BOY). Hier ist jedoch nicht erkennbar, dass die Widersprechende das Publikum bereits an eine

Markenserie mit unterschiedlichen Bezügen zu Füchsen als Stammbestandteil gewöhnt hat.

Auch für eine sonstige gedankliche Verbindung im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fehlen durchgreifende Anhaltspunkte. Die bloße Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen den Marken führt noch nicht zu einer solchen Verwechslungsgefahr. Der Begriff der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang nur näher, so dass es nicht zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr ausreicht, wenn das Publikum lediglich eine rein assoziative gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellt, weil die Wahrnehmung der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, beide aber nicht miteinander verwechselt (vgl. EuGH, GRUR 1998, 387, 389 – SABEL / PUMA). Beide Marken enthalten zwar Hinweise auf Füchse. Die Übereinstimmung darin reicht aber nicht aus, eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, da die Verbraucher bei den gegebenen Unterschieden die jüngere Marke nicht irrtümlich der Inhaberin der älteren Marke zuordnen oder auf Grund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Produktverantwortung schließen.

Eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken ist auch nicht wegen einer Übereinstimmung im Sinngehalt gegeben. Zwischen einer Wort-/Bildmarke und einer Wortmarke kann zwar eine Verwechslungsgefahr wegen einer Übereinstimmung im Bedeutungsgehalt der Zeichen bestehen. Voraussetzung ist aber, dass das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verbraucher die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes ist (vgl. BGH GRUR 1999, 990, 992 - SCHLÜSSEL; GRUR 2004, 779, 783 - ZWILLING / ZWEIBRÜDER). Der Wortbestandteil „Die Füchse“ erschließt sich den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch nicht in naheliegender und ungezwungener Weise, denn ein Fuchskopf wird nicht mit der Pluralform „die Füchse“ benannt.

Es besteht kein Anlass, die Widerspruchsmarke unter Vernachlässigung des Wortbestandteils allein wegen der Fuchskopfabbildung mit dem Begriff „Fuchs“ zu benennen oder zu erinnern. Denn die Graphik beherrscht die Widerspruchsmarke nicht derart, dass der Wortbestandteil dahinter völlig zurücktritt, was Voraussetzung für eine solche Benennung wäre. Neben „Fuchsbriefe“ hat der dargestellte Fuchskopf keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des Widerspruchszeichens; er illustriert nur den Wortanfang „Fuchs...“, während die Marke als mit „Fuchs“ benannte „Briefe“ wirkt. Von Bedeutung ist dabei auch, dass in zahlreichen Marken Fuchsdarstellungen Verwendung finden, um die damit verbundenen Assoziationen zu „schlau“ zu nutzen. Der Verbraucher wird sich daher vorrangig an dem Markennamen „Fuchsbriefe“ orientieren.

Dies gilt insbesondere, weil das Wort „Fuchsbriefe“ einen Gesamtbegriff darstellt; hier kommt eine Aufgliederung nicht in Betracht.

**3)** Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten - insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke - getroffen worden ist.

4) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Albrecht

Schwarz

Kruppa

Fa