



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 542/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. August 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

Verfahrensbevollmächtigte: Patent- und Rechtsanwälte Meissner, Bolte & Partner GbR, Widenmayerstraße 48, 80538 München,

betreffend die Marke 30 2010 016 899

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2010 016 899



für die Waren

„Klasse 20:

Möbel, Büromöbel; Stühle, Bürostühle, Bürodrehstühle, Sitzhocker“

ist aus der für die Waren

„Klasse 20:

Bürositzmöbel, insbesondere Bürostühle und Bürosessel, Teile
der vorgenannten Waren soweit in Klasse 20 enthalten“

eingetragenen Wortmarke 399 59 587

SHAPE

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. Mai 2012 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr habe unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren bestehe, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartender Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen.

Unter Zurückstellen von Bedenken zur Schutzfähigkeit des Wortes „SHAPE“ in Alleinstellung sei jedenfalls festzustellen, dass das englische Wort „shape“ in seinen zu berücksichtigenden Bedeutungen „Form, Gestalt“, aber auch „Kondition, Ausgestaltung“ einen für Bürositzmöbel beschreibenden Anklang vermittele, der auf eine entsprechende (gegebenenfalls körperangepasste) Ausgestaltung/Funktionalität dieser Produkte hinweise. Da keine Anhalte für einen durch Benutzung erworbenen erhöhten Schutzzumfang vorlägen, könne zugunsten der

Widersprechenden allenfalls von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgegangen werden.

Auch bei der vorliegenden Identität der beiderseitigen Waren bestehe zwischen den Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil die Marken in jeder Richtung ausreichende Unterschiede aufwiesen, die selbst bei einer Benutzung für identische Waren die betriebliche Unterscheidung gewährleisten.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit sei von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen in der eingetragenen Form ankomme. Das schließe nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können. Voraussetzung hierfür sei, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund träten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmten.

Stelle man die beiden Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindere schon die Eigenschaft der jüngeren Marke als Kombinationszeichen mit den über die Wiedergabe des Wortes „SHAPE“ hinaus enthaltenen weiteren Wortbestandteilen „LADY“, „-UP“, „...JUST FOR WOMEN“ unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Das Bildelement in Form einer Frauensilhouette sowie die unterschiedlichen Schriftarten und Hervorhebungen und auch die Zweizeiligkeit der jüngeren Marke verstärkten diese Unterschiede noch. Zwar sei in der angegriffenen Marke das Wort „SHAPE“ enthalten, das jedoch aufgrund seiner Eigenschaft als beschreibende Angabe per se schon nicht als kollisionsbegründend in Betracht komme.

Außerdem sei offensichtlich nicht das in Alleinstellung vorwiegend als Substantiv wahrzunehmende Wort „SHAPE“ in das Zeichen integriert, sondern der feststehende Gesamtbegriff „SHAPE-UP“, der sich als Verb und im Zusammenhang mit den unter der jüngeren Marke geschützten Waren („Möbel, Büromöbel“) als ein klarer Hinweis auf eine Entwicklung darstelle, sei es auf die Beweglichkeit der Möbel selbst oder auf einen bei (Büro-)Sitzmöbeln anzustrebenden Trainingseffekt.

fekt. Auch die weiteren Bestandteile der jüngeren Marke seien beschreibend, wobei dem Wort „Lady“ in der vorliegenden Kombination mit der als stilisiert anzusehenden Frauengestalt eine graduell höhere Kennzeichnungsfähigkeit beizumessen sei, als den schlagwortartigen Warenbeschreibungen „SHAPE-UP“ und „...JUST FOR WOMEN“. Nehme daher das Wort „SHAPE“ im Gesamtzusammenhang der angegriffenen Marke nur eine untergeordnete und auch durch die Einbindung in den Gesamtbegriff „shape-up“ andere Stellung ein als das in Alleinstellung wiedergegebene Wort „SHAPE“ der Widerspruchsmarke, scheidet eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr trotz Warenidentität und angenommener normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Gegen den Beschluss der Markenstelle wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zu deren Begründung trägt sie vor, die Widerspruchsmarke weise eine gesteigerte Kennzeichnungskraft auf und werde im Rahmen einer Zeichenserie verwendet. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „shape“ geprägt. Der Bildbestandteil sei eine einfache Gebrauchsgrafik und wie die restlichen Wortbestandteile für die betreffenden angemeldeten Waren beschreibend. Sie würden daher keinen Beitrag zur Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke leisten. Auf den Inhalt der Schriftsätze vom 27. Februar und 13. Juni 2013 wird Bezug genommen. Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 21. Mai 2012 aufzuheben und auf den Widerspruch hin auszusprechen, dass die angegriffene Marke zu löschen ist.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluss und weist auf die unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hin, da das Wort „SHAPE“ un-

mittelbar beschreibend sei. Es sei dem Verkehr geläufig und von geringer Originalität. Dieser Wortbestandteil nehme auch keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, ergebe vielmehr mit den weiteren (Wort-)Bestandteilen den Gesamteindruck des Zeichens. Eine Zeichenserie sei für die Widersprechende nicht geschützt, die auch „SHAPE“ alleine nicht benutze. Auf die Schriftsätze vom 4. April und 21. Juni 2013 wird ergänzend verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der prioritätsälteren Widerspruchsmarke besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach der vorgenannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit bzw. der Identität der Marken, der für die Marken eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, sodass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal; GRUR 2010, 235 - AIDA/AIDU). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 2010, 933 - Barbara Becker; BGH GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY).

Ausgehend von diesen rechtlichen Grundsätzen besteht zwischen den beiderseitigen Marken selbst bei Identität der Waren keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn die Widerspruchsmarke ver-

fügt wegen ihres für die maßgeblichen Waren beschreibenden Anklanges, den die Markenstelle zutreffend herausgearbeitet und dessen werbend anpreisende, allgegenwärtige Verwendung belegt hat, über einen von Haus aus verminderten Schutzzumfang.

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ist im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren unabdingbare Voraussetzung und Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2008, 505, 507 - TUC-Salzcracker). Eine normale Kennzeichnungskraft kommt Marken zu, die uneingeschränkt geeignet sind, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen ihres Inhabers zu dienen (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 - Lloyd). Dagegen können schutzunfähige Zeichen und Angaben für sich genommen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein. Das bedeutet insbesondere, dass der Schutzbereich von Marken, die nur eine geringe Unterscheidungskraft aufweisen und/oder an beschreibende Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist und sich auf die jeweilige - ggf. nur minimale - eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt (BGH GRUR 2008, 1002, 1004 - Schuhpark; GRUR 2010, 729, 731 - MIXI), wobei allein der Umstand, dass die fragliche Angabe im Verkehr sonst noch verwendet wird, noch nicht gegen eine Kennzeichnungsschwäche spricht (BGH a. a. O. - Schuhpark). Handelt es sich bei der eingetragenen prioritätsälteren Marke um eine beschreibende oder sonst schutzunfähige Angabe, so kann ihr wegen der Bindungswirkung der Eintragung zwar nicht jeder Schutz abgesprochen werden. Jedoch ist der Schutzbereich einer solchen Marke auf ein Minimum zu beschränken, mit der Folge, dass schon geringe Abwandlungen oder Hinzufügungen aus dem Schutzzumfang der Marke herausführen (st. Rspr., vgl. BPatG PAVIS ROMA 24 W (pat) 202/99 - Dent-O-Care/Dent Care; 24 W (pat) 79/07 - THERMARIVM/THERMARIUM; 29 W (pat) 16/09 - framewwwork/Frameworks; 30 W (pat) 243/04 - BIO-LINE/Bioline; 32 W (pat) 23/00 - Clima Innova; 29 W (pat) 220/00 - T-INNOVA; BGH GRUR 2012, 1040 - pjur).

Die Widersprechende behauptet zwar eine durch Benutzung einer Markenserie gesteigerte Kennzeichnungskraft. Hierzu ist allerdings unstreitig, dass weitere Marken im Sinne einer Zeichenserie für sie nicht eingetragen sind. Auch trägt die Widersprechende nichts dazu vor, inwieweit der Verkehr durch Benutzens an einzelne Serienzeichen gewöhnt worden ist. Ebenso wenig werden die vorgetragenen Absatzzahlen ausreichend differenziert, um aus ihnen rechtliche Schlüsse auf den Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ziehen zu können. Zudem lassen vorgetragene Umsatz- oder Absatzzahlen im Allgemeinen keinen Schluss auf eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (OLG Köln MarkenR 2007, 126 – Schlaufuchs und Lernfuchs). Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vermag der Senat bei dieser Sachlage entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht zu erkennen.

Wegen des geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke besteht zwischen ihr und der angegriffenen Marke trotz der Übernahme des Bestandteils „SHAPE“ in die angegriffene Marke und der daraus resultierenden gewissen Ähnlichkeit der Marken in diesem Bestandteil keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist stets von der im Register eingetragenen Form der Marken auszugehen (BGH a. a. O. – il Padrone / Il Portone). Insofern unterscheiden sich die beiderseitigen Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich auf Grund der Tatsache, dass die angegriffene Marke vier Worte mehr aufweist als die Widerspruchsmarke, deutlich voneinander. Außerdem, und das hat bereits die Markenstelle zu Recht angenommen, ist die Wendung „SHAPE-UP“ im angegriffenen Zeichen ein geläufiger Gesamtbegriff für „sich in Form bringen“ und führt daher von „SHAPE“ in Alleinstellung weg. Die angegriffene Marke weist daher nicht nur deutlich mehr Silben auf als die Widerspruchsmarke, sie enthält auch eine Gesamtaussage, die eine Benennung nur mit dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil „SHAPE“ ausschließt.

Bei der Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit der Marken ist schließlich zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als die schnell verklingende Bezeichnung einer reinen Wortmarke (BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT/Acesal). Zur Unterscheidbarkeit der Marken trägt insoweit außer der deutlich unterschiedlichen Gesamtlänge der Marken bei, dass die angegriffene Marke in der maßgeblichen eingetragenen Form einen deutlich anderen, sofort ins Auge springenden Zeichenaufbau aufweist als die Widerspruchsmarke.

Zuletzt tritt der Bildbestandteil der angegriffenen Marke zwar nicht prägend in den Vordergrund. Der Verkehr wird ihn angesichts des Aussagegehalts der Wortbestandteile aber auch nicht gänzlich unberücksichtigt lassen.

Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form ist in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht daher nur als sehr gering zu bewerten, was bei der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Feststellung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht ausreicht.

Der Bestandteil „SHAPE“ der angegriffenen Marke ist auch nicht geeignet, deren Gesamteindruck zu prägen. Die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks fehlt diesem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil schon deshalb, weil er für die hier maßgeblichen Waren angesichts seines werbend anpreisenden Charakters nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt. Schon die Markenstelle hat zutreffend darauf hingewiesen, dass auch bei identischen Waren deshalb eine Verwechslungsgefahr für das Publikum nicht zu besorgen ist. Nur wenn die ältere Kennzeichnung in die jüngere, aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Marke übernommen wird und - ohne allein ihren Gesamteindruck zu prägen - eine selbständig kennzeichnende Stellung behält und dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden

kann, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, kann eine Verwechslungsgefahr gegeben sein. Hierfür müssen allerdings weitere besondere Umstände hinzutreten, die den Bestandteil als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen. Auf Grund des gesamtbegrifflichen Charakters der angegriffenen Marke nimmt der Wortbestandteil „SHAPE“ in dieser jedoch keine selbständig kollisionsbegründende Stellung ein, weshalb der Durchschnittsverbraucher auch nicht den Eindruck erhalten kann, dass die betreffenden Waren aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Auch eine markenrechtlich relevante begriffliche Verwechslungsgefahr der Marken besteht nicht. Die Übereinstimmung von Marken in beschreibenden Begriffen oder an diesen angelehnten Bestandteilen reicht für die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht aus (st. Rspr.; vgl. BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 113/04 - FITAMIN/VIT-H-MIN; 25 W (pat) 34/07 - Sucren/SUKRINETTEN). Das gilt insbesondere für Fälle wie den vorliegenden, in denen die Übereinstimmung in einem beschreibenden Bestandteil die einzige Gemeinsamkeit beider Marken darstellt, weil der Verkehr dann den Marken allenfalls (hier eher: Bring Dich in Form, s. o.) dieselbe beschreibende Aussage entnimmt, die Marken aber nicht demselben Unternehmen zuordnet (BPatG a. a. O. - FITAMIN/VIT-H-MIN; OLG München GRUR-PR 2010, 285, 287 - Pneus-Online).

Weitere Tatsachen, die eine Verwechslungsgefahr der Marken nahelegen könnten, sind weder von der Widersprechenden vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Daher konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) besteht nach der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung. Auch das Verhalten der Beteiligten gibt kei-

nen Anlass für eine solche Kostenauflegung. Daher bleibt es bei der für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren im Regelfall vorgesehenen gesetzlichen Kostenfolge des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, wonach jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Fuchs-Wisseemann hat Urlaub und ist daher an der Unterzeichnung des Beschlusses gehindert.

Reker

Reker

Hermann

Fa/Bb