

# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 144/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 04 384.4**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 1997 und vom 26. Mai 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 792 692 und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen worden sind.

Die Löschung der Marke 396 04 384.4 für die Waren "Möbel, insbesondere Schlafmöbel, Polsterbetten, Bettrahmen und Lattenroste" wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 792 692 angeordnet.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die für die Waren

"Möbel, insbesondere Schlafmöbel, Polsterbetten, Bettrahmen und Lattenroste; Bettzeug, nämlich Matratzen, auch Sprungfedermatratzen, Nackenrollen, Nackenkissen, gefüllte Kopfkissen und Betten, Einziehdecken, Schlafsäcke, gefüllte Bettdecken; Textilwaren, nämlich Matratzenüberzüge, Schonerdecken, Bettdecken, Bettwäsche"

eingetragene Marke 396 04 384.4

"Vario Vital"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

"Möbel"

eingetragenen älteren Marke 792 692

"VARIO".

Der Widerspruch richtet sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren "Möbel, insbesondere Schlafmöbel, Polsterbetten, Bettrahmen und Lattenroste".

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil trotz einer teilweisen Identität und im übrigen großen Ähnlichkeit der Waren der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke hinreichend groß sei. Die Bezeichnung "VARIO" sei von Haus aus kennzeichnungsschwach, weil sie in der Möbelbranche als Hinweis auf variable Kombinationsmöglichkeiten von Möbeln üblich sei. Auch wenn davon ausgegangen werde, daß sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Folge der vorgetragenen langjährigen Benutzung erhöht habe, sei mit Verwechslungen nicht zu rechnen, weil der Bestandteil "Vario" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht präge. "Vario" werde in der angegriffenen Marke vielmehr als beschreibende Angabe i.S. einer besonderen Variabilität der angebotenen Waren verstanden werden, weshalb sich der Verkehr nicht

ausschließlich an diesem Markenbestandteil orientieren werde. Auch die Gefahr einer gedanklichen Verbindung beider Marken bestehe nicht, weil die in beiden Marken übereinstimmende Bezeichnung "Vario" auf dem betroffenen Warengbiet häufig beschreibend verwendet werde.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, die sie nicht begründet hat. Zur Glaubhaftmachung der vom Inhaber der angegriffenen Marke bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke hat sie dort insbesondere eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 23. März 1998 vorgelegt, die Angaben zu Art, Zeitraum und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke enthält, sowie Kopien von Fotografien, die mit der Widerspruchsmarke versehene Schloßrosetten für Schreibische zeigen.

Die Widersprechende begehrt sinngemäß – ohne einen ausdrücklichen Antrag gestellt zu haben - ,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 792 692 zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Marke 396 04 384.4 für die Waren "Möbel, insbesondere Schlafmöbel, Polsterbetten, Bettrahmen und Lattenroste" anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke, dem die Beschwerdeschrift im Oktober 1999 zugestellt worden ist, hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als begründet. Zwischen der Widerspruchsmarke 792 692 und der angegriffenen Marke 396 04 384.4 besteht die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Für die Prüfung der Warenähnlichkeit ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Ware "Büromöbel" auszugehen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der bereits am 5. August 1964 eingetragenen Widerspruchsmarke mit seinem Schriftsatz vom 26. Oktober 1998 zulässigerweise bestritten. Von der Widersprechenden war gemäß § 43 MarkenG glaubhaft zu machen, daß sie die Marke 792 692 gemäß § 26 MarkenG benutzt hat. Der Markeninhaber hat zwar bei Erhebung seiner Nichtbenutzungseinrede nicht erkennen lassen, ob er die Benutzung der Widerspruchsmarke für den in § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG vorgesehenen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke oder für den in § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG vorgesehenen weiteren Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch bestreitet. Jedoch bedurfte diese Frage keiner Klärung durch den Senat, weil die Widersprechende Unterlagen vorgelegt hat, die die Benutzung der Widerspruchsmarke für beide, sich im vorliegenden Fall teilweise überschneidende Zeiträume glaubhaft machen. Die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden läßt erkennen, daß die Widersprechende mit Büromöbeln, die unter der Bezeichnung "VARIO" vertrieben worden sind, im Jahre 1997 einen Umsatz von knapp ... DM und von 1990 bis 1997 insgesamt einen Umsatz von über ... DM erzielt hat. An der Ernsthaftigkeit der Benutzung kann damit kein Zweifel bestehen. Auch die glaubhaft gemachte Art der Benutzung ist rechtserhaltend; denn durch die gegenüber der Eintragung in einer üblichen Normalschrift nur leicht veränderte Schriftart, in der die Widerspruchsmarke benutzt worden ist, hat sich deren kennzeichnender Charakter (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) nicht verändert. Auf Grund der Anbringung der Wider-

spruchsmarke auf den Schloßrosetten der von der Widersprechenden vertriebenen Schreibtische sowie der Aufbringung eines die Widerspruchsmarke zeigenden Aufklebers auf den übrigen Büromöbeln kann auch kein ernsthafter Zweifel daran bestehen, daß die Widerspruchsmarke in direktem räumlichem Zusammenhang mit der Ware selbst benutzt worden ist.

2. Mit den unter der Widerspruchsmarke benutzten Büromöbeln sind die angegriffenen Waren "Möbel, insbesondere Schlafmöbel, Polsterbetten, Bettrahmen und Lattenroste" zum Teil identisch, da sie unter dem Oberbegriff "Möbel" Büromöbel mitumfassen, und im übrigen in hohem Grade ähnlich.

Die Widerspruchsmarke verfügt auch über eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dabei geht der Senat davon aus, daß der Bezeichnung "VARIO" von Haus aus eine gewisse Kennzeichnungsschwäche anhaftet. Ob das Wort "VARIO" darüber hinaus, wie von der Markenstelle unter Berufung auf vor dem Inkrafttreten des MarkenG ergangene, bereits mehr als 15 Jahre zurückliegende Beschlüsse des BPatG angenommen worden ist, als warenbeschreibende Angabe freizuhalten wäre oder ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt, was angesichts der nur in Wortverbindungen und in Fachbegriffen anderer Warenbereiche feststellbaren Verwendung erheblichen Zweifeln begegnet, bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung. Durch die im Widerspruchsverfahren vorgelegten Unterlagen über die mehr als vierzigjährige, ununterbrochene Dauer und den jährlich in letzter Zeit stets mehr als ... DM pro Jahr betragenden Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke sowie durch die weiterhin glaubhaft gemachten erheblichen Werbeaufwendungen für die Bezeichnung "VARIO" hat die Widerspruchsmarke ihre ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche nicht nur überwunden, sondern deutlich gestärkt.

3. Die schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit der Marken ist auch unter Berücksichtigung der mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des Einsatzes beider Marken für teils gleiche, teils überdurchschnittlich ähnliche Waren ihrem maßgeblichen Gesamteindruck nach (BGH MarkenR 2000, 20, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH) nicht so groß, daß eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken festgestellt werden könnte. Es ist nicht damit zu rechnen, daß der Verkehr die in der angegriffenen Bezeichnung enthaltene Bezeichnung "Vital" vernachlässigen und diese Marke auf das mit der Widerspruchsmarke identische Wort "Vario" reduzieren wird, da die Angabe "Vital" für Möbel von Haus aus jedenfalls nicht beschreibender und damit auch nicht kennzeichnungsschwächer erscheint als die Angabe "Vario". Es besteht jedoch eine Verwechslungsgefahr der Marken unter dem Aspekt der gedanklichen Verbindung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG).

Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung besteht zwar nicht schon bei jeder gedanklichen Assoziation, bei der das eine Zeichen die Erinnerung an ein anderes wachruft (EuGH GRUR 1998, 387, 389 ff - Sabèl/Puma). Der Verkehr muß aber die Marken auf Grund besonderer Umstände für solche ein und desselben Unternehmens oder von miteinander verbundenen Unternehmen halten und damit die betriebliche Herkunft der darunter vertriebenen Waren - auch unter dem Gesichtspunkt der Produkt- und Qualitätsverantwortlichkeit - verwechseln. Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung umfaßt damit sinngemäß jedenfalls auch die Tatbestände, die unter der Geltung des WZG unter dem Begriff der mittelbaren Verwechslungsgefahr zusammengefaßt wurden (BGH BIPMZ 1996, 200, 201 - Innovadiclophlont; BIPMZ 1999, 199 - Cefallone, nur Leitsatz veröffentlicht).

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt einer gedanklichen Verbindung besteht jedenfalls dann, wenn die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen oder zumindest einen wesensgleichen Bestandteil aufweisen und der Verkehr auf Grund besonderer, weiterer Umstände annimmt, bei dem übereinstimmenden Markenteil handele es sich um den Stammbestandteil einer Markenserie der

Widersprechenden und deshalb auch weitere Marken mit diesem Bestandteil als solche der Widersprechenden ansieht (BGH aaO - Innovadiclophlont - unter Bezugnahme auf BGH GRUR 1969, 40, 41 - Pentavenon).

Die beiden sich vorliegend gegenüberstehenden Marken weisen übereinstimmend die sich nur durch die Wiedergabe in Versalien bzw. in Minuskeln unterscheidende und damit zumindest wesensgleiche Bezeichnung "VARIO" bzw. "Vario" auf. Diese ursprünglich kennzeichnungsschwache Bezeichnung kommt wegen der bereits dargelegten, durch langjährige und intensive Benutzung und Werbung nachträglich erworbenen zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft als Stammbestandteil von Marken der Widersprechenden im Büromöbelbereich in Betracht. Sie besitzt auch eine ausreichende Hinweisfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden. Zwar hat diese die Käufer von Büromöbeln - soweit ersichtlich - bisher nicht durch weitere eigene Marken mit dem Bestandteil "VARIO" sowie diesem hinzugefügte weitere, jeweils unterschiedliche Bestandteile an eine Serie von Marken gewöhnt, was ein gewichtiges Indiz für die Annahme einer gedanklichen Verbindung wäre. Jedoch ist dies keine unerlässliche Voraussetzung für das Bestehen einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung. Vielmehr können im Einzelfall auch andere Umstände eine solche Gefahr begründen, selbst wenn die Widersprechende die fragliche Bezeichnung bisher nur in einer einzigen Form verwendet hat. Als positive Umstände, die für den Verkehr eine gedankliche Verbindung der Marken nahelegen können, kommen insoweit insbesondere die Verwendung der älteren Marke als Firmenkennzeichnung (BGH GRUR 1969, 357, 359 - Sihl) sowie die Art der abweichenden Markenbestandteile (BPatGE 32, 75, 78 - Probiox/BIOX; BPatG GRUR 1997, 287, 289 f. - INTECTA/tecta) in Betracht.

In dieser Richtung liegen für den Verkehr hier erhebliche und ausreichende Anhaltspunkte für ein gedankliches Inverbindungbringen der Marken vor. Bei der Bezeichnung "VARIO" handelt es sich zugleich um den wesentlichen, namensgebenden Firmenbestandteil der Widersprechenden, unter dem sie seit Jahrzehnten im Verkehr mit Büromöbeln in Deutschland auftritt. Dies legt insbesondere für den Fachverkehr bei einer ersten Begegnung mit der angegriffenen Marke den Schluß nahe, ein weiteres Zeichen der Widersprechenden vor sich zu haben. Maßgeblich unterstützt und gefördert wird diese Annahme noch dadurch, daß es sich bei dem weiteren Bestandteil "Vital" der angegriffenen Marke um eine in den letzten Jahren auf vielen Warengeländen verstärkt als beschreibender Hinweis auf die Vitalität erhaltende und verbessernde Wirkung von Produkten eingesetzte Angabe handelt. Eine solche vitalitätserhaltende Wirkung ist auch bei Büromöbeln wie Sesseln und Stühlen in Folge einer orthopädisch sinnvollen Gestaltung von Sitz und Rückenlehne vorstellbar. Bei dieser Sachlage ist zu erwarten, daß der wegen der langjährigen Benutzung und Bewerbung der Widerspruchsmarke als rechtserheblich einzustufende Teil der Käufer von Möbeln, der die Bezeichnung "VARIO" als Marke der Widersprechenden kennt, die angegriffene Marke in erheblichem Umfang ebenfalls als eine weitere Marke der Widersprechenden ansehen wird und damit die betriebliche Herkunft der unter der angegriffenen Marke vertriebenen Waren verwechselt.

Umstände, die eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen rechtfertigen würden (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), sind nicht gegeben.

Schülke

Kraft

Reker

prä