

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 86/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 396 27 548

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 7. Februar 2002 des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Lovely Käfer

ist am 22. Juni 1996 zur Eintragung für die Waren und Dienstleistungen "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper und Schönheitspflege, Haarwässer; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien; Schreibwaren; Leder- und Lederimitationen, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Webstoffe und Textilwaren; Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele; Turn- und Sportartikel; Verpflegung von Gästen" in das Markenregister angemeldet worden. Die Eintragung erfolgte am 14. Januar 1998.

Widerspruch eingelegt wurde aus drei jeweils identischen prioritätsälteren Wort-/Bildmarken

siehe Abb. 1 am Ende

nämlich

- der am 11. April 1991 ua für die Waren "Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe (Karton); Schreibwaren; Leder- und Lederimitationen, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Spiele, Turn- und Sportartikel" eingetragenen Marke 2 001 076,
- der am 8. März 1991 für die Waren "Webstoffe und Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche; Bett- und Tischdecken" eingetragenen Marke 2 000 753,
- der am 28. Februar 1991 für die Dienstleistungen "Beherbergung und Verpflegung von Gästen" eingetragenen Marke 2 000 660,

deren Inhaberin die Widersprechende und Beschwerdegegnerin ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 29. Februar 2000 die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt wegen der mit beiden Widerspruchsmarken bestehenden Verwechslungsgefahr angeordnet und im übrigen die Widersprüche mangels bestehender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Auszugehen sei von möglicher Identität der sich jeweils gegenüberstehenden Waren bzw Dienstleistungen und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, deren Gesamteindruck ebenso wie bei der jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht durch den

identischen Wortbestandteil "Käfer" geprägt werde. Denn hierbei handele es sich in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen um eine Phantasiebezeichnung, dem in der jüngeren Marke nur das vom Verkehr als bloße Konkretisierung ange-sehene Wort "lovely" für "liebenswert, nett" vorangestellt sei, wie auch die Wi-derspruchsmarken in beachtlichem Umfang allein mit dem Wort "Käfer" benannt würden, da dem zusätzlichen beschreibenden Wortelement "München" keinerlei Kennzeichnungskraft zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Unter Berücksichtigung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Wechselwirkung zwischen Zeichen- und Warenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Marken spreche sowohl die geringe Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke wie auch die fehlende Zeichenähnlichkeit gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr. Der angegriffenen Marke komme wegen des weitgehend beschreibenden Gehalts nur eine geringe Kennzeichnungskraft zu, da auch das englische Wort "lovely" als einfaches Wort von den angesprochenen Verkehrskreisen überwiegend verstanden werde und es sich bei dem Wort "Käfer" auch nicht um eine Phantasiebezeichnung, sondern um den eigenen und im übrigen gebräuchlichen Familiennamen (des Geschäftsführers) der Anmelderin handle, der zudem ebenso wie in den Widerspruchsmarken als Tiername wegen seines eindeutig im Vordergrund stehenden beschreibenden Gehalts isoliert auch nicht schutzfähig und deshalb auch nicht allein prägend und kollisionsbegründend sein könne. Dessen Gebrauch könne der Inhaberin der angegriffenen Marke im übrigen auch im Hinblick auf § 23 Nr 1 MarkenG nicht markenrechtlich untersagt werden. Es bestehe deshalb nach dem jeweiligen und allein maßgeblichen Gesamteindruck der Marken keine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat deshalb zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarken aus. Soweit die Inhaberin der jüngeren Marke darauf abstellt, dass es sich bei dem Wort "Käfer" um eine allgemeine Bezeichnung für eine Tiergattung handelt, kommt diesem Umstand keine die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken mindernde Bedeutung zu, da sich weder ein Verständnis von "Käfer" als Tierbezeichnung noch als Familienname in Bezug auf die geschützten Waren und Dienstleistungen als beschreibende Sachangabe erweist. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einzelner Markenelemente ist aber - ebenso wie die Beurteilung der Gesamtmarke selbst - ausschließlich unter Berücksichtigung der in das Verzeichnis aufgenommenen Waren und/oder Dienstleistungen und der insoweit maßgeblichen Bedeutung vorzunehmen. Es kommt deshalb ebenso wie für die Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG allein darauf an, inwieweit das Zeichen geeignet ist, in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen ihres Inhabers zur Unterscheidung von solchen anderer Unternehmen zu dienen, wobei auch Ent-

wicklungen nach der Eintragung der Marke die Kennzeichnungskraft und damit den Schutzzumfang noch beeinflussen können (vgl hierzu Ingerl/Rohnke MarkenG 1998, § 14 Rdn 181).

Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren oder Dienstleistungen begegnen, da die Verzeichnisse der Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit sämtliche von der jüngeren Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen umfassen. Diese richten sich uneingeschränkt an die allgemeinen Verkehrskreise, wobei allerdings auch insoweit zu berücksichtigen ist, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints).

Unter Berücksichtigung dieser Umstände sind deshalb zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen. Hierbei kommt es entgegen der Ansicht der Inhaberin der jüngeren Marke für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der zugrunde liegenden und in Wechselwirkung stehenden Kriterien der Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft im Widerspruchsverfahren - anders als im Verletzungsprozess - nicht darauf an, ob die angegriffene Marke sich als kennzeichnungsschwach erweist (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 131).

Eine Verwechslungsgefahr kommt vorliegend insbesondere dann in Betracht, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Wortmarke "Lovely Käfer" mit der aus Wort und Bild bestehenden Widerspruchsmarke dem jeweiligen

Firmenschlagwort "Käfer" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt. Dies ist nach Auffassung des Senats der Fall.

Auch der Senat geht von dem Grundsatz aus, dass zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152, 160 mit weiteren Hinweisen). Dieser Grundsatz schließt aber die Erkenntnis ein, dass auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dass dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (ständige Rspr des BGH, vgl MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO; BGH MarkenR 2000, 20, 21 – RAUSCH / ELFI RAUCH mwN).

Bei einer Wort-/Bildmarke findet ferner der Erfahrungssatz Anwendung, dass sich der Verkehr eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware orientiert (vgl BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI) und im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr dann - unter Umständen anders als bei der visuellen Wahrnehmung - das Wortelement den Gesamteindruck der Kombination von Wort und Bild prägt (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 57, 59, 60 - Lions - und BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH MarkenR 2001, 465, 468 – Bit/Bud), wenn dieser Erfahrungssatz auch nur im Regelfall gilt und insbesondere nicht von einer im Einzelfall vorzunehmenden Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile entbindet (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 194).

Danach ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass auch vorliegend der Verkehr keine Veranlassung hat, sich zur Bezeichnung der Widerspruchsmarken zusätzlich an dem jeweiligen Bildelement der Widerspruchsmarken zu orientieren und in dem jeweiligen, graphisch auch deutlich herausgehobenen Wortbestandteil "Käfer" die eigentliche Kennzeichnung sehen wird, zumal dieser nicht nur die einfachste, sondern auch eine eindeutige Bezeichnung der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen ermöglicht und die hinzugefügte, schutzunfähige geografische Angabe "München" keine eigenständige kennzeichnende Bedeutung aufweist. Danach kommt auf Seiten der Widerspruchsmarken im Hinblick auf eine klangliche Verwechslungsgefahr dem jeweiligen Wortbestandteil "Käfer" eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung und allein kollisionsbegründende Bedeutung zu.

Dies gilt im Ergebnis auch für die angegriffene Marke, wenn auch insoweit die kennzeichnende Bedeutung des Wortes "Käfer" keineswegs so eindeutig gegenüber dem weiteren - hier graphisch nicht zurücktretenden und auch schutzfähigen - Wortbestandteil "Lovely" dominiert, wie dies bei den Widerspruchsmarken der Fall ist. Maßgeblich ist insoweit - was auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellt - dass das Adjektiv "Lovely" in seiner Bedeutung von "liebenswert, nett" von den angesprochenen Verkehrskreisen überwiegend erkannt wird. Diese werden deshalb in "Lovely" lediglich eine allgemeine, anpreisende Konkretisierung des nachgestellten, als Namen oder Tierbezeichnung verstandenen Wortes "Käfer" sehen, zumal in der Werbesprache derartige Eigenschaftsangaben üblich sind, an die der Verkehr gewöhnt ist und die er nicht den eigentlichen, auf die betriebliche Ursprungsidentität der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen hinweisenden Bezeichnungen gleichsetzt.

Der Annahme einer allein prägenden und kollisionsbegründenden Bedeutung des Wortes "Käfer" steht auch nicht entgegen, dass es sich bei diesem Familiennamen um das jeweilige Firmenschlagwort der Beteiligten handelt und der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung davon ausgeht, dass insbesondere bei der

Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung und nicht auf die Unternehmenskennzeichnung richten wird (vgl BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud mwH).

Auch wenn der Senat es im Hinblick auf die nach ständiger Rechtsprechung als Hauptfunktion einer Marke anerkannte Herkunftsfunktion (vgl hierzu EuGH MarkenR 2001, 403, 405 Tz 22 - Bravo; BGH MarkenR 2001, 29, 30 – SWISS ARMY) für bedenklich hält, von einem derartigen Regel-Ausnahmeverhältnis bei der Beurteilung von Herstellerangaben in Verbindung mit weiteren, produktidentifizierenden Bezeichnungen auszugehen, da gerade Firmenschlagworte sich regelmäßig in hohem Maße dazu eignen, den beteiligten Verkehrskreisen den Aspekt der "Ursprungsidentität" der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu vermitteln und Markeninhaber auch gegen eine auf dem Firmenschlagwort beruhende, irrtümlich fehlerhafte betriebliche Zuordnung zu schützen sind (vgl hierzu ausführlich Kliems, Reduzierter Schutz für Unternehmenskennzeichen in kollidierenden Marken? GRUR 2001, 635 ff; zur Kritik auch Ingerl/Rohnke MarkenG, 1998, § 14 Rdn 422 ff), bedarf dies vorliegend keiner Vertiefung.

Denn auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wäre es verfehlt, von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine prägende Bedeutung für den Gesamteindruck einer Marke abzusprechen ist. Der Bundesgerichtshof hat vielmehr stets betont, dass es der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten bleibe, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund trete oder nicht und dies maßgeblich von der Frage der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe, der Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung sowie von den besonderen Gegebenheiten und üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengbiet abhängt (vgl BGH MarkenR 2001, 465 469, - Bit/Bud - mwH). Danach ist von einem Vorrang der Produktkennzeichnung insbesondere

dann nicht auszugehen, wenn die weiteren Zeichenbestandteile eine Kennzeichnungsschwäche aufweisen oder aus sonstigen Gründen in ihrer kennzeichnenden Bedeutung zurücktreten (vgl auch BGH WRP 2002, 326, 329 ASTRA / ESTRA-PUREN). Dies ist hier aber aus den genannten Gründen nicht nur auf Seiten der Widerspruchsmarken in klanglicher Hinsicht anzunehmen, sondern auch hinsichtlich des Gesamteindrucks der jüngeren Marke der Fall, so dass dem jeweiligen Wortbestandteil "Käfer" eine allein prägende und kollisionsbegründende Bedeutung selbst dann zukommt, wenn man zugunsten der Inhaberin der jüngeren Marke unterstellt, dass es sich bei "Käfer" um ein im gesamten Inland bekanntes oder jedenfalls erkennbares Firmenschlagwort handelt.

Soweit die Inhaberin der jüngeren Marke unter Hinweis auf § 23 Nr 1 MarkenG darauf abgestellt hat, dass ihre eine Verwendung des Familiennamens markenrechtlich nicht untersagt werden könne, verkennt sie, dass die dort genannte Beschränkung von Verbotungsrechten nur die freie Verwendung des bürgerlichen Namens oder der Firma, also den namensmäßigen Gebrauch sicherstellen will, nicht jedoch die von der Inhaberin der jüngeren Marke angestrebte Eintragung des Namens als Marke privilegiert.

Nach alledem war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Engels

Pü

Abb. 1

