

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 103/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 03 780

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Stoppel sowie die Richterinnen Martens und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Januar 2000 teilweise aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 981 498 wird die Löschung der Marke 398 03 780 für die Waren "handbetätigte Werkzeuge und Geräte des Friseurhandwerks; Messerschmiedewaren" angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 20. Mai 1998 ua für die Waren "handbetätigte Werkzeuge und Geräte des Friseurhandwerks; Messerschmiedewaren; Geräte, Behälter, Käämme,

Schwämme und Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln) des Friseurbedarfs, jeweils in Klasse 21 enthalten" eingetragene Marke 398 03 780

Leopard

ist ein auf die vorgenannten Waren beschränkter Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Widerspruchsmarke 981 498

GEPARD

die seit dem 1. Februar 1979 für die Waren "Messerschmiedewaren, Scheren, Friseurscheren" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, daß die Marken auch bei identischen Waren wegen der unterschiedlichen Wortanfänge und insbesondere wegen der unterschiedlichen Begriffe die sie verkörperten einen ausreichenden Abstand zueinander hätten. Die von der Markeninhaberin bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke könne deshalb dahingestellt bleiben.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, denn sie hält die Vergleichsmarken in klanglicher, schriftbildlicher und insbesondere begrifflicher Hinsicht für miteinander verwechselbar. Die Buchstabenfolge "e-pard" sei bei beiden Zeichen gleich und zudem handle es sich bei den Tieren um gefleckte Raubkatzen, die in ihren charakteristischen Merkmalen wie Körperbau, Körpergröße usw weitgehend übereinstimmten. Auch werde der Gepard nach einer Lexikonfundstelle als "Jagdleopard" bezeichnet.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und hält diese Einrede auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen sowie einer eidesstattlichen Versicherung - wonach die Marke für "Scheren" benutzt worden

ist - aufrecht. Sie meint, die Benutzung sei nicht rechtserhaltend gewesen, denn die Marke sei nicht in Alleinstellung, sondern in der Form "GEPARD-VELVET" benutzt worden, was den kennzeichnenden Charakter der Marke verändert habe. Was die Verwechslungsgefahr betrifft, hält sie die Ausführungen der Markenstelle für zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist zum Teil begründet. Nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, soweit sich identische Waren gegenüberstehen.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb des maßgeblichen Zeitraums von 1993 bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch für die Ware "Scheren" ausreichend belegt (§ 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG). Die von der Widersprechenden vorgelegten Umsatzzahlen sprechen zwar, zumindest was das Inland betrifft, für eine eher geringe Verkaufstätigkeit (so wurden zB 1998 insgesamt 988 mit GEPARD gekennzeichnete Produkte verkauft), Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung lassen sie aber nicht aufkommen. Ausweislich der vorgelegten Benutzungsbeispiele waren die Scheren mit "GEPARD-VELVET" gekennzeichnet; dies hat aber - nach Überzeugung des Senats - nicht dazu geführt, daß der Verkehr in dieser benutzten Form ein anderes Zeichen als die eingetragene Marke gesehen hätte (§ 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG). Der kennzeichnende Charakter einer Marke wird nur dann verändert, wenn im dem hinzugefügten Bestandteil eine derart eigene kennzeichnende Wirkung gesehen wird, daß dieser für das neue Zeichen maßgebend wird. Je kennzeichnungskräftiger die eingetragene Marke einer-

seits und beschreibender der Zusatz andererseits ist, umso weniger kann der Zusatz die Aussagekraft der Marke beeinflussen. Davon ist hier auszugehen. Das Wort GEPARD ist für Scheren zur Produktidentifikation durchaus geeignet, denn es mag zwar darauf hindeuten, daß mit der Schere schnell und zielsicher gearbeitet werden kann, unzweideutig erkennbar beschreibende Anklänge sind dies aber nicht. Demgegenüber wird der Verkehr bei "VELVET" schon wegen seiner Nachstellung eher auf eine Sortenbezeichnung schließen; außerdem ist maßgeblichen Teilen des Verkehrs der Begriffsinhalt iSv "Samt, samtig" geläufig. Velvet ist das deutsche Fremdwort für Baumwollsamt (Duden, Fremdwörterbuch, 6. Aufl, S 842) und es wurde bis vor wenigen Jahren auch in der Umgangssprache für diese Stoffart gebraucht. Nunmehr ist es insbesondere durch den Kultfilm "Blue Velvet" (USA 1966 von David Lynch) sowie die 80er Jahre Musikrichtung der "Velvet Underground" zu einem bekannten Begriff geworden. Daraus hervorgegangen sind Kennzeichnungen von Musikgruppen wie zB Blue Velvet Quintett, Black Velvet Band, Velvet Tanzorchester usw, Clubbezeichnungen wie zB Velvet Tonight, ein neuer Film von 1998 "Velvet Goldmine", eine CD von Janet Jackson "Velvet Dreams" und sogar ein blau-schwarzer Tönungsschaum der Firma Wella genannt "Blue Velvet". Auch wenn nicht jedermann weiß, was Velvet bedeutet, so kennen doch maßgebende Teile des Verkehrs seinen Sinn, was sich schon aus den og zahlreichen Verwendungen in Kennzeichnungen ergibt. Zudem ist Velvet ein - wenn auch nicht grader häufig verwendeter - amerikanischer Mädchename. Wird also eine Schere angeboten, die zusätzlich mit dem Wort Velvet gekennzeichnet ist, so wird der Verkehr, zu dem auch Friseure zählen, eher auf eine entsprechende Oberflächenbeschaffenheit dieser Schere denken (nämlich, daß diese geeignet ist samtartig zu schneiden) als an die eigentliche Kennzeichnung des Produkts. Das genügt um eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke zu verneinen. Das neue Markengesetz und die sich daran anschließende Rechtsprechung hat zu einer deutlichen Lockerung der Bindung an die eingetragene Form geführt. Zuletzt wurde zB die rechtserhaltende Benutzung der Marke Bit bejaht, obwohl diese - drucktechnisch und grafisch hervorgehoben - in dem Gesamtwort Bitburger eingebunden benutzt war (BGH, MarkenR 2001,

465 – Bit/Bud). Eine Beeinträchtigung der eingetragenen Form durch die die Marke umgebende umfassende grafische Gestaltung, Bildelemente sowie einem Werbeslogan (Bitte ein Bit) hat der BGH ebenfalls verneint. Hier ist somit von einer rechtserhaltenden Benutzung der Marke für die Waren "Scheren" auszugehen.

Stehen sich die Marken Leopard und GEPARD gegenüber, so kann bei identischen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgeschlossen werden. Die von der Widersprechenden benutzten Scheren und Friseurscheren werden von den beanspruchten Waren der Klasse 8 der Markeninhaberin (handbetätigte Werkzeuge und Geräte des Friseurhandwerks; Messerschmiedewaren) mitumfaßt, so daß insoweit Identität gegeben ist. Dies bedeutet, daß die Widersprechende einen besonders deutlichen Abstand der jüngeren Marke verlangen kann. Bei Scheren handelt es sich um Gebrauchsgüter des täglichen Lebens, die zwar nicht sehr häufig gekauft werden, bei deren Erwerb in der Regel aber keine besonders große Sorgfalt aufgewendet wird. Für die Entscheidung kann dahingestellt bleiben, ob beide Begriffe eine derartige Ähnlichkeit im Sinngehalt, nämlich als Bezeichnung einer dunkel gefleckten Raubtierart besitzen, daß sich bei der Verbindung mit identischen Waren schon deshalb eine gedankliche Verbindung zwischen den beiden Produkten aufdrängt, denn es liegt bereits eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr vor. Die Worte GEPARD und Leopard haben zwar eine unterschiedliche Silbenzahl, stimmen jedoch in dem Bestandteil ".e.pard" vollständig überein. Auch wenn jedermann die beiden Worte kennt, so ist es doch nicht ausgeschlossen, daß sie in der Erinnerung – denn Marken werden regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen – miteinander verwechselt werden, zumal der GEPARD auch als Jagdleopard bezeichnet wird. Hinzu kommt, daß sich die Tiere in ihrer Größe und der Fleckung des Fells ähneln. Entgegen der Ansicht der Markenstelle erhält das Wort Leopard auch keine einseitige Begriffsstütze und Merkhilfe im dem gleichnamigen deutschen Kampfpanzer Leopard, denn die Bundeswehr hatte Ende der 70er Jahre auch Flugabwehrkanonenpanzer, die sich Gepard nannten.

Bei identischen Waren führt die Gewichtung aller für die Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren deshalb zur Löschung der jüngeren Marke; bei den übrigen Waren, die zu den Widerspruchswaren nur im mittleren Warenähnlichkeitsbereich liegen, reicht der Abstand der beiden Marken aus. Insoweit war die Beschwerde deshalb zurückzuweisen.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schwarz-Angele

Fa