

BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 134/01

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 56 881

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k. A. Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 398 56 881

siehe Abb. 1 am Ende

unter anderem eingetragen für die Waren

Baumaterialien aus Metall, Schienenbaumaterial aus Metall, Schloswerwaren und Kleineisenwaren, Metallrohre, Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten;

Waren, soweit in Klasse 20 enthalten;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 858 462

FISCHER

die seit dem 26. Juni 1969 unter anderem für folgende Waren eingetragen ist:

Befestigungselemente, nämlich Dübel aus Metall und Zubehörteile dazu, nämlich Spezialschrauben, insbesondere Hakenschrauben, Ösenschrauben, Schrauben mit zwei Gewindeabschnitten unterschiedlichen Durchmessers;

Befestigungselemente, nämlich Dübel aus Kunststoff oder teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Metall und Zubehörteile dazu, nämlich Bundmuttern, Dichtungskappen und Abdeckkappen, alle aus Kunststoff; Kabel und Rohrschellen aus Kunststoff; Behälter aus Kunststoff für diese Teile.

Nach dem Inhalt der Widerspruchserklärung ist der Widerspruch auf die oben genannten Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen die oben genannten Waren der angegriffenen Marke.

Mit Beschluss vom 30. Januar 2001 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch ein Mitglied des Patentamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für folgende Waren angeordnet:

Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten;

Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Kunststoffen.

Im Übrigen ist der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Nach Auffassung der Markenstelle sind die für die Widersprechende geschützten Waren teilweise von den von der Löschanordnung betroffenen Oberbegriffen der jüngeren Marke umfasst, so dass insoweit Identität oder eine hohe Ähnlichkeit der Waren bestehe. Außerdem seien die Marken hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke werde vom Wortbestandteil "FISCHER" geprägt, während sich die graphischen Elemente nicht zur Benennung der Marke eignen und der Zusatz "Fertigungstechnik" nur eine beschreibende Erläuterung der Tätigkeit der Markeninhaberin darstelle. Obwohl es sich bei dem Wort "Fischer" um einen gebräuchlichen Familiennamen handele, sei von einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da sie eine starke Bekanntheit am Markt aufweise. "Fischer-Dübel" und damit zusammenhängende Produkte seien praktisch jedem, der derartige Produkte verwende, bekannt. Daher liege teilweise eine Verwechslungsgefahr vor, während für die übrigen Waren keine Ähnlichkeit und damit keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden könne.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie hat die streitgegenständlichen Warenbegriffe wie folgt eingeschränkt:

"Schlosserwaren und Kleineisenwaren sowie Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, mit Ausnahme von Befestigungselementen (insbesondere Dübeln) und Zubehörteilen von Befestigungselementen;

Waren aus Kunststoffen, soweit in Klasse 20 enthalten, mit Ausnahme von Befestigungselementen (insbesondere Dübeln) und Zubehörteilen von Befestigungselementen sowie Behältern hierfür."

Die Markeninhaberin hat ferner die Benutzung der Widerspruchsmarke hinsichtlich aller Waren außer für Befestigungselemente bestritten und geltend gemacht, dass

es sich bei diesen Waren nicht um Schlosserwaren oder Kleineisenwaren handle.

Zur Begründung trägt sie im übrigen vor, dass es sich beim Wort "Fischer" um einen überdurchschnittlich bekannten deutschen Familiennamen wie "Meier", "Schulz" usw. handle und ihm damit nur eine geringe Unterscheidungskraft zukomme. Im berechtigten Interesse der anderen Namensträger, in der Nutzung ihres eigenen Namens nicht über Gebühr beeinträchtigt zu werden, könne solchen Familiennamen nur in engen Grenzen Markenschutz eingeräumt werden. Schon geringfügige Zusätze müssten ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Hierfür reichten der in der jüngeren Marke befindliche Zusatz "Fertigungstechnik" und der Bildbestandteil aus. Darüber hinaus sei zu beachten, dass die Widerspruchsmarke für Befestigungselemente eingetragen sei, während die von der Löschanordnung erfassten Waren nicht als Befestigungselemente eingeordnet werden könnten.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch in vollem Umfang zurückzuweisen.

Sie regt schließlich die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verweist im Wesentlichen auf den Inhalt des angefochtenen Beschlusses, dem sie nicht entnehmen könne, dass der Widerspruchsmarke ein über Gebühr hinausgehender Schutzzumfang zugebilligt worden sei. Der Widerspruchsmarke

komme jedenfalls eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Darüber hinaus besitze die Widersprechende eine Reihe von Markeneintragungen mit dem Bestandteil "fischer".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nicht begründet.

Unstreitig wird die Widerspruchsmarke für Befestigungselemente, nämlich Dübel aus Metall oder Kunststoff, sowie bestimmte Zubehörteile rechtserhaltend benutzt. Geht man von diesen Waren aus, besteht trotz der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Einschränkung der streitgegenständlichen Warenbegriffe der jüngeren Marke weiterhin die Gefahr von Verwechslungen i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

a) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen nach Einschränkung der streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke zwar nicht mehr im Identitätsbereich, jedoch besteht noch eine zumindest mittelgradige Ähnlichkeit. Die für die jüngere Marke eingetragenen Schlosserwaren, Kleineisenwaren, Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten, und Waren aus Kunststoffen, soweit in Klasse 20 enthalten, weisen schon im Hinblick auf die inhaltliche Weite dieser Oberbegriffe selbst dann noch erhebliche wirtschaftliche Berührungspunkte mit den für die Widersprechende geschützten Befestigungselementen und deren Zubehörteilen auf, wenn die letztgenannten Waren von den erstgenannten ausdrücklich ausgenommen werden. Denn nach wie vor umfassen die streitgegenständlichen Warenbegriffe der angegriffenen Marke auch Waren, die mit Dübeln und deren Zubehörteilen aus Metall oder Kunststoff nach Kriterien wie dem Verwendungszweck, der stofflichen Beschaffenheit, den Vertriebswegen und den Abnehmerkreisen erhebliche Gemeinsamkeiten aufweisen können. Hierbei war auch der insoweit unbestrittene Vortrag der Widersprechenden zu berücksichtigen, wonach Befestigungselemente auf der Eisenwarenmesse in Köln ein Schwerpunktgebiet darstellten, Profile, Beschläge sowie Befestigungselemente typische Schlosserwaren seien und Schlosser ebenso wie Kleineisenwarenhändler zu den wichtigsten Zielgruppen für die von der Widersprechenden produzierten Befestigungselemente gehörten.

Ergänzend wird auf Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 192, 294 verwiesen, wonach in einer 1976 ergangenen Entscheidung des 28. Senats des Bundespatentgerichts sowohl Kleineisenwaren als auch Schlosserwaren als gleichartig i.S.d. § 5 Abs. 2 WZG mit Befestigungselementen aus Metall für industrielle Zwecke angesehen worden sind.

b) Den danach erforderlichen zumindest mittleren Abstand zur Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke wegen der klanglichen Übereinstimmung ihres Bestandteils "FISCHER" mit der Widerspruchsmarke nicht ein. Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und dessen Über-

einstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., Rz. 174 f., m.w.N.).

Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird durch den Bestandteil "FISCHER" geprägt, der mit der Widerspruchsmarke klanglich identisch ist. Die übrigen Markenbestandteile treten nämlich derart zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. So lässt sich der Bildbestandteil bei der mündlichen oder schriftlichen Benennung der Marke kaum oder nur durch eine umständliche Umschreibung wiedergeben. Gegenüber den Wortbestandteilen, denen erfahrungsgemäß als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zukommt (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., Rdn. 192), tritt er jedenfalls bei der mündlichen Benennung zurück und ist für den Gesamteindruck zu vernachlässigen.

Dies gilt entgegen der Auffassung der Inhaberin der jüngeren Marke auch für den Wortbestandteil "Fertigungstechnik". Hierfür spricht vor allem der Charakter dieses Wortes als rein beschreibender Bezeichnung des technischen Gebiets, auf dem die Markeninhaberin tätig ist und in dem die streitgegenständlichen Waren produziert werden. Schon aus diesem Grund werden erhebliche Teile des Verkehrs dem Markenelement "Fertigungstechnik" keine eigentlich kennzeichnende Funktion beimessen. Darüber hinaus ist das Wort gegenüber dem weiteren Wortbestandteil "FISCHER" optisch deutlich untergeordnet. Letzterer nimmt sowohl nach seiner Größe und Position oberhalb des zweiten Wortelements als auch nach seiner - wenn auch werbeüblichen - graphischen Ausgestaltung die dominierende Stellung innerhalb der Gesamtmarke ein. Er allein prägt daher den Gesamteindruck der angegriffenen Marke.

Hiergegen kann die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht mit Erfolg einwenden, dass es sich bei dem Wort "Fischer" um einen häufig vorkommenden Nachnamen handele, so dass nur die Wortfolge "FISCHER Fertigungstechnik" vom Verkehr als die eigentlich kennzeichnende Bezeichnung aufgefasst werde. Auch wenn es sich bei "Fischer" um einen sogenannten Allerweltsnamen handelt, so gibt es keinen markenrechtlichen Grundsatz, nach dem solchen Namen von Haus aus eine geminderte Kennzeichnungskraft zukommt. Außerdem wird ein Nachname, mag er auch noch so häufig vorkommen, vom Verkehr traditionell als das klassische betriebliche Kennzeichnungsmittel aufgefasst. Ob und in welchem Maße der Verkehr – etwa bei Vornamen - den weiteren Wortbestandteilen von Gesamtmarken eine Bedeutung beimisst, nach der die Marke ihre eigentliche Individualisierungsfunktion erst zusammen mit diesem weiteren Element erhält, kann hier dahingestellt bleiben. Denn angesichts des rein beschreibenden Begriffsinhalts und der optisch untergeordneten Stellung des Markenbestandteils "Fertigungstechnik" kann von einer erst durch ihn bewirkten markenrechtlichen Individualisierungsfunktion keine Rede sein.

c) Als weiterer der zueinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren der Verwechslungsgefahr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Wie die Widersprechende unwidersprochen vorgetragen hat, wird ihre Marke seit mehreren Jahrzehnten in erheblichem Umfang benutzt und verfügt für ihre Waren über einen hohen Bekanntheitsgrad. Es ist daher von einem erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen.

d) Da es sich bei den streitgegenständlichen Waren in beachtlichem Umfang um preiswerte, von Endverbrauchern erworbene Waren handelt, ergibt sich für den Senat unter Würdigung der zumindest mittelgradigen Ähnlichkeit der Waren, der klanglichen Identität der Marken bzw. ihrer prägenden Bestandteile und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt eine beachtliche Gefahr von Verwechslungen. Die Beschwerde musste daher erfolglos bleiben.

2. Für die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde sieht der Senat keinen Anlass.

Zwar wirft das Recht der Gleichnamigen immer wieder Rechtsprobleme auf, hier jedoch liegt keine offene Rechtsfrage vor, die einer Klärung bedarf. Die obenstehende Beurteilung der Markenähnlichkeit hält sich im Rahmen der Rechtsprechung zu Mehrwortmarken, die einen oder mehrere beschreibende Wortelemente aufweisen. Einerseits fehlt solchen kennzeichnungsschwachen oder gar -unfähigen Elementen grundsätzlich die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, andererseits stellt dies zugleich ein Indiz dafür dar, dass die kennzeichnungskräftigeren anderen Markenelemente als für den Gesamteindruck prägend angesehen werden, da sich die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf sie konzentriert (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., Rdn. 188f. m.w.N.). Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze ist hier auch das Verhältnis der Markenbestandteile "FISCHER" und "Fertigungstechnik" zueinander beurteilt worden. Daher war weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch ist erkennbar, inwiefern die Rechtsbeschwerde der Fortbildung des Rechts oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dienen könnte (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Winkler

Hock

Kätker

CI

Abb. 1

