



Bundespatentgericht

32 W (pat) 7/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
19. März 2003

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 399 07 021

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. März 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2000 und vom 19. November 2001 aufgehoben und die Marke 399 07 021 gelöscht.

Gründe

I.

Gegen die am 9. Februar 1999 für

Taschenlampen, Handlampen

angemeldete und am 4. Juni 1999 eingetragene Wortmarke

TWIN-LITE

ist Widerspruch erhoben aus der seit 5. April 1957 u. a. für

Messerschmiedewaren

eingetragenen Wortmarke

Twin.

Die Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die - bestrittene - Benutzung der Widerspruchsmarke dahinstehen lassen und den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass es bereits an den tatbestandlichen Voraussetzungen einer Warenähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren fehle.

Gegen diese Entscheidungen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie legt weitere Benutzungsunterlagen vor und weist insbesondere auf ihre Küchen- und Kochmesser twin star, twin gourmet und twin sharp, ihre Scheren twin, twin-l und twin-lissy sowie ihr Taschenmesser twin starpocket hin. Sie legt Beispiele vor, wie die Marke u.a. auf der Verpackung durch eine bedruckte Papiereinlage in der Verpackungsbox angebracht ist. Zur Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren trägt sie vor, dass enge Berührungspunkte darin bestünden, dass Taschenlampen und Taschenmesser im Set angeboten würden, es Kombigeräte gebe und es im Bereich der Camping- und Jagdausrüstungen ein Zusammentreffen der Waren gebe.

Die Marken seien unmittelbar und mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verwechselbar, da es eine Twin-Serie der Widersprechenden gebe, die gut eingeführt sei. Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Februar 2000 und vom 19. November 2001 aufzuheben und die Marke 399 07 021 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Widerspruchsmarke nicht für benutzt, da sie allenfalls in Markenzusammenstellungen vorkomme. Es fehle auch an der nötigen Ernsthaftigkeit, da die Marke nicht an der Ware angebracht sei. Dies jedoch erwarte der Verkehr. Es bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren, da diese bekanntermaßen aus völlig unterschiedlichen Herstellungsstätten kommen. Es reiche nicht aus, dass sie - etwa in Kaufhäusern, wo alles verkauft werde - zusammenkämen. Eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei für "Zwilling" anzunehmen, nicht jedoch für "TWIN". Dies habe zur Folge, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus allenfalls normale Kennzeichnungskraft habe. Sie sei jedoch geschwächt, da dem Markenregister zu entnehmen sei, dass Twin häufig in Marken vorkomme. Die Marken seien nach dem Gesamteindruck weder unmittelbar, noch mittelbar verwechselbar. Soweit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr behauptet werde, stehe dem entgegen, dass die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zu betrachten sei und dies schon von der Wortlänge jede Verwechslungsgefahr ausschließe. Im Hinblick auf eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehle "Twin" der Hinweischarakter auf die Widersprechende.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Marke ist wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke zu löschen.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist der Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002; 626, 627 - IMS).

1. Die sich gegenüberstehenden Waren sind ähnlich, allerdings in einem unterdurchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen, wozu insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren und Dienstleistungen gehören (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002; 627 - IMS). Den von der angegriffenen Marke beanspruchten Taschenlampen und Handlampen stehen auf Seiten der Widerspruchsmarke Messerschmiedewaren in Form von Küchenmessern und Büroscheren gegenüber. Auf das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für Messer-

schmiedewaren in Form von Küchen, Kochmessern und Büroscheren glaubhaft gemacht.

Der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG reicht vom 8. Juli 1994 bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 8. Juli 1999.

Der Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG reicht vom 19. März 1998 bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren am 19. März 2003.

Aus der eidesstattlichen Versicherung einer Sachbearbeiterin der Rechtsabteilung der Widersprechenden ergibt sich, dass in den Jahren 1998 bis 1999, die beide Benutzungszeiträume abdecken, mit TWIN Küchenschere, Hobbyscheren, Büroscheren und Küchenschere und Taschenmesser, in Produktkatalogen gekennzeichnet waren. Bei einem Teil der Büroscheren war auf der Ware TWIN OFFICE und bei einem Teil der Küchenmesser TWIN MASTER angebracht. Ob es - nach den Verkehrsgepflogenheiten auf dem Gebiet der Kennzeichnung von Büroscheren und Küchenmessern - als verkehrsüblich und damit für eine Benutzung als ausreichend anzusehen ist, dass die Marke nur im Katalog verwendet wurde, kann für diese Entscheidung dahinstehen, da die Kennzeichnung bei den vorbezeichneten Küchenmessern und Büroscheren auf der Ware angebracht ist.

Die Tatsache, dass die Marke zum einen in der Kombination TWIN OFFICE und zum anderen in der Zusammensetzung TWIN MASTER verwendet wurde, stellt die Glaubhaftmachung der Benutzung nicht in Frage, denn es gilt auch die Benutzung einer Marke als Benutzung, die von der eingetragenen Form abweicht, aber den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert. TWIN OFFICE verändert den kennzeichnenden Charakter von TWIN für Büroscheren nicht. Der Zusatz "Office" ist ein beschreibender Hinweis des Einsatzgebietes und tritt nicht eigenständig kennzeichnend hervor. Dasselbe gilt für das Verhältnis von TWIN MASTER zu TWIN bei Küchenmessern. "MASTER" mag zwar nicht wie "OFFICE" bei Büroscheren schutzunfähig sein, ist jedoch in seiner Kennzeichnungskraft im Hinblick auf den "Küchenmeister" in seiner Kennzeichnungskraft eingeschränkt, so dass der kennzeichnende Charakter der eigentlichen Marke "TWIN" nicht verän-

dert wird. Beim Verhältnis zwischen Messerschmiedewaren und (Taschen)Lampen ist zu berücksichtigen, dass es vom Messerhersteller Wenger die Serie "minispotlight" gibt, bei der ein Schweizer Messer und eine Taschenlampe miteinander kombiniert sind. Die Firma "BAILEY THROWERS" bietet ein Wurfmesser "starlight" an, bei dem ein Leuchtstab eingesetzt werden kann. Daneben gibt es ein Einhandmesser "silverflash" mit integriertem Lämpchen. Die Firma "Victorinox" bietet ein Multifunktionsmesser "swisslight" an, das eine Leuchtdiode enthält. Damit sind Beziehungen zwischen den sich gegenüberstehenden Waren feststellbar, die allerdings als etwas unterdurchschnittlich einzuordnen sind.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. "Twin" enthält für Messerschmiedewaren keine beschreibenden Anklänge. Selbst in der Übersetzung "Zwilling" ist keine Merkmalsbeschreibung angedeutet. Es gibt keine "Zwillingsmesser" oder ähnliches. Die Marke ist auch nicht durch benutzte Drittzeichen mit dem Bestandteil "TWIN" geschwächt. Registereintragungen allein sind nicht geeignet, Rückschlüsse auf Verkehrsauffassungen zu ziehen. Anhaltspunkte für benutzte "Twin"-Drittzeichen hat der Senat nicht.

3. Die Marken sind hochgradig ähnlich. Bei der Frage der Ähnlichkeit zweier Marken kommt es nicht auf eine bloße durch Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur älteren Marke an, sondern darauf, dass der übereinstimmende Bestandteil einen Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke hat. Dies ist nicht nur der Fall, wenn dies durch die Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken der Fall ist oder der übereinstimmende Bestandteil mit erhöhter Verkehrsgeltung ausgestattet ist, sondern auch dann, wenn sonstige Umstände diesen Schluss aufdrängen. Solche Umstände können sich aus der Art des abweichenden Markenteils ergeben. Die angegriffene Marke "TWIN-LITE" ist für Taschen und Handlampen beansprucht. Der Markenbestandteil "LITE" ist eine gebräuchliche aus dem Amerikanischen stammende Schreibweise für "light", was im Deutschen "Licht" bedeutet. Licht ist beschreibender Hinweis auf die Funktion der Waren und wird deshalb nicht als das eigentliche Kenn-

zeichen verstanden werden. Dafür bietet sich ausschließlich der Markenbestandteil "TWIN" an. Dieser jedoch stimmt vollständig mit der Widerspruchsmarke überein, so dass von einer hochgradigen Markenähnlichkeit auszugehen ist.

Bei etwas unterdurchschnittlicher Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hoher Markenähnlichkeit ist die Gefahr von Verwechslungen festzustellen.

Für die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Viereck

Sekretaruk

Hu