



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 64/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
18. März 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 48 625

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 18. März 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 am 29. November 1995 angemeldeten Marke 395 48 625

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren und Dienstleistungen

Klasse: 6: Baumaterialien aus Metall, nämlich Bahnen, Platten, Tafeln, Leisten, Folien, insbesondere als Trägerelemente für die Aufnahme von Platten und Fliesen;

Klasse 19: Baumaterialien, nicht aus Metall, nämlich Bahnen, Platten, Tafeln, Leisten, Folien, insbesondere aus Kunststoff, Kunststein, Zement, Gips, Gipskarton, vorzugsweise mit einseitiger Metallbeschichtung und insbesondere als Trägerelemente für die Aufnahme von Platten und Fliesen; Fliesen, Fliesenmatten und Platten für Wand- und Bodenbeläge aus Naturstein, Kunststein oder Kunststoff, insbesondere mit Magnetbeschichtung auf der Befestigungsseite; Materialbahnen aus Kunststoffen für Bauzwecke, insbesondere Gewebe, Gitterbahnen, Vliese, Folien, Matten mit einseitiger Metallbeschichtung;

Klasse 1: Kleber für Platten und Fliesen;

Klasse 17: Magnetisch haftende Folien aus Kunststoff; Dichtungsmittel, nämlich Fugendichtungsmaterial;

Klasse 37: Verlegen von Fliesen und Platten für Wand- und Bodenbeläge, Instandhaltung und Reparatur von Wand- und Bodenbelägen aus Fliesen und Platten

ist Widerspruch erhoben worden aufgrund der am 16. Juni 1993 für

Kunststoffmaterial, insbesondere magnetisches Kunststoffmaterial, in Form von Blöcken, Platten, Stangen, Folien, Schnüren oder Bändern (sämtlich als Halbfabrikate);

Schilder und Taschen aus Kunststoffmaterial, insbesondere aus magnetischem Kunststoffmaterial

eingetragenen Marke 2 038 400

siehe Abb. 2 am Ende

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 19 den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle sind die Marken trotz teilweise vorliegender Identität der Waren nicht ähnlich genug, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. In bildlicher Hinsicht seien die Marken in ihrer Gesamtheit angesichts der deutlichen Unterschiede stark verschieden. Zwar stimmten die Marken in der Buchstabenfolge "MM" überein, eine Verwechslungsgefahr könne jedoch nur festgestellt werden, wenn der Gesamteindruck beider Marken durch diesen Bestandteil geprägt werde. Dies sei bei der Widerspruchsmarke jedoch nicht der Fall. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Verkehr die kurze und schon für sich genommen prägnante Buchstabenfolge "MMS" auf "MM" verkürzt. Auch werde der Verkehr den ohnehin kurzen Begriff "MM SYSTEM" in der jüngeren Marke nicht dadurch verkürzen, dass er das Wort "System" durch "S" ersetzt, zumal die übliche Abkürzung für "System" "sys" lauten müsste.

Gegen diese Entscheidungen des Patentamts richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Buchstaben "MM" durchaus eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der Widerspruchsmarke aufwiesen, die anrege, sie aus dem Zeichen herauszulösen und allein im Gedächtnis zu behalten. Sie sei in der Marke vom Buchstaben "S" optisch getrennt und im Gegensatz zu diesem Buchstaben dreidimensional wirkend ausgestaltet. Zudem bilde das "S" mit dem folgenden Rechteck optisch eine Einheit. Da dieses

Rechteck darüber hinaus als Freifläche erscheine, die eine Fortführung eines mit dem Buchstaben "S" begonnenen Wortes andeute, werde der Verkehr, dem die langjährig benutzte Widerspruchsmarke bekannt sei, in der jüngeren Marke die ausgeschriebene Variante des Widerspruchszeichens sehen. Insbesondere bei den identischen Waren der Klasse 17 reichten die Unterschiede zwischen den Marken daher nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, wobei als besonders gravierend hervorzuheben sei, daß der Markeninhaber die Gestaltung der angegriffenen Marke bewußt an die der Widerspruchsmarke angenähert habe.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse die Übereinstimmung der Marken festzustellen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hat von einer Äußerung im Beschwerdeverfahren abgesehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet.

Zwar mögen nach dem Vortrag der Widersprechenden wettbewerbsrechtliche Aspekte durchaus nahegelegt sein, im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren, in dem ausschließlich das Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder

2 MarkenG durch einen Vergleich der Marken in ihrer registrierten Form zu prüfen ist (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 42, Rdn. 45), müssen diese Fragen jedoch offen bleiben. Ihre Klärung ist grundsätzlich dem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

Unter Beachtung dieser Grundsätze liegt nach Auffassung des Senats zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr vor. 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).

Zugunsten der Widersprechenden wird von einer teilweise vorliegenden Identität der Waren ausgegangen, insbesondere im Bereich der Waren der Klasse 17, in dem sich auf Seiten der angegriffenen Marke "magnetisch haftende Folien aus Kunststoff" und auf Seiten der Widerspruchsmarke "Kunststoffmaterial, insbesondere magnetisches Kunststoffmaterial, in Form von ... Folien... (sämtlich als Halbfabrikate)" gegenüberstehen.

Außerdem ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mangels entgegenstehender Anhaltspunkte als normal einzustufen. Dies gilt auch für den in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstabenanteil. Zwar ist die Widerspruchsmarke vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes angemeldet worden, so dass ihr Buchstabenanteil gegenüber einer jüngeren, ebenfalls vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten, Buchstabenmarke keinen Schutz begründen könnte (vgl. BPatG

GRUR 96, 414 - ICPI). Hier jedoch ist die angegriffene Marke erst nach diesem Datum und damit zu einem Zeitpunkt angemeldet worden, zu dem das in § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG vorgesehene abstrakte Freihaltungsbedürfnis an Buchstaben nicht mehr bestand. Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof in zwei jüngeren Entscheidungen ausdrücklich festgestellt, dass Buchstabenmarken im Normalfall keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche aufweisen und ihnen daher nicht per se eine schwächere Kennzeichnungskraft zuerkannt werden darf (BGH GRUR 2002, 626 - IMS; 2002, 1067 - DKV/OKV).

Dennoch hält die jüngere Marke den danach erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Zwar weisen die Marken gewisse Annäherungen zueinander auf, insbesondere stimmen die Buchstabenfolgen "MM" überein, in ihrer Gesamtheit lassen sich "MM System" und "MMS" jedoch klanglich und schriftbildlich ohne Weiteres voneinander unterscheiden. Eine Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck würde daher voraussetzen, dass sowohl der Gesamteindruck der angegriffenen Marke als auch derjenige der Widerspruchsmarke jeweils von der Buchstabenfolge "MM" geprägt werden, so dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Althammer/Ströbele/Klaska, a.a.O., § 9 Rdn. 175 m.w.N.).

Dies ist nach Auffassung des Senats jedenfalls bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall. Der Buchstabenfolge "MM" kommt darin keine so eigenständig kennzeichnende und insgesamt dominierende Bedeutung zu, dass allein in ihr unter Vernachlässigung des weiteren Buchstabens "S" der Schwerpunkt des Gesamtzeichens gesehen werden könnte. Trotz der durch die Unterteilung der Widerspruchsmarke in zwei Zeilen bedingten optischen Trennung des letzten Buchstabens wird der an mehrzeilige Kennzeichnungen gewöhnte Verkehr die Widerspruchsmarke vollständig mit "MMS" benennen. Hierfür spricht schon, dass die gesamte Buchstabenfolge mit insgesamt nur drei Elementen noch sehr kurz ist. Auch neigt der Verkehr bei reinen Buchstabenmarken erfahrungsgemäß nicht zur

Verkürzung, sondern ist bemüht, sie möglichst exakt wiederzugeben. Denn Abweichungen in nur einem Element, vor allem Weglassungen, würden bei diesen Kennzeichnungen letztlich zu einer völlig anderen Bezeichnung und damit zu fehlerhaften Zuordnungen führen (z.B. "BM" statt "BMW", "IB" statt "IBM", "AE" statt "AEG" usw.).

Es besteht auch keine assoziative Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Für eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens bestehen weder Anhaltspunkte, wie etwa eine Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil "MM", noch sind solche vorgetragen.

Es bestehen schließlich auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die jüngere Marke als ausgeschriebene Variante der Widerspruchsmarke ansieht. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine solche "Markenverlängerung" entsprechend den umgekehrten Fällen der sogenannten Markenstraffung bzw. -modernisierung als Unterfall der assoziativen Verwechslungsgefahr anzusehen ist, so dass größte Zurückhaltung bei der Annahme derartiger weiterer Fälle der Verwechslungsgefahr angebracht ist (vgl. insoweit zur Markenstraffung: Althammer/Ströbele/Klaka, a.a.O., Rdn. 230, 231). Jedenfalls hat der Verkehr nach Auffassung des Senats nicht wirklich Anlaß, in der jüngeren Marke "MM SYSTEM" eine ausgeschriebene Variante der Widerspruchsmarke zu sehen. Eine ausgeschriebene Variante könnte nur dann vorliegen, wenn auch die Buchstaben "MM" und nicht nur ausgerechnet das letzte Element "S" durch Worte ersetzt worden wären. Außerdem spricht die Firma der Widersprechenden "Münchner Magnet Service" eher dafür, dass dies die ausgeschriebene Variante der Buchstabenfolge "MMS" sein soll.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI

Abb. 1



Abb. 2

