



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 183/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 67 102

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk am 25. Mai 2004

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

Vision of Tolerance

für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 19, 24, 25, 41 und 42, darunter auch für

„Papier, Pappe, (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe (Karton) und Kunststoff, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien“,

ist – beschränkt auf diese Waren - Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 716 366

Vision,

die für die Waren

„Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer in Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz bestehender Identität der durch die Marken erfaßten Waren sei eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Die in Frage stehenden Marken seien ohne weiteres unähnlich. Die angegriffene Marke enthalte zwar das mit der älteren Marke identische Schlagwort „Vision“. Erstere werde jedoch von diesem Element aufgrund der ihm eigenen Kennzeichnungsschwäche, die sich aus der mangelnden Unterscheidungskraft des Wortes „Vision“ ergebe, nicht geprägt. Als prägend sei vielmehr das Wort „Tolerance“ anzusehen. Daher würden die Marken weder miteinander verwechselt noch im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr gedanklich in Verbindung gebracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. sogar teilweisen Identität der beiderseitigen Waren erforderliche große Markenabstand sei nicht eingehalten. „Vision“ sei in Bezug auf Papierwaren und Verpackungsmaterialien nicht als beschreibend anzusehen und daher normal kennzeichnungskräftig. Der identische Bestandteil „Vision“ trete in der jüngeren Marke prägend hervor, während der Bestandteil „Tolerance“ vom Verkehr als reiner Zusatz oder nähere Spezifikation des vorangestellten Wortes „Vision“ angesehen werde. Im Bereich der Papier- und Pappwaren seien zudem Serienzeichen häufig anzutreffen, weshalb die angegriffene Marke auch unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr zu löschen sei.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke 399 67 102.1 „Vision of Tolerance“ aus dem Register für die Warenklassen „Papier, Pappe, Karton und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten, Verpackungsmaterial aus Papier, Pappe (Karton) und Kunststoff, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien“ zu löschen.

Die Markeninhaber haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Der Widerspruch hat keinen Erfolg, weil die für die begehrte Löschung nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderliche Verwechslungsgefahr nicht besteht.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann eine Marke gelöscht werden, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 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 älte-

ren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH, GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly, m.w.N.; GRUR 2004, 239 - DONLINE).

Vorliegend sind die Warenangaben der für die Beteiligten eingetragenen Marken im Hinblick auf „Papier, Pappe, Karton, Papier- und Pappwaren“ zwar identisch. Im Hinblick auf die für die jüngere Marke beanspruchten Waren „Verpackungsmaterial“, soweit es nicht aus Papier oder Pappe, sondern aus Kunststoff besteht, besteht jedenfalls große Ähnlichkeit, weil insoweit aus der maßgeblichen Sicht der angesprochenen Verkehrskreise wegen gleichartiger Verwendungsmöglichkeiten dieser Waren Substituierbarkeit besteht.

Der zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderliche deutliche Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen „Vision“ bzw. „Vision of Tolerance“ wird aber eingehalten, selbst wenn nicht nur eine schwache, sondern eine normale Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens für die beanspruchten Waren angenommen wird (vgl. auch BPatGE 43, 77, 84 ff – VISION).

Für die Verwechslungsgefahr bei mehrteiligen Marken und der Identität nur eines Elementes ist Voraussetzung, dass der identische Bestandteil in dem jüngeren Zeichen eine selbständig kennzeichnende Wirkung hat. Der in der jüngeren Marke auftretende Teil der älteren Marke muss also das gesamte jüngere Zeichen prägen. Bloße Gleichwertigkeit neben anderen Bestandteilen genügt nicht (BGH GRUR 1999, 583 – LORA DI RECOARO; GRUR 2000, 233, 234 – RAUSCH/ELFI RAUCH). Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann aber nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH aaO; GRUR 2000, 883, 885 – PAPPAGALLO).

Nach diesen Grundsätzen kann der Bestandteil „Vision“ für die angegriffene Marke nicht als prägend angesehen werden. Vielmehr tritt er mindestens gleichwertig neben das Wort „Tolerance“. Zwar stellt, worauf die Widersprechende zutreffend hinweist, der Begriff „Vision“ einen Oberbegriff dar, der mit vielfältigsten Zusätzen versehen werden kann. Durch einen solchen Zusatz – wie etwa hier „of Tolerance“- erfährt der Oberbegriff „Vision“ aber eine maßgebliche inhaltliche Konkretisierung auf eine ganz bestimmte und nunmehr ihrerseits eine konkrete Gesamtaussage bildende Begrifflichkeit. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird der Verkehr, auch wenn er nach der Lebenserfahrung im täglichen Sprachgebrauch zu griffigen Verkürzungen längerer Marken neigt, die angegriffene Marke nicht auf das Wort „Vision“ verkürzen, denn dadurch würde eine erhebliche Sinnveränderung eintreten. Durch die Wortkombination der angegriffenen Marke „Vision of Tolerance“ ist vielmehr ein (neuer) Gesamtbegriff entstanden, bei dem für den Verkehr keine Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren (vgl. BGH, GRUR 1998, 932, 944 – MEISTERBRAND; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 403). Vielmehr entnehmen die maßgeblichen deutschsprachigen Verkehrskreise dem Begriff „Vision of Tolerance“ einen von „Vision“ in Alleinstellung deutlich abweichenden Sinngehalt. Der Verkehr versteht die der englischen Sprache entstammenden Worte wegen ihrer auch in der Werbesprache allgemeinen Gebräuchlichkeit. Jedenfalls ist er in der Lage, die zutreffende deutsche Bedeutung aus den gleichartigen englischen Wörtern ableiten. Mangels Ähnlichkeit der Marken scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mithin aus.

Ebenso ist die Gefahr zu verneinen, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG). Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt insbesondere dann in Betracht, wenn die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Inhaber der älteren Marke bereits als Stammwort mehrerer eigener Zeichen verwendet, indem er das – als solches erkennbar bleibende – Stammwort für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abwandelt (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG; GRUR 2002, 544,

547 – BANK 24; BPatG GRUR 2002, 345, 346 – ASTRO BOY/Boy). Diese Voraussetzung ist vorliegend nicht erfüllt. Die Widersprechende hat zwar vorgetragen, sie besitze – was in ihrer Branche üblich sei – eine Reihe von Serienmarken (z.B. Atlas Diamant, Imagedata, Rexan, Tron, Classen). Aus diesem Vorbringen ist aber nicht ersichtlich, dass ihre Serienmarken das Wort „VISION“ als Stammbestandteil enthalten und von der Art ihrer Bildung her der jüngeren Marke entsprechen, wie es etwa bei Vision of Imagedata, Vision of Rexan, Vision of Classen der Fall wäre. Die von der Widersprechenden eingereichten Registerauszüge lassen vielmehr erkennen, dass es bei Papierwarenherstellern üblich ist, den Firmennamen als Stammwort zu verwenden, ergänzt um weitere Bestandteile zur Kennzeichnung der jeweiligen Einzelprodukte (z.B. Zanders Autocopy, Zanders Imaging, Zanders Sinfonie, Zanders Lucid; Schneider expressiv, Schneider Gelion, Schneider View, Schneider Maxx; BERGA FOCUS, BERGA IMAGE, BERGA CREAM, BERGA SPEED usw). Gleiches gilt für die Widersprechende. Sie hat auch keine sonstigen Umstände dargelegt, die den Verkehr veranlassen könnten, die eigenständige Gesamtausage „Vision of Tolerance“ in eine gedankliche Verbindung mit der Widerspruchsmarke zu bringen, die aus dem keineswegs nur einem einzelnen Unternehmen zuzuordnenden Modewort „VISION“ besteht.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Na