



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 84/03

Aktenzeichen

Verkündet am

11. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 713 715

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Schutzerstreckung der international für die Waren

Papier, papier de sécurité (contre la falsification)

am 05.08.1999 veröffentlichten und unter der Nummer IR 713 715 registrierten Wortmarke

DIGISAFE

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bildmarke 395 30 687



eingetragen am 07.11.1995 für die Waren und Dienstleistungen

Papier, Karton und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Kunststoff- und Metallfolien, sowie Druckereierzeugnisse, insbesondere aus vorstehenden Materialien hergestellte und in diese Materialien integrierte, abziehbare, selbstklebende, beschriftbare Etiketten.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 16.01.2003 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die beiden Zeichen unterschieden sich – obwohl die Marken für identische Waren eingetragen sind – bezüglich des Gesamteindrucks, des Sprechrhythmus', der Silbenzahl und des Schriftbilds so stark, dass eine Verwechslungsgefahr – auch unter dem Gesichtspunkt der Abspaltung – zu verneinen sei. Die jüngere Marke bilde einen Gesamtbegriff, bei dem der Wortbeginn im Klangbild prägnant hervortrete. Außerdem besitze „DIGISAFE“ einen von „safe“ abweichenden Sinnanklang. Ein gedankliches In-Verbindung-Bringen der beiden Marken sei zu verneinen, da keinerlei Anhaltspunkte für die Vermutung nahelägen, dass die Widersprechende den Verkehr an Marken mit dem Endbestandteil „safe“ als Herkunftshinweis gewöhnt habe.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, der Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke „safe“ werde im Deutschen mit dem Begriff „Tresor“ gleichgesetzt. Für „Papier“-Waren assoziiere der Verkehr daher mit „Safe/Tresor“ in phantasievoller Weise einen Sicherheitsstandard und damit eine Beschaffenheitsangabe von Papierwaren. Die jüngere Marke sei dagegen eine „Nachahmermarke“, deren Bestandteil „digi“ mit seinem beschreibenden Bedeutungsinhalt praktisch von jedermann sofort verstanden und erkannt werde. Sie

verweist außerdem insbesondere auf zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichts Erster Instanz (25.11.2003 T-286/02 – KIAP MOU/MOU; 04.05.2005 T-22/04 - Westlife/West) nach denen – so die Widersprechende – grundsätzlich dann eine Verwechslungsgefahr anzunehmen sei, wenn eine Widerspruchsmarke aus einem Wort bestehe und dieses Wort bildlich oder klanglich identisch in der angegriffenen Ein-Wort- oder Zwei-Wort-Marke enthalten sei. Der vorliegende Sachverhalt sei deshalb genauso zu entscheiden, da die aus einem einzigen Wort bestehende Widerspruchsmarke „**safe**“ klanglich identisch in der angegriffenen Marke „DIGISAFE“ wiederzufinden sei.

Die Widersprechende beantragt (Bl. 46 d. A.)

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. Januar 2003 aufzuheben und der Marke IR 713 715 den Schutz zu versagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt (Bl. 46 d. A.)

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die sich gegenüberstehenden Zeichen seien nicht verwechselbar, da die Widerspruchsmarke aus einem einsilbigen Wort bestehe, dessen Sinngehalt sich dem Verbraucher unmittelbar erschließe und das daher eine geringe Kennzeichnungskraft aufweise. Im Unterschied hierzu sei die jüngere Marke ein dreisilbiger Begriff, der ein reines Phantasiewort darstelle. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei zu verneinen. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei auszuschließen, da „safe“ als Bestandteil von Marken für Waren der Klasse 16 häufig vertreten sei. Mit Schriftsatz vom 03.05.2005 (Bl. 27 d. A.) hat sie außerdem die Einrede der mangelnden Benutzung gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat die Widersprechende im Termin zur mündlichen Verhandlung am 11.05.2005 eine eidesstattli-

che Versicherung vom 21.06.2004 (Bl. 40 d. A.) und weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet, da die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffenen Marke ist der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland daher nicht zu versagen (§§107, 114 Abs. 3 i.V.m. § 42 MarkenG).

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum keine Verwechslungsgefahr.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise im Laufe des Beschwerdeverfahrens gem. § 43 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 07.11.1995 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 05.08.1999 noch keine fünf Jahre im Register eingetragen gewesen. Der gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG relevante Benutzungszeitraum liegt damit in der Zeit vom 11. Mai 2000 bis zum 11. Mai 2005 als dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Schutzerstreckung.

Die Beurteilung der Glaubhaftmachungsunterlagen hat verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannungen zu erfolgen, eine volle Überzeugung des Gerichts ist hierbei nicht erforderlich, vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (Ströbele/ Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 43 Rn. 66). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen Benutzungshandlungen objektiv nach Art, Umfang und Dauer einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr entsprechen (Ströbele/ Hacker, a.a.O., § 26 Rn. 9 - 11). Die Widersprechende hat die Benutzung für „Papier“ und „Etiketten“ insgesamt ausreichend glaubhaft gemacht, zum einen durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters vom 21.06.2004. Zum anderen hat sie vier Rechnungen und einen Lieferschein über „**safe**“-Produkte nebst Firmenbrochüren (Bl. 38/39 d. A.) vorgelegt, das Original einer „Safe“-Card (Bl. 41 d. A.) beigelegt und einen mit „safe“-IT für die Firma Quelle erstellten Überweisungsträger (Bl. 36 d. A.) zu den Akten gereicht.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rsp; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion).

Vorliegend stehen sich aufgrund der erforderlichen Glaubhaftmachung die Waren „Papier, Etiketten“ und „Papier, papier de sécurité (contre la falsification)“ gegenüber, die identisch sind. Der Begriff „Papier“ stellt einen Oberbegriff zu dem im Warenverzeichnis der jüngeren Marke angegebenen „Sicherheitspapier“ bzw. „gegen Fälschungen geschütztes Papier“ dar. Die jüngere angegriffene Marke muss daher einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird allgemein durch Beurteilung aller relevanten Umstände, insbesondere Eigenschaften der Marke, Marktanteil, Intensität, geografische Ausdehnung, Dauer der Benutzung, Werbeaufwand (BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder) vorgenommen. Hier sind weder Anzeichen für eine Steigerung durch intensive Benutzung erkennbar, allerdings liegt auch die von der Markeninhaberin geltend gemachte Schwächung durch eine Benutzung als beschreibende Angabe nicht vor.

Die Widerspruchsmarke ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich darauf beschränkt, dass unterschiedliche Buchstaben des Wortes „safe“ in unterschiedlichen Schrifttypen dargestellt sind. Dies entspricht einer werbeüblichen Gestaltung und kann daher keinen erweiterten Schutzbereich begründen. Der Wortbestandteil „safe“ ist ein Begriff, der der englischen Sprache entstammt und dort als Substantiv „Safe, Panzerschrank, Tresor“, als Adjektiv „sicher, in Sicherheit, unverletzt“ bedeutet (Collins, Globalwörterbuch Englisch, Band I, S. 1137). Dieses Wort ist im Deutschen als Synonym für „feuerfester Geldschrank“ gebräuchlich (Wahrig, Universalwörterbuch Rechtschreibung, 2002, S. 922), wird jedoch auch als „sicher“ verstanden (z.B. „safer sex“, a.a.O.). Bezogen auf Papierwaren verbinden die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff „safe“ keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt. „Sicher“ im Zusammenhang mit Papier ist mehrdeutig und könnte so unterschiedliche Bedeutungen wie „verlässlich beschreibbar“ oder „unzerreißbar“ oder „gegen Fälschungen geschützt“ haben. Die Marke „**safe**“ ist daher uneingeschränkt geeignet, zur Unterscheidung von Papierwaren eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Es ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke auszugehen. Aufgrund der festge-

stellten Warenidentität und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bleibt es beim Erfordernis eines großen Abstandes zwischen den sich gegenüberstehenden Marken. Dieser große Zeichenabstand ist im vorliegenden Fall eingehalten.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngesamt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen, d. h. er achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten, sondern nimmt die Marken als Ganzes wahr (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Auszugehen ist weiter von dem Grundsatz, dass sich der Verkehr bei einer aus Wortbestandteilen und grafischen Elementen zusammengesetzten Marke in der Regel an den Wortelementen als der einfachsten Form der Benennung orientiert (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud). Die Widerspruchsmarke „safe“ ist eine Wort-/Bildmarke, deren Bildanteil sich allerdings darin erschöpft, dass innerhalb des Wortes ein Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben stattfindet und die Schriftart gewechselt wird. Eine derartige graphische Gestaltung ist werbeüblich und kann allein keine sichere Zuordnung der zugehörigen Ware zu einem bestimmten Herkunftsbetrieb gewährleisten. Es stehen sich deshalb die Zeichen „safe“ und „digisafe“ gegenüber. Aufgrund der höheren Silbenzahl und der größeren Wortlänge der jüngeren Marke ist die Sprachmelodie und das Schriftbild der beiden Marken so unterschiedlich, dass weder eine unmittelbare klangliche noch eine unmittelbare schriftbildliche oder begriffliche Verwechslung anzunehmen ist. Da Unterschiede am Wortanfang vom Verkehr regelmäßig besonders wahrgenommen werden (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV), rufen die beiden zusätzlichen Silben am Wortbeginn der jüngeren

Marke „digisafe“ beim Verkehr einen anderen Gesamteindruck hervor als die Marke „safe“.

Es sind auch keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, weshalb der Verkehr den relativ kurzen Gesamtbegriff „digisafe“ nach prägenden Einzelementen durchsuchen sollte. Die „Prägetheorie“ des Bundesgerichtshofs wird deshalb in der Regel nicht auf Einwortmarken angewendet (BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max). Im vorliegenden Fall fügen sich die beiden Bestandteile zu einem geschlossenen, zusammengehörend wirkenden Phantasiewort zusammen. Aber auch wenn man im vorliegenden Fall zugunsten der Widersprechenden annähme, der Verkehr erkenne in „digisafe“ eine aus den beiden Bestandteilen „digi“ und „safe“ zusammengesetzte Kombinationsmarke, ließe sich daraus keine unmittelbare Verwechslungsgefahr der beiden Marken „digisafe“ und „safe“ ableiten. Diese könnte nur dann bejaht werden, wenn der Bestandteil „digi“ in einer solchen Weise gegenüber dem Bestandteil „safe“ zurückträte, dass er vernachlässigt werden kann (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 843, 844 – Rn. 13 - MATRATZEN). Dies ist hier nicht der Fall. Der Bestandteil „digi ...“ ist eine Abkürzung für „digital“. Im technischen Wortschatz weist „digital“ auf eine schrittweise veränderbare Größe hin (im Unterschied zum Begriff „analog“, der auf eine kontinuierlich veränderbare Größe verweist; vgl. A. Böge, Vieweg Taschenlexikon Technik, 3. Auflage). In der deutschen Sprache ist „digi“ im Sinn von „digital“ als Präfix im Zusammenhang mit Elektronik, Computer und Fotografie gebräuchlich. In Verbindung mit der Ware „Papier“ weist „digi“ auf Technologien hin, mit deren Hilfe digital vorliegende Daten/ Informationen, insbesondere Bilddateien, auf Papier gebracht werden (A. Leutert, Allgemeine Fachkunde der Drucktechnik, 11. Auflage, S. 86; E. D. Stiebner, Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik, S. 41, 281; H. Kipphan, Handbuch der Printmedien, S. 1220). Der zweite Wortbestandteil „safe“ entstammt – wie oben dargelegt – der englischen Sprache, bedeutet dort „sicher“ und wird auch im Deutschen in einer solchen Weise verstanden. Die Prägung der Marke durch einen ihrer Bestandteile würde voraussetzen, dass für den Verkehr ein Bestandteil gegenüber dem anderen aufgrund seines komplett beschreibenden Anklangs in den Hintergrund tritt. In Bezug auf die Ware „Papier“ kommt aber weder dem Be-

standteil „digi“ noch dem Bestandteil „safe“ ein unmittelbar beschreibender Sinngehalt oder eine sonstige hervorstechende Bedeutung zu, so dass eine „Prägung“ der Marke durch einen der beiden Bestandteile zu verneinen ist. Die Einwortmarke „digisafe“ hat außerdem einen gefälligen Sprechrhythmus und ist so kurz, dass der Verkehr nicht dazu neigen wird sie weiter zu verkürzen. Der Widerspruchsmarke „safe“ steht also die unverkürzte Einwortmarke „digisafe“ gegenüber, zwischen denen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht.

Der Senat weicht im hier zu entscheidenden Verfahren nicht von der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ab. Dieser prüft – nach wie vor –, ob bei zwei Marken, von denen die jüngere das Markenwort der älteren gänzlich in sich aufnimmt und lediglich um einen weiteren Begriff ergänzt, das „gemeinsame“ Element im maßgeblichen Gesamteindruck so dominiert, dass dann die Gefahr von Verwechslungen anzunehmen ist. Die beiden Entscheidungen des Europäischen Gerichts Erster Instanz, auf die die Widersprechende ihre Rechtsmeinung stützt (Verfahren vom 25.11.2003 T-286/02 - KIAP MOU/MOU und vom 04.05.2005 T-22/04 - Westlife/West) führen zu keiner anderen Beurteilung. Die dort vertretene Ansicht der Zweiten Kammer des Gerichts Erster Instanz, dass zwei Marken „regelmäßig als ähnlich anzusehen sind“ (a.a.O., Rn. 37 - Westlife/West), „wenn eines von zwei Wörtern, aus denen eine Wortmarke besteht, bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Wortmarke besteht, und wenn diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, ...“, bezieht sich auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu MATRATZEN (EuGH GRUR Int. 2004, 843 ff. - MATRATZEN) und schlussfolgert, dass bei derartigen Konstellationen „regelmäßig“ die Verwechslungsgefahr anzunehmen sei. Der Europäische Gerichtshof (a.a.O., Rn. 32 u. 33) hat allerdings unter Hinweis auf die zugrundeliegende Entscheidung der Vierten Kammer des Gerichts Erster Instanz ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht bedeute, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit der anderen Marke, sondern vielmehr die Marken als Ganzes mitein-

ander zu vergleichen seien. Die Vierte Kammer hat deshalb in ihrer Entscheidung auch ausdrücklich festgestellt (EuG GRUR Int. 2003, 243, 244 – Rn. 31 - MATRATZEN), dass im von ihr zu entscheidenden Fall das Wort „MATRATZEN“ zwar die Wortmarke der älteren Marke und zugleich ein Bestandteil des Zeichens sei, aus dem die jüngere Marke bestehe. Diese Feststellung genüge allein jedoch nicht für die Annahme, dass die beiden fraglichen Marken, „die im Verhältnis zueinander jeweils als Ganzes zu betrachten sind, auch einander ähnlich sind“ (a.a.O., Rn. 31). Zur Verwechslungsgefahr kommt die Vierte Kammer nur deshalb, weil sie davon ausgeht, dass das dominierende, d. h. prägende, Element der jüngeren Wort-/Bildmarke der Bestandteil „MATRATZEN“ ist, und sich deshalb „MATRATZEN“ und „MATRATZEN“ gegenüberstanden.

Im Ergebnis scheidet auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zum einen handelt es sich bei „digi“ nicht um das Firmenschlagwort der Markeninhaberin. Zum anderen besteht auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24). Für eine solche Art der Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, gibt es keine Anhaltspunkte. Diese Art der Verwechslungsgefahr kann nur dann angenommen werden, wenn die Vergleichszeichen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuordnet. Dieses setzt voraus, dass der Verkehr die als unterschiedlich erkannten Marken gleichwohl verwechselt, weil er sie beide einer Markenserie der Widersprechenden zuordnet (BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCH-MAX/Max). Die Widersprechende hat das Publikum aber nicht an eine Markenserie mit „....safe“ gewöhnt. Im Markenregister sind mit Leitklasse 16 noch 15 weitere Marken mit dem Bestandteil „safe“ eingetragen, von denen keine einzige der Widersprechenden gehört. Sie verfügt über weitere Marken, die allerdings

nicht mit „safe“ gebildet werden, sondern u. a. „printplus“, „Office-Print-Logistik“, „docuflow“ und „docutool“ heissen (s. von der Widersprechenden vorgelegte Broschüre, Bl. 38 d. A.). Das Vorliegen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr scheidet daher ebenfalls aus.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund des deutlichen Zeichenabstands zu verneinen war.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI