



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 171/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. September 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 37 205

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Fink

beschlossen:

1. Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2001 und 10. April 2003 werden aufgehoben.
2. Die Löschung der Marke 397 37 205 wird angeordnet für die Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild, nämlich Fotokopiergeräte, Telekopierer und Laserdrucker sowie Ersatzteile und Komponenten für diese; Büroausstattungsgegenstände, nämlich Fotokopiergeräte, Fernkopierer, Laserdrucker sowie Ersatzteile, Komponenten“.

Gründe

I.

Gegen die Wortmarke 397 37 205

XENAX

die für die Waren

„chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische Zwecke, insbesondere für Elektrophotographie und Reprographie, Toner und Developer (Entwickler); Farben, Tinten, Firnisse, Lacke, Metalle in Pulverform zur Verwendung in der Elektrophotographie und Reprographie; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild, insbesondere Photokopiergeräte, Telekopierer und Laserdrucker, sowie Ersatzteile und Komponenten für diese; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien (soweit in Klasse 16 enthalten), Druckereierzeugnisse, Photokopien, Schreibwaren, Schreibmaschinen, Büroartikel und Büroausstattungsgegenstände, nämlich Photokopiergeräte, Fernkopierer, Laserdrucker, sowie Ersatzteile, Komponenten und Verbrauchsmaterialien, nämlich Toner, Developer (Entwickler), Tinten“

der Klassen 1, 2, 9 und 16 eingetragen ist, ist uneingeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 242 733

Xenar

die für die Waren

„optische, photographische, physikalische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Apparateteile, chemische Produkte für photographische Zwecke, Belichtungsmesser, photographische Papiere, Trockenplatten“

eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zu deren Nachweis hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters vom 12. April 1999, Verpackungsbeispiele für Aufnahmeobjektive mit der Marke „XENAR“ nebst Lieferschein- und Rechnungsbeispielen hierfür und für Robot Recorder Tele-XENAR-Objektive vorgelegt. Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts ist davon ausgegangen, dass die Benutzung für Foto-Objektive nachgewiesen sei. Sie hat den Widerspruch mit Beschluss vom 15. Mai 2001 mangels Ähnlichkeit der Vergleichswaren auf Grund deren unterschiedlichen Zweckbestimmung zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung blieb erfolglos. Der Erinnerungsbeschluss vom 10. April 2003 ist darauf gestützt, dass die Widersprechende die Benutzung nicht ausreichend glaubhaft gemacht habe. Der Nachweis der Form der Benutzung entspreche nicht den Anforderungen, da die beigefügten Verpackungsmuster das Wort „Xenar“ nicht in markenmäßiger Form aufwiesen.

Die Widersprechende hat gegen die Zurückweisung Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, die vorgelegten Benutzungsbelege seien ausreichend gewesen. Weiterhin rügt sie, dass sich die Markenstelle nicht ausreichend mit der Frage der Warenähnlichkeit befasst habe. Weder Fotokopiergeräte noch Telekopierer und Laserdrucker kämen ohne „Objektive“ („Optiken“) aus, selbst wenn sie als Lesegeräte, Scanner oder Abtaster bezeichnet werden. Richtigerweise hätte deshalb festgestellt werden müssen, dass jedenfalls die Waren der Widerspruchsmarke „optische, fotografische (= lichtbildnerische), physikalische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Apparateteile“ als Ersatzteile und Komponenten für die Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild identische Waren seien.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende und Beschwerdeführerin ihren Widerspruch auf „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild, nämlich Fotokopiergeräte, Telekopierer und Laserdrucker

sowie Ersatzteile und Komponenten für diese; Büroausrüstungsgegenstände, nämlich Fotokopiergeräte, Fernkopierer, Laserdrucker sowie Ersatzteile, Komponenten“ beschränkt und beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Mai 2001 und vom 10. April 2003 aufzuheben und die Löschung der Marke 397 37 205 anzuordnen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat zunächst weiterhin die Auffassung vertreten, dass die Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung nicht ausreichen. Die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegte eidesstattliche Versicherung leide an formellen und inhaltlichen Mängeln. Auch zeigten die dort vorgelegten Rechnungs- und Bestellunterlagen keine markenmäßige Benutzung, sondern lediglich eine Verwendung von „Xenar“ im Fließtext. Die Wiedergabe auf den Verpackungen sei so unscheinbar, dass sie nicht mehr herkunftshinweisend sei. Darüber hinaus bestehe auch keine Ähnlichkeit zwischen den unter der jüngeren Marke eingetragenen Waren in den Klassen 1, 2 und 9 und den hier einzig vorgelegten speziellen Objektiven als Apparateteil eines optischen Apparats. Des weiteren hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren ausdrücklich die Nichtbenutzungseinrede auf den in § 43 Abs 1 S 2 MarkenG genannten Zeitraum erstreckt.

Die Widersprechende hat daraufhin eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres früheren Verkaufs- und jetzigen Leiters für das Produktmanagement vom 9. Februar 2005 sowie zusätzliche Unterlagen für die Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt. Sie ist der Auffassung, dass damit der Nachweis der

rechtserhaltenden Benutzung in ausreichender Weise erbracht sei, insbesondere reiche die von der Widersprechenden über ihre Homepage ermöglichte Abwicklung von Angebot und Verkauf der Waren über das Internet bzw die Bewerbung der Ware im Internet aus.

Die Markeninhaberin hat hierzu schriftsätzlich die Auffassung vertreten, dass auch diese Unterlagen nicht ausreichend seien, in der mündlichen Verhandlung aber erklärt, dass von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für Teleobjektive ausgegangen werden müsse.

II.

Die zulässige Beschwerde ist im Umfang des nunmehr eingeschränkten Widerspruchs begründet. Foto-Objektive, für die die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat, und die mit dem Warenverzeichnis der Markeninhaberin noch beanspruchten Waren sind ähnlich. Angesichts der schriftbildlichen Nähe, die die jüngere Marke zur Widerspruchsmarke aufweist, besteht Verwechslungsgefahr, weshalb die Löschung der Marke „XENAX“ im beantragten Umfang anzuordnen ist (§§ 9 Abs 1 Nr 2 43 Abs 2 S 1 MarkenG).

1. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff - Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl zB GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Daher kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren

Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int 1998, 875, 876 f - Canon; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; MarkenR 2001, 311 ff - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 - BANK 24; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV).

2. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise und ausdrücklich nach § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 17. Februar 1920 eingetragen und war damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 30. Oktober 1997 seit mehr als fünf Jahren registriert (§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG). Damit ergeben sich als relevante Benutzungszeiträume die Zeit vom 30. Oktober 1992 bis zum 30. Oktober 1997 und die Zeit vom 28. September 2000 bis zum 28. September 2005, dem Datum der Entscheidung.
 - a) Eine ernsthafte Benutzung einer Marke im Inland iSv § 26 MarkenG liegt vor, wenn sie im Rahmen einer normalen wirtschaftlichen Betätigung eingesetzt wird, dh durch Handlungen, die nach einem objektiven Maßstab verkehrszüblich und wirtschaftlich angebracht sind. Hierbei hat die Beurteilung der Glaubhaftmachung verfahrensorientiert und ohne erfahrungswidrige Überspannung zu erfolgen. Allerdings muss sich die Widersprechende Mängel der Glaubhaftmachung zurechnen lassen. Dies gilt auch für solche Angaben, die zwar gewisse Ansatzpunkte für eine Benutzung enthalten, infolge ihrer Unstimmigkeit oder Lückenhaftigkeit aber noch Zweifel offen lassen, die ausschließlich zu Lasten der Widersprechenden gehen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl 2003, § 43, Rn 66). Glaubhaft zu machen sind alle maßgeblichen Umstände für eine ernsthafte Benutzung nach Art, Zeit, Ort und Umfang, wobei alle Glaubhaftmachungsmittel in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind (Ströbele/Hacker aaO, Rn 81; 84). Die rechtserhaltende Benutzung ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis iSv § 288 ZPO oder einem Zugestehen

gemäß § 138 Abs 3 ZPO nicht zugänglich ist. Daher sind trotz der Erklärung der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung, dass für Teleobjektive von einer rechtserhaltenden Benutzung auszugehen sei, deren Voraussetzungen zu prüfen (vgl BGH GRUR 2000, 886 f - Bayer/BeiChem).

- b) Nach den oben genannten Voraussetzungen, die der Abgrenzung zu bloßen Scheinhandlungen dienen (vgl Ströbele/Hacker aaO Rn 9 zu § 26), ist für den Zeitraum 30. Oktober 1992 bis 30. Oktober 1997 die rechtserhaltende Benutzung für Foto-Objektive ausreichend glaubhaft gemacht. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin ist der Umstand, dass die eidesstattliche Versicherung vom 12. April 1999 nicht unter Bezugnahme auf die Kenntnis der Bedeutung einer solchen Versicherung und der Strafbarkeit einer falschen Versicherung an Eides Statt abgegeben worden ist, kein formeller Fehler, der die Wirksamkeit der Versicherung berührt (Ströbele/Hacker aaO Rn 97 zu § 43 mwN, siehe auch BPatG Beschluss vom 18. Januar 2005, 27 W (pat) 282/03). Allenfalls kann insoweit der Beweiswert geschmälert sein (BPatGE 30, 101 ff, 105). Dies ist hier aber nicht der Fall, da keine Gründe vorliegen, an der inhaltlichen Richtigkeit der Aussage zu zweifeln. Die Versicherung stammt vom damaligen Vertriebsleiter der Widersprechenden. Dessen Unterschrift ist zwar nicht ohne weiteres leserlich, was aber die Wirksamkeit nicht berührt. Denn auf Grund der Angaben über die Tätigkeit sowie die Anschrift ist eine Identifizierung ohne weiteres möglich. Inhaltlich ist der Versicherung zu entnehmen, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke „insbesondere“ mit Objektiven „für professionelle/industrielle Einsatzgebiete“ erfolgt sei und in diesem Bereich Umsätze von mehr als ... DM jährlich, dh seit 1993 (Beginn seiner Tätigkeit) bis 1997 gemacht worden seien. Im Jahr 1998 habe der Umsatz mehr als ... DM betragen. Bezüglich der Art der Benutzung wird auf die „beigefügten Prospekte mit Abbildungen von Objektiven“ verwiesen. Die Glaubhaftmachungsunterlagen betreffen jeweils Tele-Objektive für den professionellen Einsatz. Zusätzlich werden beispielhaft Lieferschein-Rechnungen und Ver-

packungen vorgelegt. Den Lieferschein-Rechnungen kann entnommen werden, dass im Einzelfall nicht nur unerhebliche Umsätze auch im Inland erzielt worden sind. Die funktionsgemäße Benutzung der Marke „Xenar“ ergibt sich aus den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Beschreibungen der Objektive „APO Tele-Xenar HM“ und „Tele-Arton“ aus dem Jahr 1996, so dass für den Zeitraum 30. Oktober 1992 bis 30. Oktober 1997 die rechtserhaltende Benutzung ausreichend glaubhaft gemacht ist. Insoweit kann dahinstehen, ob durch die Aufkleber auf den im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt vorgelegten Verpackungen die Marke funktionsgemäß benutzt worden ist.

- c) Ebenfalls hinreichend glaubhaft gemacht ist die Benutzung der Marke für Tele-Objektive in der Zeit vom 28. September 2000 bis 28. September 2005. Mit Schriftsatz vom 29. März 2005 hat die Widersprechende weitere Benutzungsunterlagen eingereicht. Die Abbildungen auf den Preislisten für die Jahre 2001, 2003 und 2005 lassen zwar die Marke Xenar nicht erkennen. Lediglich im Fließtext auf den jeweiligen Seiten 2 steht „Tele-Xenar 2,2/70“. Eine funktionsgemäße Benutzung ist aber in ausreichender Weise (vgl BPatGE 43, 77 ff – Vision) aus dem Internet-Auftritt ersichtlich, aus dem sich die Verwendung der Marke auf der Ware deutlich ergibt, so wie sie in der eidesstattlichen Versicherung vom 9. Februar 2005 beschrieben ist. Gleiches ergibt sich ebenso im Übrigen aus dem Fotoabzug, von dem auf Grund seiner Bestimmung für das Widerspruchsverfahren unterstellt werden kann, dass er aus dem Jahr 2005 stammt. In dieser eidesstattlichen Versicherung werden weiterhin Umsätze für die Jahre 2000, 2002, 2003 und 2004 von jährlich mindestens ... € sowie für 2001 von über ... € angegeben. Insoweit rügt die Markeninhaberin zwar zu Recht, dass sich aus der Versicherung nicht ergibt, wo diese Umsätze erzielt wurden und welcher Anteil des jeweiligen Umsatzes sich auf die XENAR-Objektive bezieht. Ausweislich der Anlage III betätigt sich die Widersprechende nämlich auch auf dem Gebiet Industrie-OEM, liefert also Geräte-Komponenten, die

sämtlich keine Foto-Objektive sind oder enthalten. Dies ist aber nicht entscheidend, denn die Gesamtumstände zeigen, dass bei der Marke Xenar keine Scheinbenutzung vorliegt: die hochpreisigen Xenar-Objektive sind seit 1991 auf dem deutschen Markt. Sie werden – wie die Internetrecherche zeigt – zB zusammen mit Rolleikameras verkauft, es existieren bis in das laufende Jahr 2005 Preislisten und sie werden im Internet intensiv beworben. Weiterhin lässt die Widersprechende aufwändige Prospekte in beachtlicher Auflage herstellen.

Dies zeigt in der Gesamtschau, dass die Marke Xenar von 1991 bis zum heutigen Zeitpunkt für Tele-Objektive dauerhaft und wirtschaftlich angemessen benutzt wird. Auf den weiter vorgetragenen Umstand, dass die Produkte der Widersprechenden auch via Internet/eMail bezogen werden können, kommt es daher nicht an, ebenso wenig wie auf die Benutzung der Marke „Xenar“ für die sog CCTV-Objektive, denn auch insoweit handelt es sich ebenfalls um Kameraobjektive.

- d) Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin stellen die Bezeichnungen „APO-TELE-XENAR“, „APO-TELE-XENAR HM“ und „TELE-XENAR“ keine abweichende Benutzung der Marke dar. Vielmehr handelt es sich bei den jeweiligen Zusätzen erkennbar um rein sachbeschreibende Hinweise auf Eigenschaften der Objektive, in denen die angesprochenen fachlich interessierten Verkehrskreise keine Herkunftskennzeichnung sehen und die daher den kennzeichnenden Charakter der Marke „XENAR“ nicht verändern (vgl Ströbele/Hacker aaO Rn 144 zu § 26). „APO“ bedeutet, dass das Objektiv sämtliche Farbfehler korrigiert (Apochromat, vgl www.fotoinsel.de/-HintergrundwissenA-F/htm). „Tele“ beschreibt die Objektiv-Gattung. Die Abkürzung „HM“ stellt die Qualitätsangabe „high modulation“ für eine besondere Leistungsfähigkeit im Kontrastübergang des Objektivs dar.

- e) Die nachgewiesene Benutzung bezieht sich aber nur auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „optische, photographische Instrumente und Geräte sowie Apparateile“.

Tele-Objektive sind „Foto-Objektive“ und damit Bauelemente von Fotoapparaten oder deren notwendiges Zubehör. Es handelt sich um Geräte der Feinwerktechnik (vgl Krause, Gerätekonstruktion in Feinwerktechnik und Elektronik, 3. Aufl 2000, S 468 ff), um optische Linsensysteme, die der Abbildung von Gegenständen in der Kamera auf dem Film dienen (vgl Lothert, Lexikon der Kamerabegriffe 1988, S 135). Objektive sind dementsprechend weder nach der Fachsprache noch nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Apparate, sondern – als einzeln angebotene Wechselobjektive – Instrumente oder Geräte oder aber eingebaut in einen Fotoapparat Apparateile. Dementsprechend sind die Tele-Objektive nur unter die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriffe „optische, photographische Instrumente und Geräte sowie Apparateile“ zu subsumieren (Fezer, Komm MarkenG 3. Aufl, § 26 Rn 56, 58; Ingerl/Rohnke, Komm MarkenG 2. Aufl, § 26 Rn 82; vgl Ströbele/Hacker aaO, § 26 Rn 197 ff). Die Frage, ob auch Optiken für Kopiergeräte, Faxgeräte oder Laserdrucker unter diesen Oberbegriff wegen der Teilhabe des Warenverzeichnisses der Marke an der technischen Fortentwicklung zu subsumieren wären (vgl Ströbele/Hacker aaO, § 26 Rn 207), kann hier dahinstehen, da die Widersprechende eine Benutzung ihrer Marke für derartige Bauteile nicht behauptet hat. Insbesondere weisen weder die Unterlagen über die Entwicklung eines F-Theta Objektives aus dem Jahr 1990 noch die Laser Printer Objektives aus dem Jahr 1992 Bezüge zur Widerspruchsmarke auf.

- f) Wird eine Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren rechtserhaltend benutzt, im vorliegenden Fall für Teleobjektive, so ist im Kollisionsverfahren die Marke einerseits nicht zwingend auf diese tatsächlich benutzte konkrete Ware beschränkt, andererseits aber auch nicht ohne weiteres der gesamte mit den eingetragenen Oberbegriffen umfasste weite Warenbereich einzu-

beziehen. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechnigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es zwar, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu berücksichtigen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es aber nicht gerechtfertigt, nur deshalb von einem Oberbegriff auszugehen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen weiten Oberbegriff fällt. Nur auf Waren, die nach der Verkehrsauffassung einem im engeren Sinne gleichen Warenbereich angehören, ist die Erstreckung des Schutzes einer für eine Einzelware benutzten Marke im Rahmen der Integrationstheorie in der Rechtsprechung anerkannt (vgl. BGH GRUR 1974, 84 - Trumpp; GRUR 1978, 813 - TIGRESS; GRUR 1990, 39 - Taurus; BPatG GRUR 1980, 54 - MAST REDIPACK). Zum gleichen Warenbereich in diesem Sinn gehören nur Waren, die in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen übereinstimmen. Demnach kann vorliegend auf Grund der bloßen Benutzung der Marke für Tele-Objektive nicht das gesamte vom og Oberbegriff umfasste Warenspektrum einbezogen werden, sondern nur alleine der Abbildung von Gegenständen in der Kamera auf dem Film dienende optische oder photographische Instrumente und Geräte sowie Apparateteile und nicht solche, die wie Reflexionsprismen nur dem Umlenken von Strahlengängen oder nur dem Betrachten dienen wie Okulare oder Fernrohre oder -gläser dienen. Nach den strengen Kriterien der Rechtsprechung (aaO, insbes. BGH-Taurus) sind die letztgenannten Waren und insbesondere die in Kopiergeräten oder Druckern vorhandenen Optiken nicht mit Foto-Objektiven wesensgleich (BGH aaO - Taurus). Zwar haben Kopiergeräte oder Druckerobjektive ebenfalls Objektive (Optiken), über die auf einen filmähnlichen Träger Texte oder Bilder übertragen und abgebildet werden. Bei Kopierern und Druckern samt deren Optiken handelt es sich aber um typische Büroausstattungsgegenstände. Diese sind mit Kameras bzw. deren Objektiven weder von der Funktion noch von der Handhabung her vergleichbar.

Sie werden, was Verkauf oder Beratung und Service anbelangt, in unterschiedlichen Fachbetrieben oder -abteilungen angeboten und sind - was auch die von der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen zeigen - vollkommen unterschiedlich aufgebaut. Nach der Verkehrsauffassung insbesondere der Fachleute, die sich mit Kopiergeräten und Druckern oder Foto-Objektiven befassen, handelt es sich daher insoweit nicht um das gleiche Warengbiet. Auch die Prüfung der Frage, ob die Teilnahme am technischen Fortschritt eine entsprechende Ausdehnung gebietet, führt zu keinem anderen Ergebnis. Denn das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthält mit den Oberbegriffen „optische, photographische, physikalische Apparate, Instrumente und Geräte sowie Apparateteile“ ein sehr weites Spektrum. Das Gebot der Beachtung einer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit erfordert es jedoch nicht, jede mögliche Neuerung als von der Marke umfasst anzusehen. Insbesondere hat die Fotokopie nicht die Fotografie verdrängt, sondern ist hierzu ein Nebengebiet. Die dortigen Optiken stellen, auch wenn die Erfahrungen aus der Kameratechnik genutzt werden, keine Weiterentwicklung von Kamera-Objektiven dar, sondern sind technisch eigenständige Produkte. „Gleiche Waren“ im Sinne der Taurus-Entscheidung des Bundesgerichtshofs sind allerdings alle Foto-Objektive mit anderen Brennweiten, da sich diese vom grundsätzlichen Aufbau, ihrer Funktionsweise und ihrem Einsatzgebiet nicht von Teleobjektiven unterscheiden.

- g) Ein Nachweis für die Benutzung der Waren „chemische Produkte für photographische Zwecke, Belichtungsmesser, photographische Papiere, Trockenplatten“ wurde von der Widersprechenden nicht erbracht, was aber nach der Beschränkung des Widerspruchs keine Auswirkungen hat.
3. Den Foto-Objektiven der Widerspruchsmarke stehen auf Seiten des jüngeren Zeichens die vom Widerspruch noch umfassten Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schrift und Bild, nämlich Fotokopiergeräte, Telekopierer und Laserdrucker sowie Ersatzteile und Komponenten

für diese; Büroausrüstungsgegenstände, nämlich Fotokopiergeräte, Fernkopierer, Laserdrucker sowie Ersatzteile, Komponenten“ gegenüber.

- a) Für die Frage der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs auf alle erheblichen Faktoren abzustellen, die das Verhältnis der Waren zueinander kennzeichnen. Dies sind insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte. Wenn sie in diesen Bereichen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die angesprochenen Verkehrskreise meinen könnten, die einander gegenüber stehenden Waren oder Dienstleistungen würden unter der Qualitätsverantwortlichkeit und Kontrolle desselben Unternehmens oder eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Betrieb hergestellt, vertrieben oder erbracht, besteht eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 ff - Canon; BGH WRP 2004, 357 ff - GeDIOS; GRUR 1999, 731 ff Canon II; GRUR 1999, 586 ff - White Lion; Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl 2003, Rn 56 ff zu § 9).

- b) Die einander gegenüberstehenden Waren sind als miteinander ähnlich anzusehen. Zwar unterscheiden sie sich – wie oben ausgeführt – hinsichtlich ihres jeweiligen Einsatzgebiets und ihres Verwendungszwecks, und können auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines funktionellen Zusammenhangs als einander ergänzende Waren angesehen werden. Auch werden sie regelmäßig nicht auf denselben Wegen vertrieben. Aber es besteht Ähnlichkeit unter dem Gesichtspunkt der oben angesprochenen Qualitätskontrolle und der gemeinsamen betrieblichen Herkunft. Zwar bieten Objektivhersteller wie beispielsweise Soligor, Tokina oder Tamron nach der Recherche des Senats keine Fotokopiergeräte, Telekopierer oder Laserdrucker sowie Ersatzteile und Komponenten hierfür an. Dies gilt auch für die Kamera- und Objektivher-

steller Leica oder Sigmar. Andere bedeutende Hersteller wie zB Canon, Ricoh, KonicaMinolta produzieren aber nicht nur Objektive für Fotoapparate oder Fotoapparate selbst. Sie stellen auch Kopiergeräte und Drucker sowie deren Zubehör her, was die Markeninhaberin bestritten hat. Diese Tatsache ergibt sich aus den den Beteiligten übermittelten Rechercheunterlagen. So wird auf der Google-Seite für Canon-Toner mehrfach Bezug genommen auf die Canon-Kopierer der FC/PC-Serie (vgl Links zu <http://www.printer-care.de/> oder shopping.lycos.de), für die Firma R... ebenfalls auf der Seite für R...-Tinte auf deren Faxgeräte (www.perl.de), die Kopiererserie Alfico (www.computeruniverse.net) und die Drucker (www.zednet.de). Für Konica-Minolta sind beispielsweise zehn Treffer für Kopiergeräte enthalten. Auch das Bundespatentgericht ist mit diesen Geräten ausgestattet. Im Bereich der hier relevanten Waren, in dem es wesentlich auf die originalgetreue optische Übertragung von Vorlagen ankommt, greifen die Hersteller auf ihre Erfahrung aus der Produktion bzw. der Entwicklung von Fotoobjektiven zurück. So weist zB die Firma C... für ihre Scanner ausdrücklich auf diesen Zusammenhang hin (vgl. den Canon-Prospekt „Scanner 08). Moderne Kopiergeräte - wie zB die des Gerichts - arbeiten ebenfalls mit Scan-Technik. Den Zusammenhang mit der auf dem Know-how aus der Objektivtechnik aufbauenden Entwicklung der Technik für Kopierer zeigt auch die durch technische Zeichnungen belegte Entwicklung entsprechender Optiken durch die Widersprechende. Dieser Vortrag spielt aber nur für die Frage der für den Verkehr naheliegenden Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft von Fotoobjektiven und Kopiergeräten etc eine Rolle. Die insbesondere von der Markeninhaberin angesprochene Problematik, dass nur unter besonderen Umständen zwischen aus Einzelteilen bestehenden Sachgesamtheiten und diesen Einzelteilen Ähnlichkeit vorliegt (vgl Ströbele/Hacker aaO Rn 110 ff zu § 9), ist hier nicht berührt. Denn die Ähnlichkeit der miteinander zu vergleichenden Waren resultiert nicht daraus, dass es sich bei den für die Widerspruchsmarke geschützten Objektiven um Teile der von der jüngeren Marke beanspruchten Waren handelt, die für diese Sachgesamtheiten wesensbe-

stimmend oder eigenständige Waren des Herstellers der Sachgesamtheiten sind. Die Waren der jüngeren Marke enthalten nämlich keine Fotoobjektive. Die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich neben Fachleuten auch um das allgemeine Publikum handelt, da Kopiergeräte insbesondere in Form von Multifunktionsgeräten auch von breiten Verkehrskreisen bezogen werden, ordnen vielmehr die Produkte „Fotokopiergeräte, Telekopierer oder Laserdrucker sowie Ersatzteile und Komponenten hierfür“ auf Grund einer entsprechenden Branchenübung in Erwartung einer besonders hohen optischen Qualität und entsprechenden Kontrolle denselben Herstellern zu, die auch Foto-Objektive herstellen. Dementsprechend ist von einer noch mittleren Ähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren auszugehen.

4. Es ist daher ein mittlerer Zeichenabstand zu fordern. Dieser wird nicht verringert oder vergrößert, denn die Widerspruchsmarke verfügt mindestens über eine normale Kennzeichnungskraft. „Xenar“ ist uneingeschränkt geeignet, zur Kennzeichnung der Fotoobjektive zu dienen.

Dieser zu fordernde Zeichenabstand wird von der jüngeren Marke in schriftbildlicher Hinsicht nicht eingehalten. Die jüngere Marke „Xenax“ ist mit der Widerspruchsmarke schriftbildlich verwechselbar. Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 = WRP 2003, 1436 - Kelly). Bei der Gegenüberstellung der beiden Zeichen in ihren registrierten Formen besteht auf Grund der unterschiedlichen Schreibweisen noch ein hinreichender Abstand. Denn die jüngere Marke vermittelt auf Grund der verwendeten Versalien ein ruhiges, blockartiges geschlossenes und damit ein anderes Schriftbild als die Widerspruchsmarke, das insbesondere durch den identischen und in der deutschen Sprache seltener verwendeten Buchstaben „X“ am Wortanfang und am Wortende beeinflusst

wird. Allerdings sind beim schriftbildlichen Vergleich neben den registrierten Markenformen auch alle anderen verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen, weil der Verkehr an unterschiedliche Erscheinungsformen desselben Zeichens gewöhnt ist (Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl, Rn 138, 208 f zu § 9 mwN). Danach können sich die Widerspruchsmarke und das angegriffene Zeichen in der für die jüngere Marke registrierten Schreibweise mit einem Großbuchstaben am Anfang und Kleinschreibung im Übrigen oder beide Zeichen in Kleinschreibung gegenüber stehen, also „Xenar“ und „Xenax“ bzw. „xenar“ und „xenax“, hier in der gängigen Schrift „Arial“. Es stimmen nicht nur die vier Buchstaben am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang völlig überein. Die Wortenden bestehen mit „ar“ und „ax“ jeweils aus einander im Schriftbild auf den ersten Eindruck sehr nahe kommende Buchstaben, da der „Haken“ des „r“ der Widerspruchsmarke im „x“ des jüngeren Zeichens eine vergleichbare Entsprechung aufweist. Dies gilt auch bei Verwendung der ebenfalls üblichen Schriftart „Times New Roman“, was zu den Schriftbildern „Xenar“ und „Xenax“ führt bzw. zu „xenar“ und „xenax“. Insgesamt sind die Vergleichszeichen bei den genannten Schreibweisen einander schriftbildlich sehr stark angenähert. Deshalb spielt es keine Rolle, dass es sich jeweils um relativ kurze Wörter handelt, bei denen Unterschiede allgemein grundsätzlich stärker ins Gewicht fallen und es sich bei den Vergleichswaren um solche handelt, die wegen ihres Preises bzw ihres Einsatzgebietes mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass die angesprochenen Verkehrskreise, auch wenn sie überwiegend fachkundig sind, die Vergleichszeichen in der Regel nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehmen und sie deshalb nicht miteinander vergleichen können, sondern aus der Erinnerung beurteilen. Im übrigen können auch Fachkreise, obwohl sie in der Regel sorgfältig zu prüfen und zu unterscheiden gewohnt sind, Kennzeichnungen dann verwechseln, wenn diese wie im vorliegenden Fall einander sehr ähnlich sind (vgl BGH GRUR 1982, 420 ff – BBC/DDC mwN). Danach ist im beantragten Umfang die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.
4. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde fehlen die gesetzlichen Voraussetzungen des § 83 Abs 2 MarkenG. Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist im vorliegenden Fall nicht zu entscheiden. Die Beurteilung der Benutzung der Widerspruchsmarke liegt im Wesentlichen auf tatsächlichem Gebiet. Hier hat die Markeninhaberin bei ihrem schriftsätzlichen Vortrag, die Benutzung der Widerspruchsmarke für den ersten Benutzungszeitraum sei nicht glaubhaft gemacht, offensichtlich die im Beschwerdeverfahren vorgelegten weiteren Unterlagen nicht berücksichtigt. Diese bezogen sich insbesondere zur funktionellen Benutzung der Marke auch auf den nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG. Im übrigen ist die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung insoweit von ihrem Vortrag abgerückt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nicht veranlasst, weil der Senat in seiner Entscheidung nicht von den Grundsätzen der Rechtsprechung zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung abweicht. Auch die Frage der Warenähnlichkeit liegt auf rein tatsächlichem Gebiet. Die von der Markeninhaberin in den Vordergrund gestellte Problematik der Ähnlichkeit von Einzelteilen und diese Teile enthaltende Sachgesamtheiten war vorliegend nicht entscheidungserheblich und daher auch nicht Gegenstand des Beschlusses.

Grabrucker

Baumgärtner

Fink

Cl