



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 120/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. Oktober 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 397 54 731**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, des Richters Baumgärtner und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2004 wird aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Gegen die Eintragung der am 20. Februar 1998 unter der Nummer 397 54 731 veröffentlichten Wortmarke

**paper-safe**

die nach einer Teillöschung vom 1. Dezember 1998 noch für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 40 eingetragen ist, und zwar für

bedruckte zwischen Kunststofffolien, insbesondere aus Polyvinylchlorid versiegelte Papiere, Bögen und Karten; Einsiegeln von be-

druckten Papieren, Bögen und Karten zwischen Kunststofffolien,  
insbesondere aus Polyvinylchlorid

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

**safe**

eingetragen am 7. November 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 Erstbeschluss vom 15. Mai 2001 den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der aus der Marke 395 30 687 Widersprechenden wurde der Erstbeschluss aufgehoben und die angegriffene Marke gelöscht, da zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr bestehe. Die Widerspruchsmarke sei rechtserhaltend benutzt, weshalb sich Waren in einem engen Ähnlichkeitsbereich gegenüberstünden. Unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche große Abstand zwischen den Zeichen nicht mehr eingehalten. Die jüngere Marke werde durch den Bestandteil „safe“ geprägt, der zugleich die Marke der Widersprechenden darstelle. Dem weiteren Wortelement „paper“ könne wegen seiner rein beschreibenden Angabe keine kennzeichnende Wirkung beigemessen werden.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie hält den im Erinnerungsverfahren erhobenen Einwand der Nichtbenutzung unverändert aufrecht und ist der Auffassung, die vor der Markenstelle vorgelegten Benutzungsnachweise seien nicht ausreichend. In der Sache trägt sie vor, es bestehe bereits eine erhebliche Warenferne zwischen den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen, da die Firma der Markeninhaberin, anders als die der Widersprechenden, keine Druckerei, sondern eine Glanzfolien-Kaschieranstalt sei, weshalb sie keine Vordrucke oder Formulare herstelle. Eine Verwechslungsgefahr sei auch aufgrund der Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen nicht zu befürchten, da die Wortmarke „paper-safe“ keine prägenden Bestandteile enthalte. Bei dem Wortelement „safe“ denke der Verkehr an einen Metalltresor, was mit dem zweiten Wortbestandteil „paper“ nicht kompatibel sei. Erst das Zusammenspiel der beiden Begriffe präge sich dem Verkehr als Gesamtbegriff ein. Eine Veranlassung zur Trennung oder Abspaltung eines Begriffs bestehe insoweit nicht.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt (Bl 5 d. A.)

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2004 aufzuheben und den Widerspruch aufgrund der deutschen Marke 395 30 687 als unbegründet zurückzuweisen.

Die Widersprechende und Beschwerdegegnerin beantragt ( 36 d. A.)

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aufgrund der engen Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen bestehe eine hochgradige Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen. Das Wort „paper“ in der angegriffenen Marke stelle eine glatt warenbeschreibende Bezeichnung dar, und sei dem Verkehr auch in seiner deutschen Bedeutung „Papier“ unmittelbar verständlich. Der zweite Begriff „safe“ habe

dagegen keine begriffliche Beziehung zu Papier und werde daher vom Publikum als alleinig kennzeichnendes Element begriffen.

Auf die Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hin hat die Widersprechende im Termin zur mündlichen Verhandlung am 21. September 2005 im übrigen weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt.

## II.

Die gemäß § 66 Abs 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da die Gefahr von Verwechslungen nicht besteht.

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 (stRsp; 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 gemäß § 43 MarkenG bestritten. Die 5-Jahresfrist für die am 7. November 1995 eingetragene Marke ist am 7. November 2000 und damit nach Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. Februar 1998 abgelaufen. Der demnach gemäss § 43 Abs 1 S 2 MarkenG allein relevante Benutzungszeitraum liegt damit im Zeitraum September 2000 bis September 2005.

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, aaO, § 26 Rn 9 - 11). Die Widersprechende hat die Benutzung für „Hinterklebte Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ insgesamt ausreichend glaubhaft gemacht, zum einen durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters vom 21. Juni 2004 (Original im Verfahren 29 W (pat) 194/04 vorgelegt). Zum anderen hat sie drei Auftragsbestätigungen aus dem Jahr 2005 und ein Angebot vom 12. November 2004 über „**safe**“-Produkte nebst einem Original einer „Safe“-Card beigelegt. Sie hat außerdem mehrere an der linken Blattseite mit „**safe**®card“ gekennzeichnete Messeausweise und einen mit „safe“-IT für die Firma Q... erstellten Überweisungsträger zu den Akten gereicht. Letztlich kommt es allerdings auf Benutzungsfragen nicht an, da keine Verwechslungsgefahr besteht.

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 (stRsp;

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 „Hinterklebte Vordrucke aus Papier, maschinenlesbare Etiketten und Aufkleber“ und die Waren und Dienstleistungen „bedruckte zwischen Kunststofffolien, insbesondere aus Polyvinylchlorid versiegelte Papiere, Bögen und Karten; Einsiegeln von bedruckten Papieren, Bögen und Karten zwischen Kunststofffolien, insbesondere aus Polyvinylchlorid“ gegenüber, die im engen Ähnlichkeitsbereich, jedenfalls hinsichtlich der Waren, liegen. Die jüngere angegriffene Marke muss daher einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten.

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 im Hinblick auf die Kennzeichnungskraft 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 (zB „safer sex“, aaO). Bezogen auf Papierwaren verbinden die angesprochenen Verkehrskreise mit dem Begriff „safe“ keinen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt. Allenfalls assoziative Anklänge im Hinblick auf einen besonderen Sicherheitsstandard im Bereich der Vordrucke sind denkbar, was grundsätzlich zu einer Schwächung der Widerspruchsmarke führen könnte. Selbst wenn man allerdings zugunsten der Widersprechenden eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt, fehlt es an der erforderlichen Markenähnlichkeit.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der ange-

sprochene 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).

Die angegriffene Marke „paper-safe“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „safe“ in einem von zwei Bestandteilen identisch überein, wobei der Bildanteil der Widerspruchsmarke sich darin erschöpft, dass innerhalb des Wortes ein Wechsel zwischen Groß- und Kleinbuchstaben stattfindet, der werbeüblich ist. Die Marken unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Bestandteil „paper-“, der jüngeren Marke. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, weshalb der Verkehr den relativ kurzen Gesamtbegriff „paper-safe“ nach prägenden Einzelementen durchsuchen und den durch einen Bindestrich mit dem zweiten Bestandteil „safe“ verbundenen, vorangestellten Begriff „paper-“ weglassen sollte. Im Gegenteil, die beiden Bestandteile fügen sich harmonisch zu einem geschlossenen, zusammengehörend wirkenden Phantasiewort zusammen. Aber auch wenn man im vorliegenden Fall zugunsten der Widersprechenden annähme, der Verkehr erkenne in „paper-safe“ eine aus den beiden Bestandteilen „paper“ und „safe“ zusammengesetzte Kombinationsmarke, ließe sich daraus keine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr der beiden Marken ableiten. Diese könnte nur dann bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Marke gerade durch den übereinstimmenden Begriff geprägt wird und der Bestandteil „paper“ in einer solchen Weise gegenüber dem Bestandteil „safe“ in den Hintergrund träte, dass er vernachlässigt werden könnte (vgl. EuGH, GRUR Int. 2004, 843, 844 - Rn. 13 – MATRATZEN; BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus). Dies kann dann der Fall sein, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliert auftretendes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für Dritte eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Hat eine Bezeichnung durch ihre isolierte Verwendung im Geschäftsverkehr eine zunehmend herkunftshinweisende Funktion erhalten, führt dies nicht



nur zur Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke, sondern bewirkt zugleich, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen - zusammengesetzten - jüngeren Zeichens begegnet (BGH, aaO).

Von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nach dem oben Gesagten allerdings nicht auszugehen. Vielmehr ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke allenfalls als durchschnittlich einzustufen.

In Bezug auf die eingetragenen Waren der jüngeren Marke kommt damit zwar dem Bestandteil „paper“ ein beschreibender Sinngehalt zu, dieser kann allerdings zum Gesamteindruck beitragen, wenn er - wie hier - bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht gänzlich außer Betracht bleiben muss (BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Der Senat weicht im hier zu entscheidenden Verfahren im übrigen 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 (Verfahren vom 25. November 2003 T-286/02 - KIAP MOU/MOU und vom 4. Mai 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“ (aaO, 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). Die Zweite Kammer schlussfolgert, dass bei derartigen Konstellationen „regelmäßig“ eine Ver-

wechslungsgefahr anzunehmen sei. Der Europäische Gerichtshof (aaO, Rn 32 und 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 miteinander 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“ (aaO, Rn 31). Zur Verwechslungsgefahr kommt die Vierte Kammer nur deshalb, weil sie davon ausgeht, dass das dominierende, dh 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 „safe“ nicht um das Firmenschlagwort der Widersprechenden. 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.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass diese trotz der Warenähnlichkeit 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

Cl