



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 65/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 63 852**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richter Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I**

Der Widersprechende hat gegen die Eintragung der Bildmarke



für „Handschuhe aus Leder, insbesondere Schutzhandschuhe, Isolierhandschuhe und Handschuhe für Bekleidungs Zwecke“ Widerspruch eingelegt aus seiner prioritätsälteren Bildmarke



eingetragen unter der Nr. 398 64 691 für „Unfallverhütungshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Bekleidungsstücke“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 16. Februar 2005 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, trotz bestehender Warenidentität, jedenfalls aber hochgradiger Warenähnlichkeit halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke ein, da sich die gegenüberstehenden Marken deutlich voneinander unterschieden; denn die jüngere Marke beinhalte die Wortfolge „mc WORK“ sowie eine Darstellung, die an einen Büffel erinnere, während die Widerspruchsmarke einen Arbeitshandschuh abbilde, auf dem u. a. die Aufschrift „BUFFOLO“ zu lesen sei. Eine Verwechslungsgefahr bestehe auch nicht wegen der in beiden Marken enthaltenen, an einen Büffel erinnernden Darstellung, denn dieser komme in keinem der beiden Zeichen eine diese allein prägende Bedeutung zu. Da auch für eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen keine Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich seien, sei der Widerspruch zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Er hält eine Verwechslungsgefahr wegen der in beiden Marken enthaltenen, auf den ersten Blick nicht unterscheidbaren bildlichen Darstellungen eines Büffelkopfes, die sich den Verbrauchern einprägen, für gegeben. Im Übrigen habe er seinerzeit

eine eigene Eintragung des Büffelkopfes begehrt, weshalb er der Ansicht ist, dass dieser Grundlage einer Verwechslungsgefahr sein müsse.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber, der während des Beschwerdeverfahrens nach Österreich verzogen ist und trotz Aufforderung keinen Inlandsvertreter bestellt hat, hat keinen Antrag gestellt und zur Beschwerde innerhalb der ihm gesetzten Frist keine Stellung genommen. Er hat mit Schreiben vom 20. Februar 2007 lediglich mitgeteilt, dass es „die Firma mc WORK e. K.“ seit Dezember 2006 nicht mehr gebe.

## II

Die zulässige Beschwerde, über die auch ohne Bestellung eines Inlandsvertreters des Inhabers der angegriffenen Marke in der Sache von Amts wegen zu befinden ist, hat keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad an Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabel/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erfor-

derlichen Abstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen älteren Marke trotz hochgradiger Ähnlichkeit der beiderseits beanspruchten Waren noch ein.

Von ihrem jeweiligen Gesamteindruck, auf den nach ständiger Rechtsprechung grundsätzlich bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabel/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken erheblich. Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, besteht die jüngere Marke aus der bildlichen Wiedergabe eines Büffelkopfes und den darunter angeordneten Wortbestandteilen „mc WORK“, während die als Bildmarke eingetragene Widerspruchsmarke die naturgetreue Wiedergabe eines Arbeitshandschuhes ist, auf dem sich ein Büffelkopf, das Wort „BUFFOLO“ sowie längs und quer verlaufende Streifen befinden. In ihrer Gesamtwirkung unterscheiden sich die beiden Marken daher allein schon dadurch, dass mit Ausnahme des Büffelkopfes die weiteren Elemente der Widerspruchsmarke im jüngeren Zeichen keine Entsprechung finden.

Entgegen der Ansicht des Widersprechenden liegt eine Verwechslungsgefahr nicht wegen der in den Vergleichsmarken übereinstimmend enthaltenen Darstellung eines Büffelkopfes vor. Nach ständiger Rechtsprechung wäre dies nur dann der Fall, wenn diesem Zeichenbestandteil in beiden Zeichen eine besondere, das jeweilige Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen wäre und deshalb die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist. Hierfür reicht aber eine bloße Mitprägung des Gesamteindrucks eines Zeichens durch diesen Bestandteil ebenso wenig wie die Feststellung aus, der Gesamteindruck eines Zeichens werde von einem Bestandteil wesentlich mitbestimmt, vielmehr müsste dem übereinstimmenden Bestandteil in der Marke eine zumindest selbständig kennzeichnende Stellung zukommen und er deshalb geeignet sein, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen.

Entgegen der Ansicht des Widersprechenden kann eine solche, das jeweilige Zeichen allein prägende Bedeutung des dargestellten Büffelkopfes jedenfalls bei der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden. Dass die Darstellung des Büffelkopfes in der Widerspruchsmarke nach dem Vortrag des Widersprechenden ursprünglich Gegenstand eines eigenen Markenschutzes sein sollte, kann nicht berücksichtigt werden. Maßgeblich ist allein die eingetragene Form, an der sich der Anmelder der angegriffenen Marke orientieren konnte. Der Verkehr wird dabei, auch wenn er der Darstellung des Arbeitshandschuhs, welche die beanspruchten Waren lediglich wiedergibt, keine Beachtung schenkt, als markenmäßigen Bestandteil nicht allein den Bildbestandteil ansehen und den übrigen Bestandteilen der Widerspruchsmarke, insbesondere dem Wortbestandteil „BUFFOLO“, eine zumindest mitprägende Bedeutung beimessen.

Auch die angegriffene Marke kann nicht allein auf den Bildbestandteil reduziert werden. In dieser ist die abgebildete Darstellung zudem deutlich mit dem darunter befindlichen, von seiner Größe und seiner grafischen Ausgestaltung nicht unbeachtet bleibenden Wortbestandteilen „mc WORK“ verbunden. Schon aufgrund des Erfahrungssatzes, dass in den Augen des Verkehrs eine aus Bild- und Wortelementen zusammengesetzte Marke eher vom Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform geprägt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 434 m. w. N.), besteht keine Veranlassung zu der Annahme, die angesprochenen Verkehrskreise würden die angegriffene Marke allein mit dem Bildteil identifizieren und dem Wortbestandteil keine Bedeutung beimessen. Die Grafik ist hier nicht so bekannt oder auffällig, dass sie den Wortbestandteil verdrängen könnte. Hiergegen spricht auch nicht, dass der Wortteil „WORK“ eine beschreibende Bedeutung haben kann, sofern es sich bei den beanspruchten Handschuhen um Arbeitshandschuhe handelt. Durch die Verbindung mit dem vorangestellten, aus schottischen und irischen Familiennamen hergeleiteten und erkennbar nicht warenbeschreibenden Bestandteil „mc“, mit dem es nach der Art dieser Namensbildung eine untrennbare Einheit eingeht, wird der Verkehr die sich hierbei ergebende Worteinheit „mc WORK“ als originell und daher als die Gesamtmarke

mitprägend empfinden und bei der bildlichen oder klanglichen Wiedergabe bzw. Wahrnehmung der angegriffenen Marke nicht außer Acht lassen. Schließlich ergibt sich eine kollisionsbegründende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke auch nicht aus der MALTESERKREUZ-Entscheidung des BGH (vgl. GRUR 2006, 859, 860 f.; krit. dazu BPatG GRUR 2007, 153, 154 - Drillisch ALPHATEL/ALCATEL), da Anhaltspunkte dafür, dass eine selbständig kennzeichnende Stellung des abgebildeten Büffelkopfes nach den Kennzeichnungsgewohnheiten des hier betroffenen Warengbietes anzunehmen wäre, weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind.

Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, weil die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 - BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 - BANK 24). Hierfür ist weder etwas vorgetragen noch ergibt sich dies aus sonstigen Umständen.

Da die Markenstelle somit zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen hat, war der hiergegen eingelegten Beschwerde des Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

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

Dr. Albrecht

Kruppa

Schwarz  
WA