



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 78/05

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 69 102**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

**Gründe**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist am 12. Juli 2000 für die Waren und Dienstleistungen

„Druck auf Papier und Pappe, Druckereierzeugnisse, Flyer, Präsentationsmaterialien, soweit in Klasse 16 enthalten, insbesondere  
Faltblätter, Infobroschüren; Werbemaßnahmen für Dritte; Dienstleistungen eines Designers und Graphikers, Erstellen, Gestalten, Entwickeln von Modellen, Mustern, Layouts, Scan und Belichtung“

unter der Nummer 399 69 102 in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 14. April 1997 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

„..... Druckereierzeugnisse, nämlich Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente, nicht-codierte Telefonkarten, Eintrittskarten, Teilnahmekarten, Einladungskarten, Postkarten, auch in Form von Adhäsionspostkarten,.....; Werbung und Marketing für Dritte;..... Dienstleistungen eines Grafikers“

eingetragenen Wortmarke 396 55 193

## **ELCH**

Das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung dieser Marke wurde am 11. März 2003 abgeschlossen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 1. Juli 2003 und 25. Oktober 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke 396 55 193 gelöscht.

Ausgehend von einer Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gerecht werde. Denn die jüngere Marke werde mit dem Kenn- und Merkwort „ELCH“ wiedergeben. Der weitere Bestandteil „GRAPHICS“ werde hingegen als rein beschreibende Angabe nicht mitbenannt, da er vom Verkehr als nicht kennzeich-

nend und prägend empfunden werde. Außerdem sei er nur mit „abgeschnittenen“ und nicht mit kompletten Buchstaben und deutlich kleiner als das allein prägende Wort „ELCH“ wiedergegeben. Daher seien beide Marken in klanglicher Hinsicht identisch, was eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nach sich ziehe, und zwar unabhängig davon, wie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu bewerten sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke mit dem Antrag

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2003 und 25. Oktober 2004 aufzuheben.

Trotz der Zeichennähe führe der geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr. So seien in Deutschland 96 Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ eingetragen und eine Vielzahl von Unternehmen mit dem entsprechenden Firmenbestandteil im geschäftlichen Verkehr tätig. Es sei daher von einer äußerst schwachen Kennzeichnungskraft und einem entsprechend geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen. Aufgrund des weiteren Bestandteils und insbesondere der bildlichen Darstellung fehle es dann aber an einer Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „ELCH“ stehe auch einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens entgegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei unzulässig, da das Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke erst am 11. März 2003 abgeschlossen worden sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde nicht allein durch weitere eingetragene Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ geschwächt, zumal es sich dabei in vielen Fällen auch Marken der Widersprechenden handle. Vielmehr verfüge die Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (zur ständigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - cocco-drillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

1. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist die Registerlage maßgebend. Die im Beschwerdeverfahren seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 11. Januar 2005 erhobene Nichtbenutzungs-

einrede ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst mit Abschluss des gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 11. März 2003 begann (§ 26 Abs. 5 MarkenG) und daher zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede noch nicht abgelaufen war. Eine im Zeitpunkt der Erhebung unzulässige Einrede darf nicht mit Ablauf der maßgeblichen Frist - hier: 11. März 2008 - als nachträglich zulässig gewordene Einrede bewertet werden (BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal). Vielmehr muss in jedem Fall hinreichend deutlich zum Ausdruck kommen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke Gebrauch machen will (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43 Rdnr. 18). Der Beschwerdeführer hat sich jedoch nach Ablauf der Benutzungsschonfrist am 11. März 2008 trotz eines entsprechenden Hinweises der Widersprechenden auf die Unzulässigkeit der erhobenen Einrede (Schriftsatz vom 15. März 2005) sowie eines Hinweises des Senats auf eine beabsichtigte Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht mehr zur Benutzungslage geäußert. Bei der Widerspruchsmarke sind deshalb ebenso wie bei der angegriffenen Marke alle im Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Auszugehen ist dabei von den für die beiden Marken eingetragenen Waren- und Dienstleistungs(ober-)begriffen, wobei grundsätzlich eine objektive und generalisierende Betrachtungsweise angezeigt ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 63). Danach besteht aber eine Identität in Bezug auf sämtliche von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen.

a. So ist die angegriffene Marke für „Druckereierzeugnisse“ registriert und damit auch für die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren „Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Broschüren, Faltblätter, Prospekte, Programmhefte, Pressemappen, Fotomappen, Bücher, Kalender, Plakate (Poster), auch in Buchform, Transparente“, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Ebenso können diese Waren der Widerspruchsmarke in Form von „Flyern“ oder „Präsentationsmaterialien“ herausgebracht und veröffentlicht werden, so dass auch insoweit Identität zu den

entsprechenden Warenoberbegriffen der angegriffenen Marke besteht, wobei die Auflistung der „insbesondere“ davon erfassten „Faltblätter, Infobroschüren“ keine Einschränkung der beanspruchten Warenoberbegriffe bewirkt und daher für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ohne Bedeutung ist. Des Weiteren können jedenfalls einzelne dieser für die Widerspruchsmarke konkret eingetragenen Druckereierzeugnisse wie z. B. „Kalender, Fotomappen“ als „Druck auf Papier und Pappe“ - wie von der angegriffenen Marke beansprucht - erscheinen und vertrieben werden, so dass auch insoweit eine Warenidentität besteht.

b. Identität besteht weiterhin auch zwischen der Dienstleistung „Werbung und Marketing für Dritte“ der Widerspruchsmarke und der Dienstleistung „Werbemaßnahmen für Dritte“ der angegriffenen Marke. Ebenso sind die „Dienstleistungen eines Grafikers“ der angegriffenen Marke im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführt. Dieser DienstleistungsOberbegriff umfasst auch die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten „Dienstleistungen eines Designers, Erstellen, Gestalten, Entwickeln von Modellen, Mustern, Layouts, Scan und Belichtung“, da diese Leistungen auch zum Tätigkeitsbereich eines Grafikers gehören und auch durch diesen erbracht werden können.

2. Was den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke betrifft, bedarf es keiner Entscheidung, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen einer Vielzahl eingetragener Marken mit dem Bestandteil „ELCH“ geschwächt ist oder ob sogar darüber hinaus sogar eine bis zur Schutzunfähigkeit reichende Schwäche der Widerspruchsmarke anzunehmen ist, weil diese in Bezug auf die hier für die Verwechslungsgefahr relevanten Waren und Dienstleistungen möglicherweise einen engen, unmittelbar beschreibenden Bezug aufweist und der Verkehr daher in diesem Begriff einen Hinweis auf Inhalt, Thematik oder Motiv der Waren und/oder Dienstleistungen erkennen kann, dann darin jedoch keinen betrieblichen Herkunftshinweis und damit keine Marke sehen wird.

Denn selbst wenn man ohne nähere Sachprüfung zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke eine Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke unterstellt, besteht dennoch eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken.

3. Zu beachten ist nämlich, dass der Widerspruchsmarke im vorliegenden Verfahren nicht jeglicher Schutz versagt werden kann. Denn die Bindung der Behörden und Gerichte an die Eintragung einer Marke im Markenregister führt dazu, dass ihr ein Mindestmaß an Schutz zu gewähren ist (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 2/03 v. 10.02.2005 - X-Lite / Lite). Im Falle einer - hier vorliegenden - Waren- und Dienstleistungsidentität kann daher eine Verwechslungsgefahr auch nicht bereits deshalb aus Rechtsgründen ausscheiden, weil die Widerspruchsmarke für die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren keinen Schutz beanspruchen kann, wie es bei lediglich im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und/oder Dienstleistungen der jüngeren Marke der Fall wäre (vgl. dazu BGH MarkenR 2004, 358, 360 - Regiopost/Regional Post).

Allerdings kommt in diesem Fall aufgrund der Ausgestaltung der angegriffenen Marke als Wort-/Bildmarke ein Eingriff in den durch die Eintragung begründeten, eng zu messenden Schutzbereich der Widerspruchsmarke nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der allein für Verwechslungen mit der Widerspruchsmarke in Betracht kommende Wortbestandteil „ELCH“ den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen (vgl. BGH MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO).

Von einer solchen Prägung des Gesamteindrucks des angegriffenen Zeichens durch den Wortbestandteil „ELCH“ ist jedoch - jedenfalls in klanglicher Hinsicht - im Anschluss an die Entscheidungen der Markenstelle auszugehen, selbst wenn man auch insoweit ohne nähere Sachprüfung unterstellt, dass dieser Begriff sich

vergleichbar der Widerspruchsmarke in einer Benennung des inhaltlich-thematischen Gegenstandes bzw. des Motivs der beanspruchten Waren und Dienstleistungen erschöpfen kann und dann schutzunfähig ist. Wenngleich ein schutzunfähiger Markenbestandteil in aller Regel nicht den Gesamteindruck eines Zeichens in kollisionsbegründender Weise zu prägen vermag, da die Marke ihre Schutzfähigkeit in diesen Fällen regelmäßig nicht aus diesem Bestandteil, sondern aus der Gesamtheit der Wort- und Bildbestandteile bezieht (vgl. BPatG GRUR 2002, 68 - COMFORT HOTEL), kann gleichwohl ein solcher Bestandteil im Einzelfall durch eine kennzeichenmäßige Hervorhebung vom Verkehr nicht mehr (nur) als Sachhinweis, sondern - wie beabsichtigt - im Sinne eines betrieblichen Herkunftszeichens verstanden werden, so dass ihm im Gesamteindruck des Zeichens eine selbständig kollisionsbegründende und eine Verwechslungsgefahr begründende Stellung zukommt (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 - Fläminger/Fälinger; PAVIS PROMA, BPatG 25 W (pat) 76/96 - acut/ACCUR; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 226).

Dies trifft auch auf den Wortbestandteil „ELCH“ der angegriffenen Marke zu. Denn dieser wird im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens aufgrund seiner Größe als auch seiner auffälligen grafischen Ausgestaltung in grünen Buchstaben blickfangartig hervorgehoben, so dass der Verkehr allein darin das Kenn- und Merkwort der angegriffenen Marke sehen wird. Demgegenüber tritt der weitere Bestandteil „GRAPHICS“ nicht nur aufgrund seiner deutlich kleineren Schrifttype und seiner Darstellung in unvollständigen „abgeschnittenen“ Buchstaben hinter den Wortbestandteil „ELCH“ zurück, sondern dieser zum englischen Grundwortschatz gehörende Begriff erschöpft sich zudem hinsichtlich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einem Hinweis auf Art, Gegenstand und Inhalt der Waren und Dienstleistungen. Für die vorliegend angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise besteht daher kein Anlass, darin ein kennzeichnendes Element zu sehen. Vielmehr soll die angegriffene Marke aufgrund ihrer Ausgestaltung als „Elch“-Marke wahrgenommen und verstanden werden. Dementsprechend werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise allein in dem Bestandteil „ELCH“

die eigentliche Kennzeichnung sehen und nur diesen Wortbestandteil als betriebliches Herkunfts- und Unterscheidungsmerkmal auffassen. Der Verkehr wird sich somit jedenfalls bei mündlicher Wiedergabe der angegriffenen Marke, die auch keine weiteren für den Gesamteindruck bedeutsamen Elemente aufweist, an diesem Wortelement orientieren und die Marke daher mit dem Wortbestandteil „ELCH“ benennen, so dass eine klangliche Identität zu der Widerspruchsmarke besteht. Eine solche Identität im Klangbild reicht aber unabhängig von weiteren - hier offensichtlich nicht gegebenen - Ähnlichkeiten im Schriftbild auch zur Begründung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 325, 329 Tz. 37 - idw; MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).

Verwendet die angegriffene Marke somit den Begriff „ELCH“ jedenfalls in klanglicher Hinsicht selbst als betriebliches Herkunftskennzeichen und damit als Marke, ist damit ein Eingriff in den durch die Eintragung begründeten Schutzbereich der Widerspruchsmarke verbunden (vgl. dazu BGH, GRUR 1988, 542, 543 - ROYALE).

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Bayer

Merzbach

Fa