



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 80/08

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
26. November 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 22 726

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

- I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2008 dahingehend abgeändert, dass die Marke 304 22 726 über die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bettdecken“

hinaus auch für

„Beleuchtungsgeräte; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge“

gelöscht wird.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

- II. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die für eine Vielzahl von Waren, unter anderem für Möbel, und Dienstleistungen eingetragene Wort-/Bildmarke 304 22 726



ist Widerspruch eingelegt worden aus der für

„Möbel, insbesondere Büromöbel“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 804 959

WEKO.

Die Markenstelle für Klasse 20 hat aufgrund des Widerspruchs unter dessen Zurückweisung im Übrigen für die angegriffene Marke im Hinblick auf die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bettdecken“

die Löschung teilweise angeordnet. Zur Begründung wurde ausgeführt, beim Zeichenvergleich sei in Bezug auf die angegriffene Marke auf den – mit der Wider-

spruchsmarke identischen – Wortbestandteil „WEKO“ abzustellen, nachdem der Zusatz „Fühlen Sie sich wie zu Hause“ für sich genommen als übliche werbliche Anpreisung mit stark beschreibendem Anklang schutzunfähig sei. Die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke sei gegenüber deren Wortbestandteilen ebenfalls zu vernachlässigen. Im Umfang der Löschungsentscheidung wiesen die sich gegenüberstehenden eingetragenen Waren so enge Berührungspunkte auf, dass der Verkehr der Gefahr einer Verwechslung der Vergleichsmarken unterliege. Dies gelte neben den für beide Marken geschützten „Möbeln“ auch für „Spiegel, Rahmen“, die regelmäßig zusammen mit Möbeln zum Kauf angeboten würden, aber auch für „Bettdecken“ beim Kauf von Schlafzimmernmöbeln. Hinsichtlich der weiteren gelöschten Waren bezögen sich die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren auf Materialien, aus denen Möbel hergestellt würden.

Im Übrigen bestehe keine die Verwechslungsgefahr begründende Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, auch wenn derartige Waren in großen Möbelhäusern angeboten würden. Es sei nämlich nicht davon auszugehen, dass der Verkehr annehme, alle angebotenen Waren stammten vom gleichen Hersteller.

Hiergegen haben beide Parteien Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin hat in der Beschwerdeinstanz den Einwand fehlender rechtserhaltender Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Ihre Beschwerde sei auch deshalb begründet, weil die Widerspruchsmarke allenfalls für „Büromöbel“ verwendet werde, diese jedoch keine Ähnlichkeit zu „Spiegeln, Rahmen“ und/oder „Bettdecken“ aufwiesen.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angegriffenen Beschluss der Markenstelle im Umfang der Versagung aufzuheben und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2008 dahingehend abzuändern, dass die Marke 304 22 726 „Weko – Fühlen Sie sich wie zu Hause“ über die Waren

„Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bettdecken“ hinaus für die Waren/Dienstleistungen

„Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Essbestecke; Beleuchtungsgeräte; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellanwaren, Steingut; Textilwaren; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Christbaumschmuck; Sonnenschirme; Küchenmaschinen bzw. Elektrogeräte für Haushalt und Küche; Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafés und Selbstbedienungsrestaurants in Möbelhäusern“

gelöscht wird, sowie die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach ergebe sich aus den mit der Beschwerdeerwiderung vorgelegten Unterlagen hinreichend, dass die Widerspruchsmarke für Möbel im angemeldeten Umfang, nicht nur für Büromöbel, rechtserhaltend benutzt sei. Da zum Kontingent von Möbelhäusern typischerweise auch „Spiegel, Rahmen“ und „Bettdecken“ zählten, könne die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg haben.

Ihre eigene Beschwerde begründet die Widersprechende wie folgt: Da die für die angegriffene Marke eingetragenen, vom Beschwerdeantrag umfassten Waren und Dienstleistungen in der heutigen Zeit zum gängigen Angebotssortiment größerer Möbelhäuser zählten, seien – über den von der Markenstelle im angegriffenen Beschluss hinaus zuerkannten Umfang hinaus – die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen in einer unter Berücksichtigung bestehender Zeichenidentität die Verwechslungsgefahr begründenden Weise ähnlich.

Zum weiteren Vorbringen wird auf die zwischen den Verfahrensbeteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht für die in Ziffer I. des Beschlusstextes aufgeführten Waren die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Daher ist die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin, die auch mit ihrer Nichtbenutzungseinrede nicht durchdringt, unbegründet. Die Beschwerde der Widersprechenden hat hingegen im aus dem Beschlusstext ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg; im Übrigen war allerdings auch sie zurückzuweisen.

Die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke im Sinne von § 43 Abs. 1 MarkenG ist zulässig (auch in der Beschwerdeinstanz, vgl. hierzu *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 9. Aufl. 2009, § 43 Rn. 31), führt aber nicht zum Erfolg ihrer Beschwerde. Mit der Vorlage der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden W... vom 15. Juli 2008 sowie der Anlagenkonvolute B 2 bis B 4 zur Beschwerdeerwidern vom 14. Januar 2009 hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren „Möbel, insbesondere Büromöbel“ in den letzten fünf Jahren vor Ergehen dieser Be-

schlussentscheidung hinreichend glaubhaft gemacht. Ohne Erfolg beruft sich die Markeninhaberin demgegenüber darauf, eine Benutzung der Widerspruchsmarke sei allenfalls für „Büromöbel“ erfolgt. Dem ist entgegenzuhalten, dass ausweislich des Produktkatalogs der Widersprechenden (Anlagenkonvolut B 4) auch Sitzgruppen, Designerstühle und -tische sowie Medienwände, die typischerweise in Wohnräumen Verwendung finden, zum Warensortiment der Widersprechenden zählen, die unter der fraglichen Kennzeichnung „WEKO“ angeboten werden. Die Integrationsfrage, ob im Sinne der von der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts entwickelten erweiterten Minimallösung (vgl. die Nachweise hierzu bei *Ströbele/Hacker* a. a. O., § 26 Rn. 161) eine Benutzung der Widerspruchsmarke für „Büromöbel“ auch für „Möbel“ rechtserhaltender Natur wäre, muss hier somit nicht entschieden werden.

Nach § 42 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - *Kinderzeit*; GRUR 2006, 859, 860 - *Malteserkreuz*; GRUR 2006, 60, 61 - *cocodrillo*; GRUR 2005, 513, 514 - *MEY/Ella May*).

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin besteht, wie das Bundespatentgericht in seinem Beschluss vom 12. März 2003 - 32 W (pat) 323/02 ausgeführt hat, zwischen „Möbel“ und „Spiegel, Rahmen“ Warenähnlichkeit: „Spiegel und Rahmen sind ähnlich zu Möbeln, da sie in gleichen Verkaufsstätten angeboten und vom Stil her aufeinander abgestimmt werden. Sie bestehen zudem oft aus Holz bzw. gleichen Materialien“. Unter den Oberbegriff „Möbel“ fallen auch „Betten“, die wiederum mit „Bettdecken“ ähnlich sind (vgl. *Richter/Stoppel*, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. 2005, S. 38 und 212).

Soweit die Markenstelle eine die Verwechslungsgefahr ausschließende Warenähnlichkeit zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Beleuchtungsgeräte; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge“ und den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Möbel, insbesondere Büromöbel“ verneint hat, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Beleuchtungskörper sind im Warensortiment vieler Möbeleinrichtungshäuser vorzufinden. Sie zählen wie das Mobiliar zur Grundausstattung einer Wohnung. Zur Ähnlichkeit der Waren „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“ ist erneut Bezug zu nehmen auf BPatG - 32 W (pat) 323/02: „Behälter für Haushalt und Küche sind ähnlich zu Küchenmöbeln, weil Küchenhersteller für bestimmte Einbauschränke (Drehtürschränkchen etc.) die passenden Behälter zusammen mit den Schränken anbieten“. Zumindest mittlere Warenähnlichkeit von „Möbeln“ besteht auch zu den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge“. Ungeachtet der Frage der Herstellungsbetriebe, die ohnehin nur einer von mehreren Faktoren bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind, werden Fußbodenbeläge, für welche die jüngere Marke geschützt ist, in der Regel an denselben Vertriebsstätten angeboten wie die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Möbel. Für eine Warenähnlichkeit spricht darüber hinaus auch ihr Charakter als einander ergänzende Waren, da Fußböden ebenso wie Möbel der (Innen-) Ausstattung von Wohnungen und Häusern dienen (vgl. BPatG 27 W (pat) 155/04 - *bigfoot*).

Die Widerspruchsmarke „WEKO“ genießt durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine verminderte oder gesteigerte Kennzeichnungskraft sind weder dargetan, noch ersichtlich. Ausgehend hiervon hält die angegriffene Wort-/Bildmarke der Markeninhaberin im Umfang der im Beschlusstenor aufgeführten Waren keinen ausreichenden Zeichenabstand ein.

In Ansehung des Grundsatzes, wonach beim Zeichenvergleich auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken abzustellen ist (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 – *il Padrone/Il Portone*; GRUR 2004, 783, 784 f. – *NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX*) sowie dem Umstand, dass für sich genommen schutzunfähige – wie hier in Form des beschreibenden, werbeüblichen Slogans „Fühlen Sie sich wie zu Hause“ – Zeichenbestandteile nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 – *URLAUB DIREKT*; GRUR 2003, 1040, 1043 – *Kinder*; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 107/03 – *citystrom*; PAVIS PROMA 24 W (pat) 348/03 – *SERVICE-POINT*) und deshalb für den angesprochenen Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 865, 866 – *Mustang*; GRUR 2004, 598, 599 – *Kleiner Feigling*; BGH a. a. O. – *URLAUB DIREKT*), ist die Markenstelle zutreffend davon ausgegangen, dass bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit (in Bezug auf die Wortbestandteile der Vergleichsmarken) ausschließlich auf die – klanglich identische und schriftbildlich hochgradig ähnliche – Bezeichnung WEKO abzustellen sei. Die grafische Ausgestaltung der angegriffenen Marke änderte aufgrund des Grundsatzes, dass sich der Verkehr in erster Linie am Wortbestandteil einer Kombinationsmarke orientiert, nichts an der zumindest hochgradigen Zeichenähnlichkeit. Für die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr wäre das Bildelement der angegriffenen Marke ohnehin unbeachtlich.

Mangels hinreichender Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Vergleichswaren „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Essbestecke; Glaswaren, Porzellanwaren, Steingut; Textilwaren; Christbaumschmuck; Sonnenschirme; Küchenma-

schinen bzw. Elektrogeräte für Haushalt und Küche; Verpflegung von Gästen, insbesondere in Restaurants, Cafés und Selbstbedienungsrestaurants in Möbelhäusern“ einerseits und „Möbel, insbesondere Büromöbel“ andererseits hat die Markenstelle allerdings zu Recht eine Verwechslungsgefahr verneint, weshalb insoweit die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war. Von einer Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist auszugehen, wenn diese in Berücksichtigung aller Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen (z. B. Beschaffenheit, betriebliche Herkunft, Vertriebsart, Verwendungszweck, Nutzung, wirtschaftliche Bedeutung), so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, 584 - *VITAFRUIT*; BGH GRUR 2007, 321, 322 - *COHIBA*; GRUR 2006, 941, 942 - *TOSCA BLU*; GRUR 2004, 600, 601 - *d-c-fix/CD-FIX*). Hiernach sind „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, Essbestecke; Textilwaren; Christbaumschmuck; Sonnenschirme“ den Waren „Möbel“ nicht ähnlich, da erstere Waren allenfalls gelegentlich eines Möbeleinkaufs in einem umfangreich ausgestatteten Möbelhaus erworben werden, aber zu „Möbeln“ kein unmittelbarer Zusammenhang besteht und der Verkehr nicht davon ausgeht, dass der Hersteller der Möbel auch die vorgenannten Waren produziert bzw. diese Waren originär aus dem Hause des Möbelherstellers stammen. In diesem Sinne ist auch eine Warenähnlichkeit zwischen „Möbeln“ und „Küchenmaschinen bzw. Elektrogeräten für Haushalt und Küche“ zu verneinen (vgl. *Richter/Stoppel* a. a. O., S. 211 unter Hinweis auf BPatG 27 W (pat) 73/71). Keine Warenähnlichkeit besteht auch zu „Glaswaren“ (vgl. vgl. *Richter/Stoppel* a. a. O., S. 211) und in gleicher Weise zu „Porzellanwaren, Steingut“.

Auch wenn in größeren Möbelhäusern zunehmend Gaststätten und Restaurantbetriebe vorzufinden sind, fehlt es an einer Warenähnlichkeit zwischen „Verpflegung von Gästen,.....“ mit „Möbeln“, weil der Verkehr üblicherweise nicht davon

ausgeht, dass der Möbelhersteller mit dem Betreiber der Gaststätte identisch sei. Auch hier gilt, dass die in der Gaststätte erhältlichen Waren lediglich gelegentlich eines Möbelkaufs bezogen werden und kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Vergleichswaren besteht.

Für eine Abweichung von dem Grundsatz, wonach jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), gibt der Sachverhalt keine Veranlassung. Im Übrigen hat die Widersprechende ihren in der Beschwerdeerwiderung angekündigten Kostenantrag in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat nicht gestellt.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Lehner

Bb