



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 38/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
4. Februar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 305 41 459

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Oktober 2008 und vom 2. September 2009 werden aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen für
"Farben, Firnisse, Lacke, insbesondere Anilinfarben, Dichtungsmittel für Farben, Gravierfarben, Keramikfarben, Verdünnern für Farben, Wasserfarben, Farbenweis, Lackmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Künstlerbedarfsartikel, insbesondere Mal- und Zeichenzubehör; Pinsel; Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)."
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bild-Marke 305 41 659



ist für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 02: Farben, Firnisse, Lacke, insbesondere Anilinfarben, Dickungsmittel für Farben, Gravierfarben, Keramikfarben, Verdünner für Farben, Wasserfarben, Farbenweis, Lackmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren; Künstlerbedarfsartikel, insbesondere Mal- und Zeichenzubehör; Pinsel; Staffeleien;

Gemälde (Bilder, gerahmt oder ungerahmt); Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Rahmen, insbesondere Keilrahmen und Bilderrahmen, Bilderleisten; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschäum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoff"

am 20. Oktober 2005 eingetragen worden.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch eingelegt worden aus der für die Waren

"Papier, Pappe und Waren hieraus, nämlich Mal- und Zeichenmaterial, soweit in Klasse 16 enthalten; Crayons; Modelliermassen, Modellierton und Modellierpaste; Radiermesser und -gummi, Anspitzer; Künstlerleinwand und Malpappe; Schreib- und Zeichenmaterial; Schreib- und Zeichengeräte; Malpinsel; Malpaletten; Staffeleien; Malkästen; Künstlerbedarfsartikel; Druckereierzeugnisse, ausgenommen Fotografien und/oder Poster; Bücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)"

eingetragenen Wortmarke 395 04 038.8

GALERIA

sowie aus der für die Waren

"Farben, Firnisse, Lacke, Emaillebeschichtungen und -überzüge (in Form von Farben), Farbstoffe und Färbemittel (nicht für Wasch- und Toilettezwecke); natürliche Harze"

eingetragenen Wortmarke 2913106

GALERIA

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass zwar die Waren der angegriffenen Marke zum Teil mit den Waren der Widerspruchsmarken identisch oder aber unproblematisch ähnlich seien, es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass die jeweils zu vergleichenden Zeichen selbst bei der Kennzeichnung identischer Waren von den hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen füreinander gehalten würden bzw. gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, die jeweils aus dem Wort "GALERIA" bestünden, sei als äußerst gering einzustufen. Eine "Galeria" oder auch "Gallery" oder "Galerie" werde von den inländischen Verkehrskreisen bereits seit vielen Jahren als ein bestimmtes modernes Einkaufskonzept verstanden, bei dem unter einem Dach die verschiedensten Ladengeschäfte neben Gastronomiebetrieben ein umfassendes Warenangebot anböten. Zwar weise die Bezeichnung "GALERIA" keinen unmittelbaren beschreibenden Bezug zu den von den Widerspruchsmarken beanspruchten Waren auf. Die Bezeichnung werde jedoch als gebräuchliche Bezeichnung für eine Ladenpassage nur als solche verstanden und stelle für die dort vertriebenen Waren keinen unterscheidungskräftigen Herkunftshinweis dar. Auch die hier in Reden stehenden Waren im Bereich des Künstlerbedarfs

könnten in entsprechenden Spezialläden in Galerien angeboten werden. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken sei damit eng zu bemessen und auf jeweilige Eigenprägung beschränkt, weshalb eine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke unter keinem denkbaren Gesichtspunkt bestehe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende und Beschwerdeführerin mit der Beschwerde.

Es bestehe Identität zwischen den Vergleichswaren, zudem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht unterdurchschnittlich. Die Bezeichnung des Verkaufsortes sei keine beschreibende Angabe für die Waren selbst (vgl. BGH GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES). "GALERIA" bedeute im Übrigen nicht "Einkaufspassage", man spreche höchstens von einer "Einkaufsgalerie", aber verwende "GALERIA" nicht Alleinstellung. Zudem seien die Waren "Künstlerbedarfsartikel" nicht in "Galerien/Einkaufspassagen" erhältlich, sondern nur in Fachgeschäften. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin könne sich zudem nicht auf eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken berufen, da sie selbst den Begriff für sich zu monopolisieren suche. Der Faktor der Zeichenähnlichkeit dürfe nicht zu Gunsten der Kennzeichnungskraft völlig vernachlässigt werden. "Galerie" und "GALERIA" seien klanglich so gut wie nicht zu unterscheiden. Im Hinblick auf die von der Beschwerdegegnerin weiterhin aufrecht erhaltenen Einrede der Nichtbenutzung sieht die Beschwerdeführerin beide Widerspruchsmarken zumindest für "Farben und Lacke, Malblöcke, Pinsel, Acrylfarben" als benutzt an.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang der Waren der Klassen 2 und 16 zu löschen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken sei eng zu bemessen, da der Begriff "GALERIA" auf eine "Einkaufsgalerie, Einkaufspassage" hinweise. Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke werde aufgrund des Bildbestandteils i. S. v. "Gemäldegalerie" interpretiert. Aufgrund ihrer verschiedenen Sinngehalte "Einkaufsgalerie" und "Gemäldegalerie" seien die Vergleichsmarken daher begrifflich nicht verwechselbar. Eine klangliche Ähnlichkeit sei unter Berücksichtigung der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken ebenfalls nicht gegeben. Die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarken werde weiter aufrecht erhalten. Die von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung übergebenen Internet-Auszüge stammten vom 5. Januar 2010 und könnten eine Benutzung nicht belegen.

II.

Die gemäß § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen.

1. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum 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, insbe-

sondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - EY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).

2. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen rechtfertigen bei einer Gesamtwürdigung aller vorgelegten Unterlagen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Farben, Firnisse, Lacke; Papier, Pappe und Waren hieraus, nämlich Mal- und Zeichenmaterial, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreib- und Zeichenmaterial; Malpinsel; Malkästen; Künstlerbedarfartikel".
 - 2.1. Mit Schriftsatz vom 28. November 2006 hatte die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin die Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten, daraufhin hatte die Beschwerdeführerin mit Scheiben vom 6. März 2007 Benutzungsnachweise für beide Widerspruchsmarken eingereicht. Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin hat im Folgenden die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht erhalten und diese Aufrechterhaltung der Einrede in der mündlichen Verhandlung nochmals bestätigt.
 - 2.2. Die Widerspruchsmarke 2913106 ist am 24. Mai 1996 eingetragen worden und ist damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 25. November 2005 mehr als fünf Jahre eingetragen gewesen. Somit ist zunächst gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG glaubhaft zu machen, dass eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum 25. November 2000 bis 25. November 2005 stattgefunden hat. Bezüglich der Widerspruchsmarke 395 04 038 ergibt sich der gleiche Benutzungszeitraum.

Grundsätzlich ist die Verwendung der Widerspruchsmarke nach Art, Zeit, Ort und Umfang glaubhaft zu machen. Aus den vorgelegten Unterlagen muss sich eindeutig ergeben, in welcher Form, in welchem Zeitraum, in welchem Gebiet und in welchem Umfang die Benutzung erfolgt ist. Diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (vgl. BPatGE 23, 158, 165 - FLUDEX), wobei die eidesstattliche Versicherung das wichtigste Mittel zur Glaubhaftmachung hinsichtlich Umfang und Zeitraum der bestrittenen Benutzung darstellt.

Ausweislich der eidesstattlichen Versicherung von Frau Janet Rosalyn Keightley, Finance Director der Widersprechenden vom 1. März 2007 (vgl. Bl. 77 Amtsakte) wurden in den Jahren 2000 bis 2005 bezüglich den mit "GALERIA" gekennzeichneten Waren

"Farben, Firnisse, Lacke, Farbstoffe und Färbemittel (nicht für Wasch- und Toilettenzwecke), natürliche Harze" (Widerspruchsmarke I 2913106)

und

"Papier, Modelliermassen, Modellierton und Modellierpaste; Künstlerleinwand und Malpappe, Schreib- und Zeichenmaterial; Malpinsel, Malpaletten, Malkästen; Künstlerbedarfsartikel; Druckereierzeugnisse; Bücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" (Widerspruchsmarke II 395 04 038)

die nach Jahren aufgelisteten Umsätze erzielt bzw. Stückzahlen verkauft.

Die eidesstattliche Versicherung ist in Englisch verfasst (was im Verfahren vor dem DPMA grundsätzlich auch zulässig ist, vgl. § 16 Abs. 1 Nr. 3 MarkenV) und enthält die vorgenannten Waren und weist getrennt die verkauften Stückzahlen und Umsatzzahlen bezogen auf den relevanten Benutzungszeitraum 2000-2005 aus, ohne jedoch diese den einzelnen Waren zuzuordnen.

Insbesondere ist aus der eidesstattlichen Versicherung nicht zu erkennen, welche Umsätze genau mit welcher Ware erzielt worden sind.

Allerdings ergibt sich aus den übrigen vorgelegten Unterlagen, vor allem aus den Rechnungskopien, eine Benutzung beider Widerspruchsmarken in entscheidungserheblichem Umfang. Aus den beigefügten Rechnungen betreffend den für § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Benutzungszeitraum ergeben sich Umsätze mit Acrylfarben, Acrylblöcken und Pinseln (z. B. "LONG HANDLE ROUND"), vgl. 25 Rechnungskopien mit diversen Posten unter der Kennzeichnung "GALERIA" aus den Jahren 2000 bis 2005 an verschiedene Abnehmer, die insgesamt erhebliche Stückzahlen und Umsätze ausweisen. Aus den Katalogauszügen aus den Jahren 2001-2004 und den Preislisten aus den Jahren 2001 bis 2004 ergeben sich Beispiele für die Verwendung der Marke auf den Waren Acrylfarben und Acrylblöcke. Vereinzelt werden die Farben auch mit Pinseln als sog. "case" angeboten - hierfür gibt es allerdings keine Rechnungskopien. Auch die Preislisten weisen unter der Bezeichnung "GALERIE" neben den Angeboten für Farben und Papier auch noch "Pinsel" aus, sodass in Zusammenhang mit den vorgelegten Rechnungskopien jedenfalls von einer ausreichenden Benutzung beider Widerspruchsmarken für die Waren "Farben, Blöcke, Pinsel" in dem nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum auszugehen ist, zumal auch an der Aufbringung der Widerspruchsmarken auf die betreffenden Waren in der eingetragenen Form keine Zweifel bestehen.

Hinsichtlich des Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG (Januar 2005 bis Januar 2010) gilt:

Die eidesstattliche Versicherung vom 1. März 2007 weist zwar Umsätze und Stückzahlen nur bis zum Jahr 2005 aus. Das Jahr 2005 fällt allerdings als letztes Jahr auch in den Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG. Zudem wurden weitere 11 Rechnungskopien aus dem Jahr 2006 vorgelegt, wiederum mit Aufträgen für Farben und Blöcke und Pinsel, die nicht nur unerhebliche Umsätze belegen. Dies ist für eine Glaubhaftmachung der Benutzung ausreichend, da nicht der gesamte Benutzungszeitraum abgedeckt werden muss (vgl. BGH GRUR 2008, 616, 618 - AKZENTA).

Die von der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung übergebenen Ausdrucke sind somit nicht mehr ausschlaggebend.

2.3. Aufgrund der erweiterten Minimallösung (Benutzung auch für einen, die Waren/Dienstleistungen einzubeziehenden, nicht zu umfangreichen Oberbegriff, vgl. BPatGE 47, 111, 114 - Hy Pad/High Pad; BPatG GRUR 2004, 954, 955 - CYNARETTEN/Circanetten) ist demnach von einer Benutzung beider Widerspruchsmarken für "Farben, Firnisse, Lacke; Papier, Pappe und Waren hieraus, nämlich Mal- und Zeichenmaterial, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreib- und Zeichenmaterial; Malpinsel; Malkästen; Künstlerbedarfsartikel" auszugehen.

2.4. Die sich gegenüber stehenden Waren sind teilweise identisch oder eng ähnlich.

"Farben, Firnisse Lacke, insbesondere Anilinfarben, Gravierfarben, Keramikfarben, Wasserfarben" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Farben, Firnisse, Lacke; natürliche Harze" der Widerspruchsmarke 2913106.

"Dickungsmittel für Farben, Verdünner für Farben, Farbenweis, Lackmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure und Drucker" der angegrif-

fenen Marke sind eng ähnlich mit "Farben, Firnisse, Lacke der Widerspruchsmarke 2913106.

"Lackmetalle und Lackmetalle in Pulverform für Künstler" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Künstlerbedarfsartikel" der Widerspruchsmarke 395 04 038.

"Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Papier, Pappe und Waren hieraus, nämlich Mal- und Zeichenmaterial, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreib- und Zeichenmaterial" der Widerspruchsmarke 395 04 038.

"Künstlerbedarfsartikel, insbesondere Mal- und Zeichenzubehör" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Künstlerbedarfsartikel; Malkästen" der Widerspruchsmarke 395 04 038.

"Pinsel" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Malpinsel" der Widerspruchsmarke 395 04 038.

"Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)" der angegriffenen Marke sind eng ähnlich mit "Papier, Pappe und Waren hieraus, nämlich Mal- und Zeichenmaterial, soweit in Klasse 16" enthalten der Widerspruchsmarke 395 04 038, da Blöcke und Farben auch zu Büroartikeln zählen und insbesondere für den Zeichenunterricht ("Lehr- und Unterrichtsmittel") Farben, Blöcke und Pinsel benötigt werden.

Weitere Anhaltspunkte für das Bestehen einer Warenähnlichkeit ergeben sich nicht. Insbesondere besteht keine Ähnlichkeit zwischen der Ware "Künstlerbedarfsartikel" der Widerspruchsmarke 395 04 038 und der Ware "Staffeleien" sowie den Waren der Klasse 20 "Rahmen, insbesondere

Keilrahmen und Bilderrahmen, Bilderleisten; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz" der angegriffenen Marke, da aufgrund der festgestellten Benutzung der Widerspruchsmarken für Farben, Blöcke und Pinsel im Rahmen der erweiterten Minimallösung eine zu weitreichende Annahme der Ähnlichkeit nicht veranlasst ist.

3. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht als sehr gering, sondern vielmehr als durchschnittlich einzustufen. Das Wort "Galerie" ist von dem italienischen Wort "galleria" abgeleitet (<http://de.wikipedia.org/wiki/Galerie>). Es bedeutet zunächst die für Ausstellungen von Kunstwerken der Bildenden Kunst genutzten Räumlichkeiten, wird aber auch zur Bezeichnung einer Ladenpassage verwendet. In diesen Passagen (aus dem französischen "passer" = vorbeigehen) sind Ladengeschäfte und Gastronomiebetriebe angesiedelt. Die typische Mischung der Läden besteht überwiegend aus einem Angebot an Bekleidung, Schuhen, Accessoires, Schmuckwaren sowie meist noch Computerbedarf und Gastronomie. Zwar sind in größeren Einkaufspassagen oder Einkaufszentren häufig auch Geschäfte, die Schreib- und Papierwaren sowie Malutensilien anbieten, anzutreffen. Der Begriff "Galeria" bezeichnet jedoch in erster Linie die Ansammlung vieler Geschäfte bzw. Shops unter einem Dach, wobei häufig der zusammengesetzte Begriff der "Einkaufsgalerie" verwendet wird. Mithin kommt dem Begriff "Galeria" daher möglicherweise beschreibender Charakter bzw. fehlende Unterscheidungskraft zwar in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen zu, dies erstreckt sich jedoch nicht auf einzelne, in den dortigen Geschäften verkaufte Waren. "GALERIA" wird daher vom Verkehr insoweit als unterscheidungskräftiger Herkunftshinweis verstanden. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist daher nicht schwach, sondern durchschnittlich, wonach der Schutzzumfang normal zu bemessen ist.

4. Aufgrund der anzunehmenden teilweisen Identität oder zumindest engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist ein weiter Abstand zwischen den Vergleichsmarken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlich. Dieser wird nicht eingehalten.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist grundsätzlich vom Gesamteindruck der betrachteten Zeichen auszugehen. Dieser unterscheidet sich zwar aufgrund des Bildbestandteils der angegriffenen Marke, der in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung findet. Aufgrund des Umstands, dass der Bildbestandteil in der jüngeren Marke zumindest bei mündlicher Wiedergabe eindeutig zurücktritt (vgl. BGH GRUR 2006, 60, 62 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903, 905 - SIERRA ANTIGUO), stehen sich somit im klanglichen Vergleich "Galerie" und "GALERIA" gegenüber. Diese unterscheiden sich lediglich durch den zusätzlichen Endvokal "A" in den Widerspruchsmarken, der klanglich - bedingt durch die Stellung am Wortende - wenig ins Gewicht fällt. Neben der klanglichen ist vorliegend auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu bejahen, da der Begriff "Galerie" in dem Wort "GALERIA" klar hindurch scheint, unabhängig davon, welcher Sprache der Verkehr "GALERIA" letztendlich zuordnet und ob ihm die genauen Übersetzungsbedeutungen bekannt sind.

5. Eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kommt nicht in Betracht.

Grabrucker

Kopacek

Richter Dr. Kortbein ist wegen Urlaub an der Unterzeichnung gehindert.

Grabrucker

Hu