



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 128/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Juli 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 38 059

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juli 2010 unter Mitwirkung der Richterinnen Martens und Hartlieb sowie des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 2. November 2005 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial;

sowie für weitere Waren der Klassen 21, 29, 30 31, 32, 33

eingetragene Wort-/Bildmarke 305 38 059



ist Widerspruch - beschränkt auf die Waren der Klasse 16 der angegriffenen Marke - erhoben worden aus der als Wortmarke registrierten, prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 204 347

STEIER

die seit 1998 für zahlreiche - nachfolgend wiedergegebene - Waren der Klassen 6, 16, 17, 22 und 24 eingetragen ist.

„Formteile aus Metallfolien;

Kunststoff- und Plastikerzeugnisse, nämlich Ringbücher, Ringordner, Heftordner, Schnellhefter, Ordnungsmappen, Klemmappen, Klemmschienen, Postmappen, Kassenblockdeckel, Postkörbe, Schreibetuis, Autokartentaschen, Schreibmappen, Kugelschreiber, Drehbleistifte, Pultkalender, Zettelkästen, Büroklammern, Konferenztaschen, Kollegmappen, Brieftaschen, Netzetuis; aus Kunststoffolie oder Papier hergestellte bandförmige Träger für Druckzwecke; Sichthüllen, Aktenhüllen, Buchhüllen, Heftuhüllen, Register; transparente Kunststoffolien, nämlich Einschlagfolien für

Bücher; aus Kunststofffolien hergestellte Beutel und Schläuche für die Verpackungsindustrie; Aktenmappen, Briefpapiermappen, Dokumentenmappen, Falzmappen, Mustermappen, Ordnermappen, Prospektmappen, Sammelmappen, Schreibmappen, Schulmappen, Unterschriftmappen, Zeugnismappen; ein- und beidseitig selbstklebende Erzeugnisse, nämlich Abdecketiketten aus Kunststoff, Papier oder Gewebe, Farb- und Spritzschablonen, Klebefolien, Klebeecken, Ordnerückenschilder, Karteikarten- und Registerreiter, Farbmarkierungen, bedruckte Etiketten; Einlagen für Ringbücher aus Papier oder Kunststoff; Formteile aus Papier; rutschfeste Unterlagen aus Kunststoff für Büroartikel; Ausweishüllen, Briefmappen, Notenmappen.

Mit Trägerschichten versehene Unter- und Zwischenlegstücke aus Schaumkunststoff, Zellkautschuk oder Gummi, Dichtungen, Formteile aus Zellkautschuk oder Gummi, rutschfeste Unterlagen aus Gummi oder Zellkautschuk

Aus Kunststofffolien hergestellte Abdeckplanen und -hauben für landwirtschaftliche Kulturen; transparente Kunststofffolien, nämlich Gartenbaufolien.

Formteile aus Filz oder Gewebe; rutschfeste Unterlagen aus Filz; ein- oder beidseitig selbstklebende Erzeugnisse, nämlich Abdecketiketten“

Die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts hat dem Widerspruch zunächst teilweise stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke für alle Waren der Klasse 16 mit Ausnahme von „Schreibmaschinen“ angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, in der angegriffenen Marke sei die

Widerspruchsmarke, bestehend aus dem Eigennamen „Steier“, enthalten und lediglich um den allgemeinen Handels- und Verkehrsbegriff „Markt“ ergänzt. Da der gemeinsame Bestandteil „Steier“ die jüngere Marke präge bzw. seine selbständig kennzeichnende Stellung dort bewahrt habe, sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Mit ihrer hiergegen gerichteten Erinnerung hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und diese nach Vorlage von Benutzungsunterlagen aufrechterhalten. Der Erinnerungsprüfer hat in seiner Entscheidung vom 15. 9. 2009 den Erstbeschluss aufgehoben und den Widerspruch vollständig zurückgewiesen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahinstehen, da eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei. Der Schriftzug „Steiermarkt“ in der jüngeren Marke wirke geschlossen und einheitlich, so dass dem Bestandteil „Steier“ dort keine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Das dränge sich auch deshalb auf, weil der Schriftzug erkennbar an den Namen des österreichischen Bundeslands „Steiermark“ angelehnt sei. Die beschreibende Aussage von „Markt“ wirke sich innerhalb der Gesamtbezeichnung nicht aus. Eine mittelbare VG sei ebenfalls nicht anzunehmen.

Gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. An den Markenabstand seien strenge Anforderungen zu stellen, da sich identische oder hochgradig ähnliche Waren gegenüberstünden und von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden müsse. Zwar sei der Gesamteindruck beider Marken unterschiedlich, doch werde die jüngere Marke erfahrungsgemäß klanglich mit „Steier Markt“ wiedergegeben, wobei „Steier“ und „Markt“ als eigenständige Wörter wahrgenommen würden. Dem Verkehr seien Wortbildungen wie Elektromarkt bzw. Fischmarkt bekannt, so dass er sich auch vorliegend in erster Linie am Wortanfang orientiere, zumal nicht von einem Gesamtbegriff mit einheitlichem und geschlossenem Schriftzug ausgegangen werden könne. Optisch komme diese Trennung durch den großen Leerraum zwischen den Wort-

bestandteilen zum Ausdruck. Die Widersprechende trägt weiter vor, sie sei Inhaberin einer Zeichenserie, deren Stammbestandteil „Steier“ geeignet sei, auf die Widersprechende hinzuweisen, und der auch als Firmenschlagwort eingesetzt werde. Der Bestandteil „markt“ füge sich ohne Weiteres in die vorhandene Serie ein.

Die Widersprechende beantragt zuletzt,

den Erinnerungsbeschluss vom 15. 9. 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für alle Waren der Klasse 16 bis auf „Schreibmaschinen“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

neben der Zurückweisung der Beschwerde diese zusätzlich bereits als unzulässig zu verwerfen.

Zur Begründung ihrer Anträge führt die Markeninhaberin aus, die Widersprechende habe im Beschwerdeschriftsatz vom 15.10.2009 in Ziffer 1 unzulässigerweise lediglich die Aufhebung des Erinnerungsbeschlusses beantragt, während sie unabhängig davon in Ziffer 2 Antrag auf Löschung der angegriffenen Marke insgesamt gestellt habe. Hierfür fehle es bereits an einem Rechtsschutzbedürfnis. Auch insoweit sei die Beschwerde unzulässig. Die nach Ansicht der Markeninhaberin unzulässige Änderung des Antrags im Schriftsatz vom 1.4.2010 habe diesen Mangel nicht beseitigen können.

In der Sache hält sie in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Erinnerungsprüfers die Beschwerde für nicht begründet. Für eine zergliedernde Betrachtungsweise der Schreibweise der jüngeren Marke gebe es keinerlei Anhaltspunkte, vielmehr nehme der Verkehr das angegriffene Zeichen in seiner Gesamtheit wahr.

II.

1. Gegen die Zulässigkeit der Beschwerde bestehen keine Bedenken.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin ist das Rechtsschutzbegehren der Widersprechenden in ihrer Beschwerdeschrift hinreichend deutlich zum Ausdruck gekommen. Im Wege der Auslegung wird deutlich, dass sich die Beschwerde der Widersprechenden gegen die Entscheidung des Erinnerungsprüfer mit dem Begehren richtet, die Erstprüferentscheidung wiederherzustellen. In diesem Sinn ist auch Ziffer 2 ihres Antrags aus der Beschwerdeschrift zu verstehen. Ohnehin käme eine Löschung der angegriffenen Marke nur im Umfang des Ausspruchs im Erstprüferbeschluss vom 11.10.2006 in Betracht, der eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich aller Waren der Klasse 16 mit Ausnahme von „Schreibmaschinen“ bejaht hatte. Nachdem nur die Markeninhaberin gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt hatte, war dieser Beschluss bezüglich der Zurückweisung des Widerspruchs für die Ware „Schreibmaschinen“ für die Widersprechende bereits in Rechtskraft erwachsen.

2. Die Beschwerde der Widersprechenden bleibt in der Sache ohne Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044

(Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Was die einander gegenüberstehenden Waren betrifft, hält die Markeninhaberin ihre Nichtbenutzungseinrede zwar weiter aufrecht, sie ist jedoch im Ergebnis nicht entscheidungserheblich. Der Senat unterstellt zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Marke für bestimmte Schreibwaren wie Ordner und Hüllen aus Plastik sowie Klebeetiketten. Bei diesen Produkten und den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klasse 16 der Markeninhaberin handelt es sich unstreitig um zumindest teilweise identische Produkte, so dass von hohen Anforderungen an den Abstand auszugehen ist, den die angegriffene Marke zum Widerspruchszeichen einzuhalten hat, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen sicher ausschließen zu können. Die ältere Marke besitzt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ein darüber hinaus gehender Schutzzumfang ist weder vorgetragen noch ersichtlich.

Maßgeblich für die Prüfung der Markenähnlichkeit ist der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke im Normalfall als Ganzes wahrnimmt (EuGH MarkenR 2005, 438, Rdn. 23 – THOMSON LIFE/LIFE). Im Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichsmarken schon durch die auffallend unterschiedliche Länge des Wortbestandteils der jüngeren Marke und durch das zusätzliche Bildelement, so dass in klanglicher wie visueller Hinsicht ein deutlicher Abstand der Marken vorliegt.

Eine Übereinstimmung der Marken lässt sich entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht damit begründen, dass die Widerspruchsmarke im jüngeren Zeichen vollständig enthalten ist. Es ist zwar grundsätzlich möglich, dass einem einzelnen Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommt, diese Konstellation stellt aber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer

Umstände begründet werden kann (vgl. BGH WRP 2009, 616, Rdn. 32 - METROBUS). Solche Umstände sind im vorliegenden Fall nicht gegeben.

Für eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung eines Markenteils ist es erforderlich, dass der fragliche Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28–31 – Thomson Life). Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1098, 1103, Rdn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Für die Annahme, vorliegend könnte der Bestandteil „Steier“ der jüngeren Marke in diesem Sinne allein kollisionsbegründend der Widerspruchsmarke gegenüber zu stellen sein, fehlt es jedoch an den erforderlichen Feststellungen. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um ein Wort-/Bildzeichen, das aus einem einheitlichen Wortgefüge besteht, auch wenn die Markeninhaberin eine Schreibweise gewählt hat, die in ihrer konkreten Form an eine Handschrift denken lässt, bei der der Buchstabe „m“ in der Zeichenmitte in seiner Höhe teilweise über die benachbarten Buchstabe hinausragt. Selbst wenn der Verkehr das „M“ als Versalie auffassen würde, was eine in der Regel unübliche nähere Analyse der Schreibweise voraussetzt, folgt daraus lediglich eine gewisse optische Hervorhebung einzelner Wortelemente. Eine solche Wiedergabe ist aber ein werbeübliches Gestaltungsmittel, denn die angesprochenen Verbraucher sind an einzelne herausgestellte Buchstaben innerhalb einer geschlossenen Schreibweise gewohnt und messen ihr keine weitergehende Bedeutung zu. Allein wegen der besonderen Schreibweise der angegriffenen Marke kann deshalb entgegen der Wertung der Widersprechenden nicht angenommen werden, das weitere Wortelement „Markt“ werde vom Verkehr in der jüngeren Marke nicht berücksichtigt, weshalb die übereinstimmenden Bestandteile „Steier“ einander isoliert kollisionsbegründend gegenüber gestellt werden könnten. Zu diesem Ergebnis gelangt man entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht im Wege der sog. „Abspaltung“ als Sonderfall einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr, wonach glatt beschreibende Angaben in

einem einheitlichen Markenwort vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis gewertet werden und deshalb die Verwechslungsgefahr im Übrigen ähnlicher Kennzeichnungen nicht ausschließen können (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 9 Rdnr. 364). Abgesehen davon, dass diese Ausnahmekonstellation weitgehend auf den Arzneimittelbereich beschränkt ist, kann im hier zu berücksichtigenden Bereich der Klasse 16 keine entsprechende Branchenübung festgestellt werden. Die beschreibende Bedeutung von „Markt“ als Hinweis auf eine Verkaufsstätte in Alleinstellung führt nicht zwangsläufig dazu, dass in Verbindung mit dem vorangestellten Element „Steier“ das Wort „Markt“ ebenfalls rein beschreibend aufgefasst wird. Vielmehr ergibt sich in der Gesamtheit eine ohne Weiteres phonetisch wie optisch leicht erfassbare Wortkombination, die zumindest Teile des Verkehrs an den Namen eines österreichischen Bundeslandes denken lässt. Jedenfalls bestehen keinerlei Anhaltspunkte, dass der Verkehr aus dem einheitlichen Gesamtbegriff einen einzelnen Bestandteil herauslöst. Letztlich entscheidend kommt es nach Ansicht des Senats darauf an, dass erfahrungsgemäß der Verkehr jede Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt. Wird dem Verkehr eine Marke in einer geschlossenen Schreibweise präsentiert und legen es die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem konkreten Warengbiet - wie hier - nicht nahe, eine solche Einwortmarke verkürzt wiederzugeben, ist vom Regelfall auszugehen. Danach nimmt der Verkehr die Marke ganz selbstverständlich als Einheit und damit vollständig wahr. Im Ergebnis führt die unterschiedliche Zeichenlänge der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen klanglich wie schriftbildlich lediglich zu einer geringen Markenähnlichkeit, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG insgesamt ausscheidet.

Dass die Marken schließlich gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, wie die Widersprechenden vorträgt, ist ebenfalls nicht zu befürchten. Die Annahme dieser sog. assoziativen Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verkehr die beiderseitigen Marken wahrnimmt und intensiv miteinander vergleicht, wobei eine beachtliche Branchenkenntnis und detaillierte

Überlegungen einfließen, um die Frage einer gemeinsamen Unternehmensherkunft zu beantworten. Es handelt sich daher um einen Ausnahmetatbestand, für dessen Annahme im Produktbereich Schreibwaren schon deshalb wenig spricht, da es sich um einfache Waren des täglichen Bedarfs handelt, die ohne besondere Sorgfalt von breiten Verkehrskreisen erworben werden. Zwar kann sich dabei kollisionsfördernd auswirken, wenn der Inhabers der älteren Kennzeichnung über eine Serie von Marken verfügt, deren gemeinsamer Bestandteil sich identisch oder wesensgleich in der angegriffenen Marke wiederfindet und dieser Stammbestandteil auf den Inhaber des älteren Markenrechts hinweist. Diese Voraussetzungen sind aber im Ergebnis zu verneinen, auch wenn vorliegend die Widerspruchsmarke gleichzeitig als Firmenschlagwort eingesetzt wird. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen zur Benutzung ihrer Zeichenserie zeigen im übrigen eine grafisch hervorgehobene Verwendung des Wortes „Steier“ zusammen mit einem produktbeschreibenden Bestandteil „plast, form, print“ in Normalschrift. Ein einheitlicher Schriftzug, wie er Bestandteil der jüngeren Marke ist, fehlt aber bereits. Auch sind vorliegend erhebliche Zweifel angebracht, ob die angegriffene Marke sich in diese Markenserie einfügen kann, denn die isolierte Angabe „Markt“ passt in ihrer Bedeutung nicht zu der geltend gemachten Zeichenserie. Hinzu kommt, dass über den Umfang der Benutzung der Zeichenserie keine Angaben vorliegen. Letztlich entscheidend gegen die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr spricht aber die in sich geschlossene Bedeutung des Wortbestandteils der angegriffenen Marke, die einen Gesamtbegriff darstellt und somit von der Vorstellung wegführt, die jüngere Marke gehöre zu einer Zeichenserie eines bestimmten Unternehmens.

Nach allem war die Beschwerde daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Für die von der Markeninhaberin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen die Voraussetzungen nicht vor. Weder betrifft die Frage der Zulässigkeit der Beschwerde vorliegend eine konkrete Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung

(§ 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Martens

Hartlieb

Schell

Me