



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 4/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 29 040

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der nach Teillösungen mit Wirkung vom 1. November 2007 und 10. April 2008 noch für die Waren

„Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, insbesondere für Fahrräder;

Klasse 12: Fahrzeuge, insbesondere Fahrräder, und deren Teile, soweit in Klasse 12 enthalten; Fahrradsättel, Gepäcktaschen für Zweiräder; Fahrradlenker;

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Abzeichen aus Edelmetall; alle vorstehenden Waren nicht in Form von Musik-Merchandise;

Klasse 18: Leder- oder Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten und Rucksäcke; alle vorstehenden Waren nicht in Form von Musik-Merchandise;

- Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; 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;
- Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt; Putzzeug; Stahlwolle; Picknickkoffer und -körbe (Geschirr), angepasste Halter für Gläser und für Getränkebehälter;
- Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;
- Klasse 25: Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Gürtel; alle vorstehenden Waren nicht in Form von Musik-Merchandise;
- Klasse 26: Abzeichen, nicht aus Edelmetall, Gürtelschließen, Knöpfe, Bänder und Schnürbänder; alle vorstehenden Waren nicht in Form von Musik-Merchandise“

eingetragenen Marke 307 29 040

Peter Green

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

- „Klasse 9: Kilometerzähler und Tachometer für Fahrräder;
- Klasse 11: Rückstrahler, Scheinwerfer und Rücklichter für Fahrräder;
- Klasse 12: Fahrräder, Dreiräder, Tretroller, Go-Karts und Einzelteile der vorgenannten Waren (soweit in Klasse 12 enthalten); Fahrradzubehör, nämlich Fahrradnetze, Fahrradgepäckträger, Klingeln, Luftpumpen, Fahrradschlösser, Fahrradständer, Richtungsanzeiger, Blinker, Griffe, Schmutzfänger, Rückspiegel; Bereifungen, nämlich Decken und Schläuche“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 395 35 443

GREEN'S .

Mit Beschluss vom 23. April 2009 hat die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes zunächst auf Grund des Widerspruchs die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für einige Waren der Klassen 11, 12, 18 und 25 mit der Begründung angeordnet, dass zwischen den Marken insoweit Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 27. Oktober 2010 den Beschluss vom 23. April 2009 insoweit aufgehoben, als die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden war, und den Widerspruch vollumfänglich zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass entgegen den Ausführungen im Erstprüferbeschluss eine Gefahr der Verwechslung der Marken selbst bei einer Benutzung für identische Waren nicht gegeben sei. Die angegriffene Marke bilde erkennbar einen Gesamtnamen, während die Widerspruchsmarke im Sinne eines Genitivs „von Green“ verstanden werde. Diese Unterschiede würden weder überhört noch überlesen und führten auch begrifflich voneinander weg. Von einer Prägung der angegriffenen Marke durch deren Bestandteil „Green“ könne nicht ausgegangen werden. Es bestehe damit keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG sei nicht gegeben.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke halte gegenüber der Widerspruchsmarke nicht den gebotenen Abstand ein. Ein beachtlicher Teil des angesprochenen Verkehrs werde die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Produkte nur mit ihrem Bestandteil „Green“ in Verbindung bezeichnen, denn er neige zum einen zur Verkürzung von Marken und orientiere sich zum anderen im vorliegenden Fall auch deshalb hauptsächlich am Nachnamen „Green“, weil „Peter Green“ die Kombination eines weit verbreiteten Vornamens mit einem sehr seltenen Nachnamen sei. Zudem sei es bei Fahrradmarken nicht unüblich, die Waren

entweder allein mit einem Familiennamen oder mit einem Vornamen und einem Familiennamen zu versehen, sodass der Verkehr davon ausgehe, dass ein Rad der Marke „GREEN'S“ den gleichen Ursprung habe wie ein Rad der Marke „Peter Green“.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. Oktober 2010 aufzuheben und die Erinnerung der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für zutreffend und verweist ergänzend auf die Entscheidungen des EuGH in der Sache Barbara Becker/BECKER (GRUR 2010, 933, 934) und des BGH in der Sache MEY/Ella May (GRUR 2005, 513, 514). Sie ist ferner der Ansicht, dass die Widerspruchsmarke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise. Bei dem Wort „Green“ handele es sich um eine schutzunfähige Farbangabe, weshalb die Widerspruchsmarke ihre Schutzfähigkeit allein aus ihrer Endung „S“ beziehe, die die angegriffene Marke nicht enthalte. Sie bestreitet ferner die Behauptung der Widersprechenden, dass es auf dem Warengbiet von Fahrrädern und Fahrradzubehör üblich sei, aus einem Vornamen und einem Familiennamen gebildete Marken auf den Familiennamen zu verkürzen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei schon aufgrund der erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs beim Kauf von Fahrrädern nicht gegeben. Umstände, die eine mittelbare Verwechslungsgefahr begründen könnten, seien nicht vorgetragen worden.

Mit ihrem Schriftsatz vom 30. Juni 2011 hat die Markeninhaberin ferner die rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen vorgelegt, mit denen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Fahrräder glaubhaft gemacht werden soll.

Zum weiteren Vorbringen der Parteien wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.

II

Die gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle hat mit ihrem Beschluss vom 27. Oktober 2010 zu Recht und mit im Wesentlichen zutreffender Begründung festgestellt, dass zwischen den beiderseitigen Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG 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 (vgl. z. B. BGH GRUR 2007, 1066, 1067/1068 - Kinderzeit; GRUR 2006, 859, 860 - Malteser-

kreuz; GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff., Nr. 51 - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155, Nr. 59 - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319, Nr. 21 - Adam Opel/Autec).

Hiervon ausgehend hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke auch in jeder Richtung den rechtlich gebotenen Abstand ein.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf Seiten der Widerspruchsmarke allein von der Ware „Fahrräder“ auszugehen, weil die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke für die übrigen, im Verzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren auf die zulässige Nichtbenutzungseinschreibung der Markeninhaberin hin weder glaubhaft gemacht noch sonst behauptet hat. Da diese Ware auch im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthalten ist, ist insoweit bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr von Warenidentität auszugehen.

Die Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form weist für Fahrräder eine normale Kennzeichnungskraft auf. Sie enthält zwar mit dem Bestandteil „GREEN“ eine auch für Fahrräder freihaltungsbedürftige Farbangabe, entfernt sich jedoch von dieser durch die Einfügung eines Apostrophs und des Buchstabens „S“ deutlich. Bei dieser Ausgangslage bedarf es zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eines überdurchschnittlichen Abstands der Marken. Den insoweit erforderlichen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke - wie die Markenstelle im angegriffenen Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt hat - in jeder Richtung ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist stets von deren registrierter Form auszugehen, die für den markenrechtlichen Schutz maßgeblich ist. Ein allgemeiner Elementenschutz ist dem Markenrecht fremd (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905, Nr. 34 - SIERRA ANTIGUO). Deshalb ist es grundsätzlich verwehrt, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbstständige kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrige Marke prägt (EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845, Nr. 32 - MATRATZEN; BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; a. a. O., Nr. 18 - SIERRA ANTIGUO). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbstständig kennzeichnende Stellung erhält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngere zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 672, 676, Nr. 33 - OSTSEE-POST).

Hiervon ausgehend ist zunächst festzustellen, dass sich die angegriffene Marke in ihrer eingetragenen Form insbesondere aufgrund des Vornamens „Peter“, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht deutlich unterscheidet. Die Feststellung einer Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken würde deshalb voraussetzen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein von deren Bestandteil „Green“ geprägt wird oder dieser Bestandteil innerhalb der angegriffenen Marke eine selbstständig kennzeichnende Stellung innehat. Beides ist jedoch, wie die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zu Recht festgestellt hat, nicht der Fall.

Die angegriffene Marke besteht ersichtlich aus einem Gesamtnamen, indem „Peter“ der Vorname und „Green“ der Familienname ist. Bei solchen, aus einem

Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen gibt es keinen Erfahrungssatz, wonach im Regelfall dem Familiennamen eine prägende Bedeutung zukommt (BGH a. a. O. - MEY/Ella May). Vielmehr ist von dem gegenteiligen Grundsatz auszugehen, dass sich der Verkehr in aller Regel an dem Vor- und Familiennamen gebildeten Gesamtnamen orientiert, zu dessen Individualisierung auch der Vorname wesentlich beiträgt (BGH GRUR a. a. O. - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link). Letztlich sind für die Beurteilung der Frage, ob der Gesamteindruck einer aus einem Gesamtnamen bestehenden Marke allein durch den in ihr enthaltenen Familiennamen geprägt wird, aber stets die Umstände des Einzelfalls maßgeblich (EuGH GRUR 2010, 933, 934, Nr. 38, 40 - BARBARA BECKER). Insbesondere ist bei der Frage der Prägung einer jüngeren Kombinationsmarke durch einen ihrer Bestandteile stets auch zu berücksichtigen, ob dieser Bestandteil als isoliertes Zeichen der Widersprechenden eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat (BPatG PAVIS ROMA 27 W (pat) 173/03 - Ieni baldessari/BALDESSARINI).

Im vorliegenden Fall gebieten die Umstände des Einzelfalls nicht die Annahme einer Prägung der angegriffenen Marke allein durch den Familiennamen „Green“ und damit keine Abweichung von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer aus einem Vor- und Familiennamen gebildeten Marke im Allgemeinen an dem Gesamtnamen orientiert. Zwar handelt es sich bei dem Vornamen „Peter“ um einen weit verbreiteten deutsch- und englischsprachigen Vornamen. Aber auch der in der angegriffenen Marke enthaltene Familienname gehört zu den im englischen Sprachraum häufig vorkommenden Namen. Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass der als Familienname fungierende Begriff „Green“ im Englischen zugleich die Farbe „Grün“ bezeichnet und darüber hinaus - wie im Deutschen - ein Synonym für die Begriffe „ökologisch“ bzw. „umweltbewusst, umweltverträglich“ darstellt. Aufgrund dieser Tatsache erlangt der dem Wort „Green“ in der angegriffenen Marke vorangestellte Vorname eine besondere und wesentliche Bedeutung, indem er bewirkt, dass das ihm nachfolgende Wort nicht als Adjektiv mit den zuvor genannten Bedeutungen, sondern als Familienname verstanden

wird. Ein Weglassen des Vornamens „Peter“ würde folglich eine begriffliche Veränderung des Wortes „Green“ bewirken. Schon deshalb ist mit einer Vernachlässigung des Vornamens „Peter“ bei der klanglichen oder schriftbildlichen Wiedergabe der angegriffenen Marke nicht ernsthaft zu rechnen.

Die von der Widersprechenden zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke für Fahrräder vorgelegten Unterlagen lassen auch keine Tatsachen erkennen, aufgrund derer von einer maßgeblichen nachträglichen Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden könnte. Abgesehen davon, dass aus unter der Marke getätigten Umsätzen allein nicht auf deren gesteigerte Verkehrsbekanntheit geschlossen werden kann (OLG Köln MarkenR 2007, 126 - Schlaufuchs und Lernfuchs; BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 23/06, Beschluss vom 23.04.2008 - Grüne Bierflasche), weil selbst umsatzstarke Marken wenig bekannt sein können, stellen die von der Widersprechenden vorgetragene glaubhaft gemachten, mit Fahrrädern erzielten Umsätze in Höhe von jährlich ... EUR keine Größenordnung dar, die - bei angenommenen Preisen von Fahrrädern zwischen ... und ... EUR - eine herausgehobene Marktstellung der Widersprechenden und damit eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit nachweisen könnten.

Auch eine selbstständig kennzeichnende Stellung weist das Wort „Green“ in der angegriffenen Marke nicht auf. Voraussetzung hierfür wäre eine identische Übernahme der Widerspruchsmarke „GREEN'S“ in die angegriffene Marke (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE), an der es im vorliegenden Fall fehlt, weil der in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabe „S“ und der ihm vorangestellte Apostroph in der angegriffenen Marke ersichtlich fehlen. An einer selbstständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „Green“ in der angegriffenen Marke fehlt es zudem deshalb, weil dieses Wort - wie bereits dargestellt worden ist - in Alleinstellung als Angabe über die Farbe bzw. eine umweltverträgliche Herstellung von Fahrrädern nicht über eine normale Kennzeichnungskraft verfügt. Gleiches gilt entsprechend für die Widerspruchsmarke, die ihre Kennzeichnungskraft allein

durch die Hinzufügung des Genitiv-„S“ erhält, also durch ein Merkmal, das sich in der angegriffenen Marke nicht wiederfindet. Bei dieser Sach- und Rechtslage war eine rechtlich relevante unmittelbare Verwechslungsgefahr der Marken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen. Der angegriffene Beschluss der Markenstelle begegnet deshalb insoweit keinen rechtlichen Bedenken.

Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbsatz MarkenG besteht nicht. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr, die vor allem im Fall sogenannter Serienmarken auftritt, setzt voraus, dass der Verkehr die Marken als solche nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund sonstiger Umstände annimmt, es handele sich um Marken desselben oder jedenfalls wirtschaftlich verbundener Unternehmen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem).

Tatsachen, die eine solche Annahme rechtfertigen könnten, sind jedoch weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Wie im Erinnerungsbeschluss zutreffend ausgeführt, hat die Widersprechende weder geltend gemacht, dass sie den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken mit dem Stammbestandteil „Green“ bzw. „GREEN'S“ gewöhnt hat, noch hat sie irgendwelche Tatsachen vorgetragen, die darauf schließen lassen könnten, dass dem Wort „Green“ in der jüngeren Marke Hinweischarakter auf ihr Unternehmen zukommt. Zwar kann auch beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke grundsätzlich der Gedanke an einen Stammbestandteil nicht ausgeschlossen werden. In einem solchen Fall sind aber besonders strenge Anforderungen an den Hinweischarakter des in Betracht kommenden Bestandteils zu stellen (Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rn. 451 m. w. N.). Diese sind vorliegend nicht erfüllt sind, weil die Widerspruchsmarke nur aus einem einzigen Wort besteht und bisher - soweit ersichtlich - auch nur isoliert verwendet wird. Ein Gedanke an einen Stammbestandteil wird dem Verkehr hierdurch nicht nahegebracht.

Von einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kann regelmäßig nur ausgegangen werden, wenn die ältere Marke zugleich das Unternehmenskennzeichen darstellt (vgl. BGH, GRUR 2004 598, 599 - Kleiner Feigling; BGH, GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach). Auch insoweit hat die Widersprechende keine Tatsachen vorgetragen. Damit musste die Beschwerde der Widersprechenden erfolglos bleiben.

Da es bereits an einer Verwechslungsgefahr der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG fehlt, konnte die Frage, ob durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, dahingestellt bleiben.

Für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf eine der Verfahrensbeteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass gegeben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

T. Hermann

Reker

Fa