



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 513/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke Nr. 30 2012 043 188.7

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Oktober 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie der Richter Hermann und Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 8. August 2012 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke (schwarz, grün)



ist am 21. Januar 2013 unter der Nr. 30 2012 043 188 für die Waren und Dienstleistungen

(25) Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Kleideraccessoires (Bekleidungsstücke)

(35) Betrieb einer Im- und Exportagentur; Vermittlung von Handels-

geschäften, auch im Rahmen von e-commerce; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen über weltweite Datennetze von Büchereiartikeln und Papier- und Schreibwaren, Bekleidungsstücken, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Dekorationsgegenständen, Geschenkartikeln; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

in das beim Deutschen Patent und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Anmelderin der am 1. Dezember 2010 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt eingereichten, noch nicht eingetragenen Wort-/Bildmarke



die für die Waren und Dienstleistungen

(25) Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

(34) Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer

(35) Import; Export; Handelsvertretungen; Verkauf in Geschäften und über weltweite Datennetze von Büchereiartikeln und Papier- und Schreibwaren, Bekleidungsstücken, Geräten und Behältern für Haushalt und Küche, Dekorationsgegenständen, Raucherartikeln

und Geschenkartikeln; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

beansprucht wird (Nr. EM 009 565 581), Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 25 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 25. November 2013 zurückgewiesen. Die angegriffene Marke wahre hinreichenden Zeichenabstand zur durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke, selbst soweit insbesondere im Bereich von Bekleidungsartikeln ein strenger Maßstab anzulegen sei. Zwischen den streitbefangenen Marken bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

Der visuelle und klangliche Eindruck der Streitmarken unterscheide sich in der Gesamtheit deutlich. Überdies werde der Gesamteindruck der Zeichen nicht durch ihre Bildkomponenten geprägt. Das Publikum unterziehe Marken regelmäßig keiner analysierenden Betrachtung. Die kennzeichnungskräftigen Wortelemente böten überdies die einfachste und kürzeste Bezeichnungsform und träten daher nicht hinter den Bildmerkmalen zurück.

Ferner sei auch nicht zu besorgen, dass die beiden Marken allein wegen der feststellbaren Übereinstimmungen in der Gestaltung der Bildkomponenten gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Dies würde voraussetzen, dass den gemeinsamen Merkmalen, vor allem der Darstellung der Augen- und Körperpartie, innerhalb der angegriffenen Marke eine eigenständige, den Gesamteindruck allein prägende Bedeutung zukäme. Dies sei bezogen auf die angegriffene Marke nicht anzunehmen, da die Angabe „BLACK FOREST“ die Kernaussage des Zeichens bilde und sich mit dem Bildelement, das eher ausschmückende Funktion einnehme, zu einer zusammengehörigen Einheit verbinde.

Gegen den am 5. Dezember 2013 zugestellten Beschluss hat die Widersprechende am 23. Dezember 2013 Beschwerde erhoben.

Die Widerspruchsmarke genieße überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie verfüge bereits von Hause aus über hohen Wiedererkennungswert, der insbesondere auf der charakteristischen Ausgestaltung der Augenpartie der Widerspruchsmarke beruhe, die einer Serie von „grafischen Maskottchen“, etwa einem Pinguin, einem Hund oder einem Bär, zugrunde liege und damit das bezeichnende Merkmal eines Designkonzepts der Widersprechenden bilde. Die Darstellung des „bösen Stieres“, der die Widerspruchsmarke präge, werde überdies mittlerweile in größerem Umfang markenmäßig benutzt.

Die stilisierten Tierzeichnungen prägten den Gesamteindruck beider Streitmarken, da sie innerhalb der Gesamtzeichen einen hohen Flächenanteil einnahmen und als charakteristische Zeichenmerkmale wirkten. Zwischen den Darstellungen der wiedergegebenen Tiere bestehe ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit, die sich in der Gestaltung der gedrunghenen Tierkörper mit rundem Buckel und kurzen Beinen, der sich in gebogenen Linien erstreckenden Hörner bzw. Geweihenden und vor allem der markanten Augenpartien und kurzen Ohren äußere.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

Nach Auffassung des Markeninhabers rechtfertigten charakteristische Gestaltungsmerkmale wie eine großflächige Augenpartie oder die Eingliederung des Zeichens in eine aus einer Mehrzahl von Logos bestehende Serie keine gesteigerte originäre Kennzeichnungskraft. Substantiierte Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke fehlten.

Die Prägung eines Wort-/Bildzeichens durch das Bildelement setze voraus, dass die Wortbestandteile ganz in den Hintergrund träten und unbeachtlich erschienen. Hiervon könne vorliegend nicht ausgegangen werden, da die Schriftelemente hinreichend deutlich ausgebildet und zudem zentriert angeordnet seien. Überdies bestehe in beiden Streitzeichen ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen dem Wort- und Bildelement, die diese als Visualisierung des entsprechenden Wortelements erscheinen ließen. Der höhere Flächenanteil der Bildkomponenten am Gesamtzeichen rechtfertige keine prägende Gewichtung dieser Bestandteile. Die Wortelemente verfügten als einfachste und kürzeste Bezeichnung jedenfalls über gleichwertige Bedeutung.

In visueller Hinsicht unterschieden die Zeichen sich neben den auffälligen Abweichungen der Wortelemente auch in der Darstellung der Tiere, insbesondere hinsichtlich der Haltung, der Gestaltung der Augen- wie der Horn- bzw. Geweihpartie.

Die Gefahr, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen werden, bestehe ebenfalls nicht, da die Widersprechende weder das Vorliegen einer Markenserie geltend mache noch Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die jüngere Marke als Verkürzung oder Modernisierung der Widerspruchsmarke erscheine.

II.

Über die Beschwerde kann im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder beantragt noch aus Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 MarkenG).

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Verwechslungsgefahr zwischen den streitbefangenen Zeichen ist nicht festzustellen, vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 125b Nr. 4 MarkenG. Nicht Gegenstand des Verfahrens sind gegebenenfalls

bestehende urheberrechtliche Ansprüche der Widersprechenden, s. § 13 Abs. 2 Nr. 3, § 51 MarkenG.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

a) Zugunsten der angemeldeten Widerspruchsmarke, deren rechtsbegründende Eintragung als Gemeinschaftsmarke im vorliegenden Zusammenhang unterstellt werden kann (Art. 6 GMV), wird von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ausgegangen.

Keiner abschließenden Entscheidung bedarf, ob einer eingetragenen Marke kraft ihrer Originalität als solcher im Einzelfall überdurchschnittlicher Kennzeichnungsgrad zugeschrieben werden kann (vgl. (EuGH GRUR Int. 1999, 734 Rn. 20 - Lloyd; BGH, a.a.O., Rn. 31 – Malteserkreuz; ablehnend Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 112). Jedenfalls ist nicht zu erkennen, dass der Widerspruchsmarke das hierfür notwendige Maß an Eigenprägung zukommt. Wort-/Bildmarken, die in stilisierter Darstellung Tiermotive aufgreifen, fehlt eine solche regelmäßig schon deswegen, weil derartige Markenbildungen einem weithin geläufigen Gestaltungsmuster entsprechen (vgl. etwa Red Bull, Ferrari, Bärenmarke), das dem Publikum insbesondere im Bekleidungssektor (vgl. z.B. Puma, Lacoste, Ralph Lauren, Fjällräven, Le Coq Sportif, Hummel) und besonders ausgeprägt im von der Widerspruchsmarke umfassten Warenssegment der Kinderbekleidung vertraut ist. Das gewählte Stiermotiv liegt für Waren und Dienstleistungen spanischer Herkunft sogar besonders nahe. Zwar kann die Markengestaltung mit einem karikierenden Zug die Widerspruchsmarke von Marken mit

vergleichbarer Konzeption unterscheiden. Anhaltspunkte für einen ausnehmend hohe Eigenprägung fehlen aber.

b) Die Angabe der Widersprechenden, die Marke werde mittlerweile in größerem Umfang für viele Produkte und Veranstaltungen benutzt, entbehrt substantiierter Tatsachenangaben und ist daher bereits im Ansatz nicht geeignet, erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aufgrund intensiver Benutzung aufzuzeigen.

c) Die zugunsten der angegriffenen Marke geschützten Waren und Dienstleistungen der Klassen 25 und 35 werden auch für die Widerspruchsmarke beansprucht, so dass die Widersprechende, zumal hierdurch allgemeine Verkehrskreise angesprochen sind, insoweit – die Eintragung der Widerspruchsmarke unterstellt – einen deutlichen Abstand der Zeichen beanspruchen kann. Dieser Anforderung trägt die jüngere Marke allerdings Rechnung, da die Zeichen allenfalls einen untergeordneten Ähnlichkeitsgrad aufweisen.

d) Die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen vermittelten Gesamteindruck, insbesondere auf die gegenüberstehenden Kennzeichen als Ganzes zu beziehen (BGH GRUR-RR 2010, 205 Rn. 37 – Haus & Grund IV; GRUR 2012, 635 Rn. 23 – METRO/ROLLER's Metro).

aa) In ihrer Gesamtheit weichen die Zeichen in verschiedenen gewichtigen Merkmalen voneinander ab. Dies lässt eine sichere Abgrenzung in klanglicher, visueller und begrifflicher Hinsicht zu.

Die Wortbestandteile „BAD TORO“ und „Black Forest“ unterscheiden sich trotz äußerlicher Parallelen („B-a-- -or---“) klanglich grundlegend, da der formal übereinstimmende Vokal „a“ einerseits lang und andererseits kurz artikuliert wird. Die Entsprechung in der Buchstabenfolge „-OR“ bleibt angesichts der auffälligen Buchstabenfolge „ORO“ der Widerspruchsmarke ohne maßgebliche Auswirkung

auf das Klangbild. Das Schriftbild der Wortfolgen weicht abgesehen von der zweizeiligen Struktur der angegriffenen Marke überdies durch die Schriftart (mit enger oder sogar übergangsloser Zeichenanordnung in der Widerspruchsmarke) und teilweise durch die Schriftfarbe der Zeichen (grün/schwarz bzw. schwarz) ab. Der unmittelbar erfassbare verschiedene Sinngehalt der beiden Wortgruppen („Schwarzwald“ bzw. „böser Stier“), der eine begriffliche Ähnlichkeit ausschließt, verfestigt die Wahrnehmung und Erinnerung an die insofern ohnehin ausgeprägten klanglichen und visuellen Unterschiede, wobei die Widerspruchsmarke zudem die Besonderheit aufweist, ein englisches Adjektiv und ein spanisches Substantiv zu verknüpfen. Über die Differenzen in den Wortbestandteilen hinaus beziehen sich auch die Bildbestandteile erkennbar auf unterschiedliche Motive (Elch/Hirsch oder Fantasiewesen bzw. Stier).

bb) Da im Zusammenhang der Zeichenähnlichkeit auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den ein Zeichen hervorruft, kann im Einzelfall einem Zeichenbestandteil eine besondere, den Gesamteindruck des gesamten Zeichens prägende Kennzeichnungskraft zukommen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Rn. 19 – coccodrillo).

Hinsichtlich des klanglichen Gesamteindrucks eines Wort-/Bildzeichens orientiert das Publikum sich in der Regel an einem kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil, weil dieser die einfachste Möglichkeit bietet, das Zeichen zu benennen (s. BGH GRUR 2009, 1055 Rn. 28 – airdsl). Zwischen den Wortbestandteilen „BAD TORO“ und „BLACK FOREST“ bestehen keine relevanten Berührungspunkte (s.o.). Selbst eine klangliche Wiedergabe der Bildelemente würde die Abgrenzung der Zeichen zulassen, da die Benennung des Bildelements der angegriffenen Marke sich zunächst auf die Einordnung des dargestellten Tieres beziehen würde („Elch“, „Hirsch“ oder „Fantasiewesen mit Geweih“), wodurch in jedem Fall ausreichende Klangunterschiede zur Widerspruchsmarke gegeben wären.

Dass der Bildbestandteil einer Wort-/Bildmarke ihren visuellen Gesamteindruck prägt, ist zwar nicht ausgeschlossen, kann aber nur unter besonderen Umständen angenommen werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2008, 830 Rn. 84 – Aire Limpio; BGH GRUR 2006, 859 Rn. 30 – Malteserkreuz). Die gegenüber den Bildkomponenten geringere, aber keineswegs verschwindende Flächengröße der Wortelemente wird durch ihre zentrale Anordnung aufgewogen. Jedenfalls unter Berücksichtigung des kennzeichnenden Gehalts der betroffenen Komponenten, der den Einfluss der Einzelelemente auf den Gesamteindruck vorrangig bestimmt, nehmen die Wortbestandteile eine integrale Funktion ein, da sie sachlich auf die Bilddarstellungen Bezug nehmen und dadurch als konzeptionelle Einheit wahrgenommen werden (vgl. BGH MarkenR 1999, 57 – Lions). Die Bildkomponenten erfahren durch die zugeordneten Wortbestandteile eine gewichtige Verdeutlichung und Differenzierung, indem die englisch-spanische und damit als solche bereits charakteristische Wortbildung „BAD TORO“ die Aufmerksamkeit des Publikums auf die „böse“ Natur oder Disposition des Stieres lenkt und der angesichts der zweifarbigen Schreibweise hervorgehobene Hinweis „BLACK FOREST“ die geografische Zuordnung des abgebildeten Tieres herausstellt, die nicht der von Stieren entspricht.

Selbst bei einer prägenden Gewichtung beider Bildbestandteile wäre eine Vermengung der Zeichen trotz gegebener Gemeinsamkeiten vor allem in der Übergangslosen Darstellung von Kopf und Oberkörper wohl schon deswegen nicht zu besorgen, weil die Darstellungen sich auf verschiedene Tiere beziehen, was angesichts der klar abweichenden Gestaltung der Hörner bzw. des Geweihs deutlich hervortritt.

cc) Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer sog. selbständig kennzeichnenden Stellung eines Zeichenelements der jüngeren Marke scheidet schon deswegen aus, weil die angegriffene Marke nicht – geschweige denn in identischer oder hochgradig ähnlicher Form – die Widerspruchsmarke als Ganzes oder einen prägenden Bestandteil davon übernimmt (vgl. EuGH a.a.O., Rn. 30 –

THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; a.a.O. – Malteserkreuz; Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 415, 417).

e) Die Vergleichsmarken unterliegen auch keiner assoziativen Verwechslungsgefahr.

aa) Diese Form der Verwechslungsgefahr kann darauf beruhen, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den das Publikum als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Zeichen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2009, 484 Rn. 38 – METROBUS).

Dabei ist entgegen der Markenstelle nicht vornherein ausgeschlossen, dass der Stammbestandteil, der die Zugehörigkeit zur Zeichenfamilie desselben Inhabers trägt, in einem spezifischen Merkmal einer Bilddarstellung wie einer konsequent misstrauisch oder grimmig anmutenden Augenpartie eines stilisierten Tieres besteht. Jedoch hat die Widersprechende dieses Merkmal zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht durch hinreichende Benutzung mehrerer Marken als derartigen Stammbestandteil ausgebildet (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 64 – Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 40 – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Weder ist erkennbar, dass die durch die Widersprechende angeführten „Tierdarstellungen mit bösem Blick“ („Maskottchen“) Gegenstand von Markenschutz sind noch dass sie dem Publikum durch nachhaltige Benutzung als solche nahegebracht worden sind.

bb) Die Verwechslungsgefahr wegen der Gefahr, dass die Zeichen gedanklich in Verbindung gebracht werden, kann auch gegeben sein, wenn sich wegen einer Übereinstimmung im Sinngehalt oder in der Zeichenbildung für das Publikum die Annahme aufdrängt, die Zeichen seien aufeinander bezogen (BGH GRUR 1999, 735, 737 – MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2004, 779, 782 – Zwilling/Zweibrüder).

Hierfür bestehen zwar insofern Anzeichen, als erhebliche Übereinstimmungen in der Darstellung von der oben runden und unter gerade abgeschlossenen Körper- und Kopfeinheit einschließlich übergroßer Augen bestehen. Bei lediglich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehen aber ausreichende strukturelle Unterschiede zwischen den Zeichen, so dass sich eine Bezugnahme der Zeichen aufeinander jedenfalls nicht aufdrängt. Unerheblich ist insofern jedoch, dass Darstellungen sich auf verschiedene Tiere beziehen, da in der Variation des Gegenstands gerade das Wesen abgewandelter, aber aufeinander bezogener Marken besteht. Jedoch weichen die den Gesamteindruck und die Zeichenstruktur als Ganzes mitbestimmenden Wortbestandteile sowohl in ihrer visuellen Darstellung als auch nach ihrem Aussagegehalt erheblich voneinander ab. Die Angabe „BLACK FOREST“ bezieht sich nämlich inhaltlich überhaupt nicht auf die Wesensart oder Disposition des abgebildeten Tieres und nimmt nicht die Charakterisierung als „böse“ auf, die die Widerspruchsmarke bestimmt, sondern stellt durch Hinweis „BLACK FOREST“ einen örtlichen Zusammenhang her. Die Aussagen der Zeichen weisen daher keine konzeptionell vergleichbare Ausrichtung auf.

Verwechslungsgefahr ist daher unter keinem Gesichtspunkt gegeben. Die Beschwerde der Widersprechenden war somit zurückzuweisen.

Zur Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, vgl. § 71 MarkenG.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Der Entscheidung liegt ein rechtlicher Maßstab zugrunde, der der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshof entspricht.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu