



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 502/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 064 183

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 7. Dezember 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, der Richterin Uhlmann und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. November 2013 aufgehoben.
2. Die Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 064 183 wird aufgrund der Widersprüche aus den Marken 348 349 und 302 10 977 angeordnet.
3. Der Antrag der Beschwerdegegnerin, die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke der Beschwerdegegnerin



ist am 4. Mai 2012 für nachfolgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

„Klasse 08: Nagelfeilen; Nagelscheren (elektrisch oder nicht elektrisch); Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge); Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Hackmesser; Messer; Rasiermesser; Schustermesser; Schleifsteine

Klasse 21: Tassen; Küchengeschirr; Schalen; Teller; Schüsseln; Wasserkessel, nicht elektrisch; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Teeservice; Kristallglaswaren; Salatschüsseln; Brotkästen; Streukästen für Haustiere

Klasse 24: Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilizwecke; Wandbekleidungen aus textilem Material; Steifleinen; Grobgewebe (Sackleinen); Bettdecken; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Bettwäsche; Waschhandschuhe; Scheibengardinen; Kanevas für Teppiche und Stickereien“.

Gegen die Eintragung, die am 8. Juni 2012 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 8. August 2012 Widerspruch aus folgenden Marken eingelegt:

1. Wort-/Bildmarke 348 349



eingetragen am 23. Februar 1926 für die folgenden Waren der Klassen 3, 6, 8, 11 und 21:

„Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- und Ventilationsapparate und Geräte, privat und gewerblich nutzbare Kaffeemaschinen, Wasserleitungs-, Bade- und Klosettanlagen (soweit in Klasse 11 enthalten), rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle, Messerschmiedewaren, Werkzeuge als Handwerkzeuge, Hieb- und Stichwaffen, Klein-Eisenwaren; Beschläge, Drahtwaren, Blechwaren und mechanisch bearbeitete Fassonmetallteile (alle vorgenannten Waren soweit in Klasse 6 enthalten), Haus- und Küchengeräte (soweit in Klasse 21 enthalten), Waren aus Porzellan, Ton, Glas, Glimmer (soweit in Klasse 21 enthalten), Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Baumaterialien aus Metall“

und

2. Wort-/Bildmarke 302 10 977



eingetragen am 6. Mai 2002 für die folgenden Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 35, 37, 41 und 42:

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; transportable Bauten aus Metall; Metallrohre; Schlosserwaren

und Kleineisenwaren, Bauten aus Metall, insbesondere Buffetaufbauten, Verpackungsbehälter aus Metall, nicht elektrische Warmhaltebehälter aus Metall; handbetätigte Werkzeuge und Geräte für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetallen oder plattiert); Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel, insbesondere Essbestecke und Vorlegebestecke (auch aus Edelmetallen, plattiert oder verchromt); Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, insbesondere Kaffee- und Heißgetränkemaschinen (z. B. Tee, Schokolade) für den gastronomischen Bedarf; Buffetwagen, Imbisswagen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Schmuckwaren; Zeitmessinstrumente, Platzteller, Kerzenleuchter, Serviettenringe, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche aus/oder unter Verwendung von edlem Metall; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Bücher, Broschüren, Zeitschriften; Möbel, Spiegel, Rahmen, Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Weide, Horn und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Putzzeug; Stahlspäne; Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere auf den Gebieten der gewerblichen Geschäftsführung, der Werbung, des Rechnungswesens, der Anschaffung und Einrichtung von EDV-Anlagen, der Datenverarbeitung und der Einrichtung von Geschäftsräumen sowie Beratung im Zusammenhang mit Schaufensterdekorationen, so genannte Dienstleistungen auch für Franchisenehmer, Franchising, nämlich

Vermittlung von wirtschaftlichem und betriebswirtschaftlichem Know-how an Franchisenehmer; Installation und Montage von Ladeneinrichtungen und Werbeträgern, von Einrichtungen, Anlagen und Geräten in Hotels, Restaurants und Gaststätten, Wartung und Reparatur der vorgenannten Waren; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Schulung und Unterrichtung der Geschäftsführung und des Personals von Kaufhäusern, Ladengeschäften und Franchisenehmern, insbesondere im Zusammenhang mit verkaufsfördernden Maßnahmen; Veranstaltung von Kochkursen; technische Beratung und Planung im Zusammenhang mit der Einrichtung und Ausstattung von Kaufhäusern, Ladengeschäften, Hotels und Restaurants; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Franchising, nämlich Vermittlung von technischem Know-how, insbesondere im Zusammenhang mit der technischen Ausstattung und Einrichtung von Geschäftsräumen; Designerdienstleistungen“.

Die Widerspruchsmarken sind am 22. und 25. September 2015 auf die Beschwerdeführerin umgeschrieben worden, die durch Verschmelzung der W... AG bzw. ihrer Nachfolgesellschaften entstanden ist.

Mit Beschluss vom 12. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 8 des Deutschen Patent- und Markenamts die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Vergleichszeichen könnten sich auf identischen Waren der Klassen 8 und 21 begegnen, die Widerspruchsmarken seien durchschnittlich kennzeichnungskräftig und hätten damit einen normalen Schutzzumfang. Die jüngere Marke halte den deshalb erforderlichen Abstand noch ein. Es stünden sich die Buchstabenkombinationen „WMM“ und „WMF“ gegenüber, bei denen die Einzelbuchstaben ausgesprochen würden. Die Abweichung im letzten Buchstaben „M“ bzw. „F“ Sorge für eine hinreichende klangliche Unterscheidbarkeit. Die andere

Gestalt der letzten Buchstaben führe außerdem zu einem deutlichen schriftbildlichen Abstand. Hierbei sei zu beachten, dass es sich um Kurzzeichen handele, bei denen schon geringfügige Abweichungen stärker ins Gewicht fielen. Anhaltspunkte für eine mittelbare bzw. assoziative Verwechslungsgefahr seien nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Gegen diesen ihr am 18. November 2013 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 9. Dezember 2013. Sie trägt vor, es sei rechtsfehlerhaft, den Widerspruchsmarken nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Das durch die beiden Widerspruchsmarken seit 85 bzw. 10 Jahren identisch geschützte Logo sei überragend bekannt und gehöre zu den „Marken des Jahrhunderts“. Die Widerspruchsmarken würden in dem Buch „Marken des Jahrhunderts“, herausgegeben von Dr. Florian Langenscheidt, wie folgt beschrieben „Heute gilt die Marke WMF weltweit als Synonym für Besteck, das eine gelungene Synthese aus Qualität, Tradition und Design eingegangen ist....“. Deshalb sei ihnen eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und ein erweiterter Schutzzumfang zuzugestehen. Zudem sei es fehlerhaft, im Zeichenvergleich nur auf die enthaltenen Großbuchstaben, nicht aber auf die konkret eingetragene Gestaltung abzustellen. Schriftbildlich bestehe zwischen den Vergleichszeichen nahezu Identität. Die jüngere Marke sei gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch für Waren der Klasse 24 zu löschen, da sie die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze und beeinträchtige. Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt die Widersprechende an, die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zuzulassen.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 8 vom
12. November 2013 aufzuheben und die Löschung der Eintragung

der Wort-/Bildmarke 30 2011 064 183 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 348 349 und 302 10 977 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin stellt sinngemäß die Anträge,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.

Sie trägt vor, die überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Marke könne nicht mit der Nennung im Buch „Marken des Jahrhunderts“ begründet werden. Die Widerspruchsmarken seien wie jede andere Marke zu behandeln. Die Vergleichsmarken wiesen deutliche Unterschiede auf. So überschnitten sich bei den Widerspruchsmarken die Linien des Buchstabens „W“, zudem seien die rechte obere Seite des „M“ und die linke obere Seite des „F“ abgeflacht. Diese Merkmale weise die jüngere Marke nicht auf. Zudem münde bei ihr jeweils eine Seite des „M“ einseitig erhöht in der Lücke des „W“. Durch die Abweichungen im dritten Konsonanten sei auch eine deutliche klangliche Unterscheidbarkeit gegeben.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in vollem Umfang Erfolg. Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein und ist deshalb gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG in vollem Umfang zu löschen.

A. Widerspruch aus der Marke 348 349

Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr bezüglich der Waren der Klassen 8 und 21 der jüngeren Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und bezüglich der Waren der Klasse 24 der jüngeren Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.

I. Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr.23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – La Española/Carbonelle; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

1. Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2015, 176, Rdnr. 16 – ZOOM/ZOOM).

Zwischen den Waren der jüngeren Marke in Klasse 8 „Nagelfeilen; Nagelscheren (elektrisch oder nicht elektrisch); Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge)“ und den Widerspruchswaren „Werkzeuge als Handwerkzeuge“ besteht engste Ähnlichkeit bis Identität. Identisch sind auch die Waren der jüngeren Marke „Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Hackmesser; Messer; Rasiermesser; Schustermesser“ und die „Messerschmiedewaren“ bzw. „Klein-Eisenwaren“ der Widerspruchsmarke. Auf die unterschiedliche Einordnung der Vergleichswaren in Klasse 8 bei der jüngeren Marke und in Klasse 6 bei der Widerspruchsmarke kommt es hierbei nicht an, da die Funktionsweise, die Beschaffenheit und das verwendete Material übereinstimmen können.

Die Waren der jüngeren Marke „Schleifsteine“ sind mit den für die Widerspruchsmarke geschützten „Werkzeuge als Handwerkzeuge“ identisch und mit „Messerschmiedewaren“ eng ähnlich, da sie als Hilfswaren der Schärfung der Messerschmiedewaren dienen und häufig als Sortimentsergänzung von Herstellern von Messerschmiedewaren mit angeboten werden.

Den Waren der jüngeren Marke in Klasse 21 „Tassen; Küchengeschirr; Schalen; Teller; Schüsseln; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Teeservice; Kristallglaswaren; Salatschüsseln; Brotkästen; Streukästen für Haustiere“ stehen auf Seiten der Widerspruchsmarke „Waren aus Porzellan, Ton, Glas, Glimmer (soweit in

Klasse 21 enthalten)“ gegenüber. Auch hier besteht Identität, da die genannten Waren der jüngeren Marke aus Porzellan, Ton oder Glas gefertigt sein können.

Identität besteht auch zwischen den Waren der jüngeren Marke „Wasserkessel, nicht elektrisch“ und den Waren der Widerspruchsmarke „Haus- und Küchengeräte (soweit in Klasse 21 enthalten)“. Denn „Wasserkessel“ werden von dem von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff „Haus- und Küchengeräte“ umfasst.

Keine Ähnlichkeit besteht dagegen zwischen den in Klasse 24 beanspruchten Waren „Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilzwecke; Wandbekleidungen aus textilem Material; Steifleinen; Grobgewebe (Sackleinen); Bettdecken; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Bettwäsche; Waschhandschuhe; Scheibengardinen; Kanevas für Teppiche und Stickereien“ und den Widerspruchswaren. Bei den Waren der jüngeren Marke handelt es sich ausschließlich um Produkte aus dem Textilbereich, die zwar ebenso wie die Widerspruchswaren Haushaltszwecken dienen und an übereinstimmenden Vertriebsstätten wie Kauf- und Einrichtungshäuser anzutreffen sind. Allerdings werden die Vergleichswaren regelmäßig nicht von den gleichen Herstellern aus einer Hand angeboten und gemeinsam beworben, worauf bei der Frage der Warenähnlichkeit in erster Linie abzustellen ist (BGH GRUR 2004 Rdnr. 17 - DESPERADOS/DESPERADO). Damit scheidet für diese Waren eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG schon deshalb aus, weil sich die Marken nicht auf gleichen oder verwandten Gebieten begegnen werden.

2. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem

bestimmten Unternehmen stammend erkennen (ständige Rechtsprechung, zuletzt BGH Urteil vom 2. Juni 2016, Az.: I ZR 75/15 – Wunderbaum II, Rdnrn. 19, 29 m. w. N.). Im Widerspruchsverfahren kommt es hierbei auf den Zeitpunkt der Priorität der angegriffenen Marke und den Entscheidungszeitpunkt an (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 211).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus durchschnittlich. Die Buchstabenfolge „WMF“ stellt zwar die Abkürzung für die Wortkombination „Württembergische Metallwarenfabrik“ dar, was jedoch nur einem Teil des angesprochenen Verkehrs bekannt sein dürfte, da es sich nicht um ein lexikalisch nachweisbares oder gebräuchliches Kürzel einer Sachangabe zur Beschreibung der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren handelt. Zudem trägt die Grafik durch die ungewöhnliche Verschränkung der Buchstaben in der Weise, dass der Buchstabe „W“ in die darunter platzierten Buchstaben „M“ und „F“ hineinragt, zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke



bei.

Ihre originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft ist durch jahrzehntelange Benutzung jedoch erheblich gesteigert worden. Zwar hat die Beschwerdeführerin weder mit der Marke erzielte Umsatzzahlen noch Marktanteile genannt, sondern sich auf den Vortrag beschränkt, das durch die Widerspruchsmarke geschützte, seit 85 Jahren eingetragene Logo gehöre ausweislich des seit 2002 regelmäßig erscheinenden Buches „Marken des Jahrhunderts“ zu den bekanntesten deutschen Marken. Die Nennung der Widerspruchsmarke in dem Buch hat jedoch zumindest eine Indizwirkung für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft. Zudem ist der über Jahrzehnte präsente Marktauftritt der Widerspruchsmarke im Bereich von Haushaltswaren dem Senat, dessen Mitglieder zu den von diesen Waren angesprochenen Verkehrskreisen gehören, aus eigener Erfahrung bekannt. Die Widerspruchsmarke ist im Inland in den Bereichen Haushaltswaren und insbesondere Essbestecke sowie Küchengeräte aus Metall seit vielen Jahrzehnten eingeführt und den angesprochenen Verbrauchern seit langer Zeit ein Begriff

für solides, langlebiges Besteck in modernem Design. Die beanspruchten Waren werden unter der Marke sowohl über ein breites eigenes Filialnetz als auch in nahezu allen größeren Warenhäusern und Haushaltsgeschäften angeboten. Dabei ist die Widerspruchsmarke nicht nur auf den Waren selbst angebracht, sondern fällt auch durch ihre Platzierung über Eingangstüren, Regalen und in gesonderten Produktbereichen dem Kunden unübersehbar ins Auge. Ihre Ausgestaltung



hat dabei über die Jahre nur geringfügige Veränderungen erfahren, wie



aus dem Vergleich mit der Widerspruchsmarke 302 10 977  erkennbar ist. Lediglich die Breite der Buchstaben wurde vergrößert, sodass die modernisierte Variante etwas massiver wirkt. Dabei wurden jedoch sowohl die Größenverhältnisse als auch die maßgeblichen Charakteristika der Widerspruchsmarke beibehalten, sodass eine Änderung ihres kennzeichnenden Charakters nicht feststellbar ist und die Benutzung in der geringfügig veränderten Form auch als Benutzung der Widerspruchsmarke anzusehen ist. Es ist daher davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke in breiten Kreisen des angesprochenen Verkehrs eine übertragende Verkehrsbekanntheit genießt.

3. Den im Hinblick auf die in Teilbereichen gegebene Warenidentität bzw. enge

Warenähnlichkeit und die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke



erforderlichen großen Zeichenabstand hält die jüngere Marke  in bildlicher Hinsicht nicht ein. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass der angesprochene Verkehr den Vergleichswaren mit leicht überdurchschnittlicher Aufmerksamkeit entgegen tritt, weil es sich um langlebige Waren handelt, deren Anschaffung mit einem gewissen finanziellen Aufwand verbunden ist und häufig nach sorgfältiger Abwägung getroffen wird.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rdnr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rdnr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rdnr. 23 - MIXI). Dabei gilt der allgemeine Erfahrungssatz, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 237).

Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rdnr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 – cocco-drillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235, Rdnr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 254 m. w. N.).

Die in der jüngeren Marke verwendete Buchstabenfolge „WMM“ gleicht der Buchstabenfolge der Widerspruchsmarke „WMF“ in den ersten zwei von drei Buchstaben. Die jeweils letzten Buchstaben der Vergleichsmarken „M“ bzw. „F“ weichen allerdings nicht unerheblich von einander ab. Das in der jüngeren Marke verdoppelte „M“ setzt sich ausschließlich aus senkrecht bzw. diagonal nach oben verlaufenden Linien zusammen und öffnet sich nach unten, während das „F“ der jüngeren Marke überwiegend aus waagrechten Linien besteht und dadurch nach rechts geöffnet erscheint. Zu berücksichtigen ist zudem, dass bei Abkürzungen und Kurzwörtern auch geringe Abweichungen stärker ins Gewicht fallen. Die vor-

liegenden Unterschiede genügen jedoch nicht, um eine Zeichenähnlichkeit auszuschließen. Dabei ist maßgebend – und dies hat die Markenstelle verkannt –, dass

die jüngere Marke  auch die markante und ungewöhnliche Struktur

der Buchstabenanordnung der Widerspruchsmarke  fast vollständig übernommen hat. In beiden Marken ist das „W“ über den weiteren Buchstaben angeordnet und ragt in diese mittig hinein. Die beiden weiteren Buchstaben sind parallel angeordnet. Zwar ist in der Widerspruchsmarke das „F“ schmäler als das „M“ gehalten, was bei der Widerspruchsmarke zu einer leichten Verschiebung der senkrechten Bildachse nach rechts führt. Dies ist aber eine geringfügige Abweichung, die gegenüber der in sich verschränkten Platzierung der Buchstaben im Erinnerungsbild verwechslungsmindernd kaum ins Gewicht fällt.

Gleiches gilt von der gewählten Schrifttype. Die Buchstaben des angegriffenen Zeichens bestehen aus gleich breiten Linien, während die Buchstaben der Widerspruchsmarke aus unterschiedlich breiten Linien zusammengesetzt sind. Die Linien des „W“ in der Widerspruchsmarke überkreuzen sich zudem, was bei dem „W“ der jüngeren Marke nicht der Fall ist. Diese Abweichungen treten jedoch gegenüber den Übereinstimmungen zurück, zumal die Schrifttypen auch Gemeinsamkeiten aufweisen. Die Buchstaben in beiden Marken enthalten sowohl flach als auch spitz auslaufende Kanten, wobei das „M“ in beiden Fällen über eine Spitze als auch eine abgeflachte Ecke verfügt. Dabei kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass die Marken gerade im Bereich der Messerschmiedewaren naturgemäß nur klein auf den Waren abgebildet sind und die Buchstabenanordnung hier einen besonders großen Wiedererkennungswert hat, während kleinere Abweichungen kaum ins Auge fallen.

Damit liegt insgesamt eine hochgradige bildliche Ähnlichkeit vor, die den Anforderungen an den zu der Widerspruchsmarke zu haltenden Zeichenabstand nicht ge-

nügt. Ob daneben auch eine klangliche Ähnlichkeit vorliegt, kann im Ergebnis dahinstehen, da die Ähnlichkeit in einem Bereich genügt, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

II. Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Die Eintragung der jüngeren Marke ist für die nicht im Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 24 gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG wegen der Gefahr ungerechtfertigter, in unlauterer Weise erfolgenden Ausnutzung der Unterscheidungskraft der bekannten Widerspruchsmarke



zu löschen. Danach kann eine Marke gelöscht werden, wenn sie mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke mit älterem Zeitrang angemeldet oder eingetragen worden ist, falls es sich bei der Marke mit älterem Zeitrang um eine im Land bekannte Marke handelt und die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Eine Marke ist bekannt, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen wird, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Maßgeblich sind bei der Prüfung dieser Voraussetzungen alle relevanten Umstände des Falles, also insbesondere der Marktanteil der älteren Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (BGH, a. a. O., Rdnr. 37 – Wunderbaum II, m. w. N.). Wie bereits bei der Frage der Kennzeichnungskraft ausgeführt, hat der Senat, dessen Mitglieder dem maßgeblichen Verkehr angehören, eigene Kenntnis von dem jahrzeh-

telangen breiten Marktauftritt der Widerspruchsmarke im Bereich von Besteckwaren und ihrer massiven Präsenz in Haushaltswarengeschäften als auch in den Haushaltsabteilungen von Warenhäusern. Dies deckt sich mit der Einordnung der Marke als berühmte Marke in der von der Beschwerdeführerin zitierten und auszugsweise in Kopie vorgelegten Veröffentlichung „Marken des Jahrhunderts“. Aufgrund dieser Anknüpfungspunkte ist – wie oben bereits ausgeführt – die Widerspruchsmarke als eine in Deutschland bekannte Marke anzusehen.

Die Verwendung der jüngeren Marke würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen. Von der Ausnutzung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke ist auszugehen, wenn ein Dritter durch Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitieren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Verwendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (BGHZ 205, 22 – 24, Rdnr. 38 – Springender Pudel).

Mit den unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Waren verbindet der inländische Verkehr seit Jahrzehnten die Vorstellung von Modernität und solider Qualität. Zwischen den Vergleichsmarken besteht – wie bereits dargelegt – eine hohe bildliche Ähnlichkeit. Zwar besteht keine markenrechtlich relevante Warenähnlichkeit zwischen den Essbestecken, für die die Widerspruchsmarke Schutz und seit Jahrzehnten Bekanntheit genießt, und den Waren aus dem Textilbereich der Klasse 24 der jüngeren Marke. Gleichwohl bestehen hinsichtlich der angesprochenen Verkehrskreise nicht zu übersehende Überschneidungen. Beide Warenggebiete wenden sich an die Allgemeinheit der Verbraucher und dienen der Ausstattung von Wohnbereichen. Die von Küchenutensilien und Essbesteck angesprochenen Verkehrsteilnehmer erwerben auch die von der jüngeren Marke beanspruchten Textilwaren „Gewebe für textile Zwecke; Glasfaserstoffe für Textilzwecke; Wandbe-

kleidungen aus textilem Material; Steifleinen; Grobgewebe (Sackleinen); Bettdecken; Steppdecken, Tagesdecken für Betten; Bettwäsche; Waschhandschuhe; Scheibengardinen; Kanevas für Teppiche und Stickereien“ und stellen an beide Warenbereiche vergleichbare Ansprüche bezüglich Funktionalität und Ästhetik. Sie würden daher Qualitätsvorstellungen, die sie mit der bekannten Widerspruchsmarke verbinden, auch auf die Textilwaren übertragen, wenn sie mit der ähnlich gestalteten jüngeren Marke gekennzeichnet sind. In diesem Fall leitet die jüngere Marke den guten Ruf der Widerspruchsmarke in unlauterer Weise auf sich um, ohne einen entsprechenden eigenständigen Beitrag zu seinem Erwerb erbringen zu müssen und ohne dass dafür ein rechtfertigender Grund ersichtlich wäre.

Daher ist die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

B. Widerspruch aus der Marke 302 10 977

Auch der Widerspruch aus der Marke 302 10 977  ist aus den unter Buch-

stabe A. dargelegten Erwägungen begründet. Die Widerspruchsmarke  weist eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft infolge jahrelanger Benutzung auf. Sie stellt die geringfügig modernisierte Form der nach eigener Kenntnis des Senats seit Jahrzehnten auf dem Markt für Essbestecke und Haushaltswaren

bekanntes  Widerspruchsmarke dar, die dem Großteil des Verkehrs sehr vertraut ist.

Zur Kennzeichnungskraft und Zeichenähnlichkeit wird auf die obigen Ausführun-



gen verwiesen, die in gleicher Weise für die Widerspruchsmarke **WMF** gelten. Hinsichtlich der Waren der jüngeren Marke in den Klassen 8 und 21 besteht unmittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da diese identisch im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sind bzw. enge Ähnlichkeit mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren aufweisen.

Zwischen den Waren der jüngeren Marke in Klasse 8 „Nagelfeilen; Nagelscheren (elektrisch oder nicht elektrisch); Scheren; Spachtel (Handwerkzeuge); Essbestecke (Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Hackmesser; Messer; Rasiermesser; Schustermesser; Schleifsteine“ und den Waren der Widerspruchsmarke „Messerschmiedewaren“ besteht überwiegend – schon nach ihrem Wortlaut – Identität, im Übrigen enge Ähnlichkeit. Die Waren der angegriffenen Marke in Klasse 21 „Tassen; Küchengeschirr; Schalen; Teller; Schüsseln; Wasserkessel, nicht elektrisch; Keramikerzeugnisse für den Haushalt; Teeservice; Kristallglaswaren; Salatschüsseln; Brotkästen; Streukästen für Haustiere“ sind identisch oder eng ähnlich mit den Waren der Widerspruchsmarke „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert)“, da die Widerspruchswaren die Waren der jüngeren Marke als Oberbegriffe erfassen.

Für die Waren der jüngeren Marke in Klasse 24, die keine Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren aufweisen, ist die Eintragung der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs. 2, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, da sie die Wertschätzung oder Unterscheidungskraft der bekannten älteren Widerspruchsmarke in unlauterer Weise ausnutzen würde. Auch insoweit wird zur Begründung auf die Ausführungen unter A. II. verwiesen, die auch hier gelten.

C. Kosten

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auflegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, ist schon deshalb unbegründet, weil die Beschwerde erfolgreich war.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Uhlmann

Dr. Söchtig

Pr