



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 41/97

Verkündet am:
30. März 2000
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 2 074 954

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Kornkammer

MarkenG § 26 Abs. 3

Zur Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters einer Wortmarke im Fall der Benutzung einer von der eingetragenen Form durch Hinzufügung eines Bildbestandteils abweichenden Form.

BGH, Beschl. v. 30. März 2000 - I ZB 41/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Raebel

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 32. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 27. August 1997 wird auf Kosten der Markeninhaberin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist die Marke Nr. 2 074 954 "Korn Kammer" für die Waren "Vollwert-Dauerbackwaren, insbesondere Kekse, Gebäcke, Riegel, Zwieback und Flachbrote, sämtliche Waren aus Vollkorngetreide aus kontrolliertem biologischen Landbau ohne Verwendung denaturisierter Rohstoffe".

Hiergegen hat die Inhaberin der am 13. Mai 1980 für die Waren "Back- und Konditorwaren" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 001 919 "Kornkammer" Widerspruch erhoben.

Die Widersprechende hat, nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten hat, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u.a. das nachfolgend dargestellte Verpackungsetikett:



Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patentamts hat den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Auf die Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht den Beschluß der Markenstelle aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (BPatG BIPMZ 1998, 318).

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Widersprechende beantragt, verteidigt die Markeninhaberin ihre Marke weiter.

II. Das Bundespatentgericht ist - unter Anwendung des neuen Markenrechts - von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus-

gegangen und hat eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es hat ausgeführt:

Durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in ihrer eingetragenen Form auf Preislisten habe die Widersprechende zwar dem Benutzungszwang nicht Genüge getan, weil bei abgepackten Backwaren die Verwendung der Marke auf der Ware bzw. deren Verpackung nicht nur üblich und wirtschaftlich zumutbar, sondern zur rechtserhaltenden Benutzung auch erforderlich gewesen sei. Jedoch habe die Widersprechende durch die Verwendung der abgewandelten Form ihrer Marke auf den Verpackungsetiketten dem Benutzungszwang ausreichend Rechnung getragen, weil die darin enthaltenen Abwandlungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert hätten. Nach den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen sei die Widerspruchsmarke in dieser Form in erheblichem Umfang benutzt worden. Im Jahre 1992 seien Umsätze von über 25,5 Mio. DM erzielt worden; hieraus ergebe sich nach der Lebenserfahrung, daß die Umsätze auch im Jahre 1993 noch beträchtlich gewesen und nicht auf ein zu vernachlässigendes Maß abgesunken seien. In Anbetracht dieser glaubhaft gemachten erheblichen Umsätze sei - trotz des warenbeschreibenden Anklangs des Markenwortes "Kornkammer" - von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Dementsprechend sei deren Schutzzumfang nicht als so eng begrenzt anzusehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Durch die unterschiedliche Schreibweise des Markenwortes in der eingetragenen Form (ein Wort) und in der benutzten Form (zwei Wörter untereinander) seien weder der Begriffsgehalt noch der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke verändert worden. Auch durch die Hinzufügung des Bildelements in Form eines stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem

Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, werde der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert. Die zeichnerische Gestaltung des Kornspeichers sei von eher geringer Prägnanz. Sofern der Verkehr die in dem Bildelement enthaltene Aussage überhaupt wahrnehme, werde er in ihm lediglich die Illustration des Wortbestandteils erkennen. Dieser Eindruck werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteil in einem Kreis noch verstärkt. Im Gesamtzeichen behalte der Wortbestandteil gegenüber den Bildelementen seine prägende Wirkung nicht zuletzt auch deshalb, weil er sich als naheliegende einfache Bezeichnung der Marke anbiete.

Auch Verwechslungsgefahr sei gegeben. Weil die Waren, für die das Widerspruchszeichen benutzt worden sei, den Oberbegriff für die eingetragenen Waren der angegriffenen Marke bildeten und daher von Warenidentität auszugehen sei, müsse die jüngere Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten. Das sei nicht der Fall. Es sei vielmehr neben der klanglichen Identität auch eine weitgehende schriftbildliche Ähnlichkeit festzustellen. Die sprachregelwidrige Schreibweise der angegriffenen Marke falle demgegenüber kaum ins Gewicht.

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Das Bundespatentgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen und hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr bejaht. Die gegen die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung gerichteten Rügen der Rechtsbeschwerde erweisen sich als nicht durchgreifend.

1. Das Bundespatentgericht hat die Einrede der Nichtbenutzung zutreffend auf der Grundlage des Markengesetzes geprüft (§ 158 Abs. 3 Satz 1 und

2 i.V. mit § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG) und sie zu Recht für unbegründet erachtet.

a) Das Bundespatentgericht hat für die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke i.S. von § 26 MarkenG in nicht zu beanstandender Weise - insoweit von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen - Benutzungshandlungen in den Jahren 1992 und 1993 als im relevanten Zeitraum von September 1989 bis September 1994 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) erfolgt zugrunde gelegt. Da die für die Rechtserhaltung erforderliche Markenbenutzung nicht ständig während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein muß, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Verwendung der Marke, also einer ernsthaften Benutzung rechtfertigen muß (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 996 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.), reichen die vom Bundespatentgericht für den von ihm behandelten Zeitraum getroffenen Feststellungen zu Dauer und Umfang der Verwendung der Widerspruchsmarke aus, um von einer ernsthaften Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG auszugehen.

b) Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht die Verwendung des emblemartigen Zeichens auf den Verkaufspackungen als Benutzung der eingetragenen Marke i.S. von § 26 Abs. 3 MarkenG angesehen hat.

aa) Das Bundespatentgericht hat ausgeführt, daß nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG Abweichungen von der eingetragenen Markenform dann unschädlich seien, wenn der angesprochene Verkehr, sofern er die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Form kenne, in der benutzten Form noch

dieselbe Marke sehe. Es hat in diesem Zusammenhang - ausgehend von einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - deren Schutzzumfang nicht als so eng begrenzt angesehen, daß er durch die Abweichungen der benutzten Markenform bereits überschritten wäre. Bezüglich des von ihm hergestellten Zusammenhangs zwischen dem Schutzzumfang einer Marke und der Frage einer Änderung des kennzeichnenden Charakters hat es sich auf andere Entscheidungen des Bundespatentgerichts bezogen (BPatGE 35, 40, 43 = BPatG GRUR 1995, 588, 589 - Jeannette/Annete; BPatGE 37, 53, 56 f. = BPatG GRUR 1997, 301, 302 - LORDS/LORD).

Diese Anknüpfung an einen (abstrakten) Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung, ob deren kennzeichnender Charakter in einer abweichende Benutzungsform verändert ist, ist allerdings von Rechtsirrtum beeinflusst. Der Schutzzumfang einer Marke kann, was das Bundespatentgericht vernachlässigt hat, nicht abstrakt bestimmt werden. Er ergibt sich vielmehr im konkreten Fall aus der Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, für die nach der Rechtsprechung eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren besteht (vgl. BGH, Beschl. v. 18.3.1999 - I ZB 24/96, GRUR 1999, 990, 991 = WRP 1999, 1041 - Schlüssel, m.w.N.). Hiermit hat die Benutzung gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG durch eine andere als die eingetragene Markenform nichts zu tun. Die Vorschriften enthalten auch keine dahingehenden gleichen Begriffe. Sogar die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG hat mit der rechtsverletzenden Benutzung i.S. von § 14 Abs. 2 und 3 MarkenG keine begriffliche Verbindung, wie schon daraus erhellt, daß auch das bloße Besitzen von markierter Ware schon eine Benutzung i.S. von § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist. In einer solchen rechtsverletzenden Benutzungshandlung kann jedoch keine rechtserhaltende Benutzungs-

handlung i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG gesehen werden, für die es darauf ankommt, daß die Benutzung vom Verkehr als zeichenmäßiger Hinweis auf die Herkunft der so bezeichneten Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen angesehen wird (BGH, Urt. v. 18.5.1995 - I ZR 99/93, GRUR 1995, 583, 584 = WRP 1995, 706 - MONTANA).

Ebenso wie danach ein (irgendwie abstrakt bestimmter) Schutzzumfang für die Beantwortung der Frage nach einer Änderung des kennzeichnenden Charakters nicht maßgeblich sein kann (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 26 Rdn. 80), darf die Frage der Veränderung des kennzeichnenden Charakters, wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, auch nicht mit Überlegungen zur Frage der Prägung des Gesamteindrucks der benutzten Marke verbunden werden, die ebenfalls allein bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ihren Platz haben (BGH GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA). Diese rechtsfehlerhafte Betrachtung wirkt sich allerdings auf das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis nicht aus.

bb) Denn das Bundespatentgericht ist im Ausgangspunkt in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß es maßgeblich darauf ankommt, ob der angesprochene Verkehr, sofern er die eingetragene Form der Marke kennt, in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht. Es ist deshalb zu fragen, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansieht (vgl. BGH, Urt. v. 17.4.1986 - I ZR 18/84, GRUR 1986, 892, 893 - Gaucho) und - im Streitfall - den zugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 37/96, GRUR 1999, 54, 56 = WRP 1998, 1081 - Holtkamp). Diese Beurteilung ist grundsätzlich dem Tatrichter vorbehalten und in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüfbar. Entgegen der Ansicht der

Rechtsbeschwerde ist die Beurteilung des Bundespatentgerichts weder erfahrungswidrig noch in sich widersprüchlich.

Das Bundespatentgericht hat in der Veränderung der Schreibweise der Widerspruchsmarke (in zwei Wörtern untereinander mit kleinen Anfangsbuchstaben gegenüber der eingetragenen Einwortform) keine Änderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke gesehen, weil der Verkehr heutzutage an derartige werbeübliche sprachregelwidrige Bildungen gewöhnt sei und die unterschiedliche Schreibweise den Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke nicht verändere (vgl. BGH, Beschl. v. 9.7.1998 - I ZB 7/96, GRUR 1999, 167, 168 = WRP 1998, 1083 - Karolus-Magnus). Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird auch von der Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel gezogen.

Das Bundespatentgericht hat des weiteren angenommen, daß auch durch die Hinzufügung eines Bildelements in Form des stilisierten Kornspeichers und durch die kreisförmige Gestaltung des Gesamtzeichens vor dunklem Hintergrund, die der Marke eine emblemhafte Wirkung verleihe, der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens nicht verändert werde.

Es ist dabei in nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, daß der Verkehr die in dem zugefügten Bildelement enthaltene Aussage, soweit er sie überhaupt wahrnimmt, lediglich als Illustration des Wortbestandteils erkennen werde. Mit dem hinzugefügten Bildelement werde lediglich das Bedeutungsmotiv des Wortbestandteils "korn kammer" aufgenommen, indem der darin enthaltene Sinngehalt auch bildlich dargestellt werde. Darin hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke gesehen, weil der Bildbestandteil keine

eigenständige Wirkung entfaltet (vgl. BGH GRUR 1999, 167, 168 - Karolus-Magnus; GRUR 1999, 995, 996 f. - HONKA).

Auch die Annahme des Bundespatentgerichts, dieser Eindruck der bildlichen Illustration des Wortbestandteils werde durch die Zusammenfassung von Wort- und Bildbestandteilen in einem Kreis verstärkt, kann nicht als erfahrungswidrig erachtet werden. Soweit die Rechtsbeschwerde hierzu eine andere Auffassung vertritt, setzt sie - im Rechtsbeschwerdeverfahren unzulässig - lediglich ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

Die Beurteilung des Bundespatentgerichts steht auch nicht im Widerspruch zu seiner Annahme, daß in der benutzten Form eine emblemartige Marke gegeben sei. Diese Charakterisierung sagt über die kennzeichnende Wirkung der einzelnen Markenbestandteile nichts aus.

Auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde auf die noch zum Warenzeichengesetz ergangene "Wurstmühle"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes (Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872, 873) führt nicht weiter. Im damaligen Fall war - anders als im Streitfall - ein reines Bildzeichen durch die Einbindung in eine wappenartige Umrahmung und durch die Zufügung der Wortbestandteile "RÜGENWALDER Teewurst" und "ECHT MIT DER MÜHLE" ergänzt worden. Daß dort die abweichende Benutzungsform als ihrerseits eigenständige - in der typischen Form eines Wort-Bildzeichens auftretende - Herkunftskennzeichnung angesehen worden ist, beruhte auf den besonderen Gegebenheiten des damaligen Falls und kann, weil entsprechende Anhaltspunkte der Entscheidung nicht entnommen werden können, nicht als Ausdruck eines Erfahrungssatzes angesehen werden.

2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bejaht. Es ist dabei - von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet - unter Beachtung der Wechselwirkung der maßgeblichen Beurteilungsfaktoren von Warenidentität und klanglicher Identität der Marken ausgegangen.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 MarkenG zurückzuweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Raebel