



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 29/04

Verkündet am:
11. Mai 2006
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke 398 48 701

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Widersprechenden wird der am 1. Oktober 2004 an Verkündungs Statt zugestellte Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist die am 26. August 1998 angemeldete Marke
398 48 701



am 29. März 1999 für

"Soziale und finanzielle Unterstützung bedürftiger Personen; Unterstützung von privaten und kirchlichen Gemeinschaften, von Organisationen und Behörden, nämlich Mitwirkung bei der Planung und Durchführung sozialer Aufgaben, bei der Verpflegung, der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versorgung von hilfsbedürftigen Personen, Flüchtlings-, Kriegs- und Katastrophenopfern; Beschaffung der Mittel zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, nämlich Organisation und Durchführung von Spendensammlungen sowie Verteilung der finanziellen Mittel"

in den Farben grün und weiß eingetragen worden. Die Eintragung ist am 29. April 1999 veröffentlicht worden.

2 Am 17. Juni 1999 hat der Widersprechende aus seiner seit dem 28. Juni 1994 unter anderem für die Dienstleistungen

"Transport von Notfallpatienten, Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Personen, Rettungsdienste; Veranstaltung von Reisen, insbesondere von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinderten; Reisebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte; Rückholddienste; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophenhilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im Gymnastikunterricht, Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster Hilfe und im Sanitätsdienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistungen im sozialen und karitativen Betreuungsdienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte, Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst; Dienstleistungen von Ärzten, Chiropraktikern, Chirurgen, Optikern, Physiotherapeuten, eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienstleistungen einer medizinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Erholungsheimen, von Genesungsheimen, eines Krankenhauses, eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation, eines Pflegeheimes, eines Sanatoriums"

eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437



Widerspruch erhoben.

3 Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr der Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

4 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen (GRUR 2005, 343).

5 Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt der Widersprechende sein Löschungsbegehren weiter. Der Markeninhaber beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des Löschungsgrunds der Verwechslungsgefahr (§ 43 Abs. 2 Satz 1 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) verneint. Dazu hat es ausgeführt:

7 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es neben dem Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der

Marken maßgeblich darauf an, von welchem Schutzgegenstand und welchem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da hierdurch der Schutzbereich einer Marke bestimmt werde. Schutzgegenstand sei der Gegenstand der Anmeldung in seiner gewählten Form. Farbige angemeldete und eingetragene Marken seien auf die konkrete farbige Gestaltung beschränkt. Dementsprechend sei die angegriffene Marke auf die farbige Darstellung eines grünen achtspitzigen Kreuzes auf einem weißen Hintergrund in Form eines Wappenschildes festgelegt. Die Widerspruchsmarke hingegen sei in schwarz-weißer Darstellung eingetragen. Eine schwarz-weiß eingetragene Marke könne für die farbige Wiedergabe dann keinen Schutz beanspruchen, wenn diese durch die Farbgebung zu einem abweichend gestalteten Bild führe.

8 Der Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke umfasse wegen des Wappencharakters der Vergleichsmarken daher allenfalls eine Darstellung, die eine den Grauwerten entsprechende farbige abgestufte Tönung zeige, nicht dagegen eine Abbildung, die zusätzlich auf einer Kontrast-Umkehr insbesondere verschiedener Farben beruhe.

9 Der Markenschutz, den die schwarz-weiß eingetragene Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall beanspruchen könne, könne sich damit allenfalls auf eine farbige Wiedergabe beziehen, die sich im Rahmen gleicher Kontraste halte, also ein helles Kreuz auf dunklem Untergrund zeige. Davon abweichende Darstellungen, insbesondere solche, die eine Kontrast-Umkehr enthielten, seien vom Schutzgegenstand nicht mehr umfasst und könnten nicht mehr zur Bemessung des Schutzbereichs und damit zur Verteidigung der älteren Marke herangezogen werden. Würde sich nämlich der Schutz auch auf eine Darstellung der Widerspruchsmarke in der Weise erstrecken, wie sie der Darstellung der angegriffenen Marke entspräche, also ein grünes Kreuz auf weißem Hintergrund enthielte, würde sich durch diese Art der Farbumkehr nämlich der Bild-

Eindruck der älteren Marke verändern, da die Gestaltung der Kontraste in der eingetragenen Schwarz-Weiß-Darstellung gerade ein weißes Kreuz auf dunklem bzw. schwarzem Untergrund zeige. Auf diese Gestaltung sei die Widerspruchsmarke beschränkt. Eine Farbumkehr würde hier zu einer anderen Kennzeichnung führen, wie am Beispiel der Schweizer Flagge, die ein weißes Kreuz auf rotem Grund zeige, und dem Symbol des Roten Kreuzes zu erkennen sei, das ein rotes Kreuz auf weißem Grund enthalte.

10 Die Umstände des Falles würden dafür sprechen, dass sich die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Bandbreite durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eher im unteren Bereich bewege. Kreuzdarstellungen seien im karitativen Bereich grundsätzlich eher nicht originell, da sie als Symbol für Wohlfahrtspflege auch von anderen Organisationen eingesetzt würden. Daher spiele nach der Lebenserfahrung bei der Wiedererkennung einer solchen Kennzeichnung die konkrete Farbgestaltung eine herausragende Rolle. Die angesprochenen Verkehrskreise seien daran gewöhnt, die unterschiedlichen Anbieter an Hand der konkreten Farbgebung bzw. Farbkombination und der Umrahmung oder der Hintergrundgestaltung des Zeichens zu unterscheiden. Dies gelte auch für den vorliegenden Fall, da die Johanniter-Unfall-Hilfe das identische Kreuz in unterschiedlicher Farbkombination verwende.

11 Die geltend gemachte kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke habe der Markeninhaber bestritten, so dass die Benutzungslage im Widerspruchsverfahren grundsätzlich nicht berücksichtigt werden könne. Darüber hinaus habe der Widersprechende die Verwendung der Widerspruchsmarke nur in farbiger Gestaltung mit weißem Kreuz auf rotem Hintergrund belegt. Die Beispiele würden daher keinen Aufschluss darüber geben, inwieweit die Bekanntheit durch die Verwendung der eingetragenen Widerspruchsmarke gefördert worden sei.

12 Letztlich bedürfe aber die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft auszugehen sei, keiner Entscheidung, da selbst im Falle einer gesteigerten Kennzeichnungskraft - auch unter Berücksichtigung teilweiser identischer Dienstleistungen - mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestünde. Bei der Prüfung der Ähnlichkeit sei vom jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. In ihrer Gesamtheit würden sich die Marken in unmittelbarer Hinsicht hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. Der als reine Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke stehe eine aus Wort und Bild kombinierte jüngere Marke gegenüber. Eine Verwechslungsgefahr könne daher nur dann ernsthaft in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken dem ein Wappenschild mit einem achtspeitzigen Kreuz umfassenden Bildbestandteil der jüngeren Marke eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Dies sei nicht der Fall, da sich nach der Erfahrung der Verkehr bei derartigen Kombinationsmarken regelmäßig am kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil orientiere, weil er die einfachste Art der Benennung darstelle. Hier stünden sich eine Bildmarke und eine Kombinationsmarke mit dem deutlich herausgestellten und kennzeichnungskräftigen Wort "LAZARUS" gegenüber. Der Verkehr werde sich zur Benennung überwiegend dieses unterscheidungskräftigen Wortes bedienen und daher die Marken auseinanderhalten, zumal das Wort in der Kombination der jüngeren Marke nicht untergehe, sondern herausgehoben oberhalb des Bildbestandteils platziert sei. Deshalb bestehe in klanglicher Hinsicht keine Verwechslungsgefahr.

13 Auch in bildlicher Hinsicht sei keine Gefahr von Verwechslungen der Marken gegeben, da kein Grund dafür ersichtlich sei, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck präge.

- 14 Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aus, weil das Wort "LAZARUS" nicht die Bezeichnung des Bildes darstellt. Wegen der Farbabweichungen und der Kontrastumkehr sei auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens oder unter dem Gesichtspunkt der organisatorischen oder wirtschaftlichen Verbindungen (sog. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne) anzunehmen.
- 15 III. Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
- 16 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. BGH, Beschl. v. 24.2.2005 - I ZB 2/04, GRUR 2005, 513, 514 = WRP 2005, 744 - MEY/Ella May; Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz 12 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Seine Beurteilung, die Verwechslungsgefahr sei selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweise identischen Dienstleistungen zu verneinen, weil die sich gegenüber stehenden Zeichen nicht hinreichend

ähnlich seien, ist jedoch, wie die Rechtsbeschwerde zu Recht rügt, nicht frei von Rechtsfehlern.

17 a) Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Im Widerspruchsverfahren ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht angenommen hat - auf die eingetragene Form abzustellen (vgl. BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV). Somit steht im vorliegenden Fall der älteren schwarz-weiß eingetragenen Bildmarke des Widersprechenden, die ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zeigt, die angegriffene farbige Marke gegenüber, die neben einem grünen Kreuz auf weißem Hintergrund in Form eines Wappenschildes zusätzlich aus dem Wortbestandteil "LAZARUS" besteht.

18 Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt es nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz 28/29 = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo, jeweils m.w.N.). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder

prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 31 - THOMSON LIFE).

- 19 b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zugrunde gelegt. Es hat der Sache nach auch geprüft, ob eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke begründet ist, indem es im Zusammenhang mit der Prüfung der Zeichenähnlichkeit in bildlicher Hinsicht ausgeführt hat, der Verkehr könne unter Umständen aufgrund der Gestaltung, bestimmter Werbemaßnahmen oder Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betreffenden Warengbiet einzelnen Elementen eine eigenständige, von der Kennzeichnungsfunktion anderer Bestandteile unabhängige Kennzeichnungsfunktion zuerkennen oder in Fällen zusammengesetzter Zeichen einen Zeichenbestandteil auch im Sinne eines sonst selbständig verwendeten Zweitkennzeichens auffassen. Die Erwägungen, mit denen es eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke verneint hat, halten jedoch der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

20 aa) Das Bundespatentgericht führt insoweit lediglich aus, im vorliegenden Fall könne eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" nicht mit der Begründung verneint werden, es handele sich um ein fremdsprachiges Wort, das dem inländischen Verkehrsteilnehmer nicht ohne weiteres in Erinnerung bleibe. Vielmehr entspreche es im karitativen Bereich den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten, Namen wie "Lazarus", "Malteser" und "Johanniter" zu verwenden. Auch unter dem Gesichtspunkt der kennzeichnenden Bedeutung von Unternehmenskennzeichen in Kombinationsmarken bestehe kein Anlass zu der Annahme, der Verkehr werde "LAZARUS" bei der Wahrnehmung der angegriffenen Marke vernachlässigen, weil in dem hier einschlägigen Dienstleistungsbereich erfahrungsgemäß der betrieblichen Zuordnung und Bezeichnung der Organisation besonderes Gewicht beigemessen werde.

21 bb) Die Annahme, dass der Verkehr dem Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung zumisst, hängt entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht davon ab, ob eine prägende Wirkung des Wortbestandteils "LAZARUS" verneint werden kann. Vielmehr kann einem Bestandteil einer zusammengesetzten Marke auch dann eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen, wenn der Gesamteindruck der zusammengesetzten Marke von einem anderen Bestandteil dominiert oder geprägt wird (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Insbesondere wenn der Verkehr in dem Wortbestandteil "LAZARUS" eine Unternehmensbezeichnung sieht, wovon das Bundespatentgericht ausgeht, kommt eine solche selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in Betracht (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 34 - THOMSON LIFE). Da es für die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung eines Bestandteils des prioritätsjüngeren komplexen Zeichens nicht darauf ankommt, ob dieser innerhalb des zusammengesetzten Zeichens eine dominierende oder prägende Bedeutung hat, muss das mit diesem Bestandteil identische oder ähnliche prioritätsältere

Zeichen auch nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Tz 37 - THOMSON LIFE).

22 cc) Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der angegriffenen Marke kann sich im vorliegenden Fall insbesondere aus der Tatsache ergeben, dass dem Bildelement durch die Wappenform eine in sich geschlossene Gestalt gegeben ist. Außerdem kommt die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils aufgrund der vom Bundespatentgericht festgestellten Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem hier maßgeblichen Gebiet in Betracht. Danach ist dem Verkehr bekannt, dass auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor Bildzeichen in Form von Kreuzdarstellungen auch im Zusammenhang mit wörtlichen Bezeichnungen der jeweiligen karitativen Organisation verwendet werden. Von einer solchen Benutzungsform macht auch der Widersprechende Gebrauch, der seine Bildmarke gleichfalls auch im Zusammenhang mit entsprechenden Zusätzen verwendet. Ist der Verkehr aber daran gewöhnt, dass auf dem maßgeblichen Gebiet Bildzeichen nicht nur isoliert, sondern häufig auch im Zusammenhang mit Wortzeichen, insbesondere mit Unternehmensnamen, verwendet werden, dann liegt die Vorstellung einer jeweils selbständig kennzeichnenden Stellung von Wort- und Bildbestandteil auch bei der Verwendung der angegriffenen Marke nahe.

23 dd) Die Erwägungen des Bundespatentgerichts tragen somit nicht seine Annahme, dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme keine selbständig kennzeichnende Bedeutung zu, so dass die Verneinung der Verwechslungsgefahr schon aus diesem Grunde keinen Bestand haben kann. Hat der Bildbestandteil der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung behalten, so kann sich eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG aus der Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit der Widerspruchsmarke ergeben (vgl. auch BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Ob die Zei-

chenähnlichkeit auch insoweit nicht ausreicht, um bei (lediglich) durchschnittlicher oder sogar bei - vom Bundespatentgericht unterstellter - gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweiser) Identität der Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen, hat das Bundespatentgericht bislang nicht geprüft. Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke entspricht mit Ausnahme der Farbgebung, des Kontrastes und einer nicht ins Gewicht fallenden Abweichung der Umrahmung im unteren Bereich der älteren Bildmarke. Insoweit besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit. Der vor allem durch die Übereinstimmung in der Darstellung des achtzackigen Kreuzes bewirkte hohe Grad an Ähnlichkeit der beiden Zeichen wird nicht dadurch wesentlich vermindert, dass die angegriffene Marke farbig gestaltet ist. Entgegen der in anderem Zusammenhang geäußerten Auffassung des Bundespatentgerichts kann aus dem von ihm angeführten Umstand, dass bei der Gestaltung von Wappen, Flaggen und Hoheitszeichen regelmäßig eine konkrete Farbgebung im Vordergrund steht, nicht hergeleitet werden, dass allein durch die farbliche Veränderung auch im vorliegenden Fall dem Betrachter ein anderes Bild vermittelt werde. Das Charakteristische der Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht in der achtspeitzigen Form des Kreuzes. Diese Gestaltung nimmt die angegriffene Marke der Form nach identisch auf. Für die Hervorhebung des Kreuzes aus dem ihn umgebenden Wappenschild ist es, wie die Rechtsbeschwerde mit Recht anführt, ohne Bedeutung, ob es dunkel auf hellem Hintergrund oder hell auf dunklem Hintergrund dargestellt wird. Der charakteristische Eindruck des Zeichens ändert sich entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts dadurch nicht.

24 Der Umstand, dass Kreuzdarstellungen auch von anderen Organisationen auf dem vorliegenden Dienstleistungssektor verwendet werden, steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken nicht entgegen, soweit dabei, wie die vom Markeninhaber vorgelegten Beispiele

des Roten Kreuzes und der Arbeiterwohlfahrt zeigen, Kreuze in Balkenform verwendet werden. Von diesen bekannten einfachen Kreuzformen unterscheidet sich die achtspeitzige, besonders ausgeprägte Gestaltung der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die kaum noch an ein Kreuz erinnert, deutlich. Neben dem Widersprechenden verwendet nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts allerdings mit dem Johanniter-Orden eine weitere karitativ tätige Organisation ein achtspeitziges Kreuz, und zwar in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts ist insoweit jedoch der gemeinsame historische Ursprung von Johanniter- und Malteser-Orden für die Bestimmung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke von Bedeutung. Die Verwendung des achtspeitzigen "Malteserkreuzes" durch den Widersprechenden und den Johanniter-Orden, dem protestantischen Zweig des Malteserordens, beruht danach darauf, dass beide Organisationen historisch eng mit dem Malteserorden verknüpft sind. Ersichtlich wegen des gemeinsamen historischen Ursprungs wird die beiderseitige Verwendung des "Malteserkreuzes" im Verhältnis dieser beiden Organisationen zueinander von diesen geduldet. Diese Koexistenz beruht letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinsamen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des Johanniter-Ordens. Sie kann daher aus Rechtsgründen Dritten gegenüber keine Verringerung des Schutzes der von den beiden Organisationen verwendeten Zeichen bewirken, selbst wenn die historischen Verhältnisse, wie das Bundespatentgericht angenommen hat, nur einem geringen Teil des Verkehrs bekannt sein dürften. Ob die unterschiedliche Farbgestaltung auch unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gleichwohl zu einer anderen Beurteilung führt, insbesondere weil der Verkehr - wie das Bundespatentgericht meint - im karitativen Bereich daran gewöhnt ist, die von den Dienstleistungsanbietern verwendeten Zeichen bereits nach der Farbe zu unterscheiden, wird vom Bundespatentgericht zu prüfen sein.

- 25 c) Wie die Rechtsbeschwerde weiter mit Recht rügt, ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der der Widerspruchsmarke als Gesamtzeichen gegenüberstehenden angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt, welcher Bestandteil deren Gesamteindruck prägt, zudem ebenfalls nicht frei von Rechtsfehlern.
- 26 aa) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die sich gegenüber stehenden Marken für teilweise identische Dienstleistungen eingetragen sind. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Parteien auch nicht beanstandet.
- 27 bb) Der Widersprechende hat eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Das Bundespatentgericht hat verschiedene Umstände angeführt, die seiner Ansicht nach der Anerkennung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entgegenstünden. Sodann hat es aber angenommen, die Frage, von welchem Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werde, bedürfe letztlich keiner Entscheidung. Selbst wenn bei der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft und ein entsprechend erhöhter Schutzzumfang zugrunde gelegt würden, bestünde auch unter Berücksichtigung teilweise identischer Dienstleistungen und allgemeiner Verkehrskreise mangels ausreichender Ähnlichkeit der Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Das Bundespatentgericht hat somit abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht getroffen. Für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdeinstanz ist folglich eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.

- 28 cc) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, die Ähnlichkeit der Marken reiche nicht aus, um selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (teilweise) identischen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen. Diese Beurteilung ist nicht in jeder Hinsicht frei von Rechtsfehlern.
- 29 (1) Das Bundespatentgericht ist in klanglicher Hinsicht von dem Erfahrungssatz ausgegangen, dass sich bei einer Kombination von Wort und Bild in einer Marke der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil bei einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (vgl. BGH, Urt. v. 22.2.2001 - I ZR 194/98, GRUR 2001, 1158, 1160 = WRP 2002, 1160 - Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2006, 60 Tz 20 - coccodrillo). Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der angesprochene Erfahrungssatz gilt - entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde - auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben lässt.
- 30 (2) In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr jedoch in der Regel nur dann eher an dem Wortbestandteil orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil lediglich um eine nichts sagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt. Es besteht kein Erfahrungssatz, nach dem der Verkehr auch sonst bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in erster Linie den Wort- und nicht den Bildbestandteil in seine Erinnerung aufnimmt (vgl. BGHZ 139, 340, 348 f. - Lions). Der genannte Erfahrungssatz verwehrt es somit nicht, in einzelnen Fällen dem Bildbestandteil einer Wort-/Bildmarke eine prägende Bedeutung zuzumessen (vgl. BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 200 = WRP 1997, 443 - Springende Raubkatze; BGH GRUR 2002, 171, 174 f. - Marlboro-Dach; Büscher, GRUR

2005, 802, 809). Im vorliegenden Fall ist die Auffassung des Bundespatentgerichts, es sei kein Grund dafür ersichtlich, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck in bildlicher Hinsicht präge, aus Rechtsgründen zu beanstanden.

31 Handelt es sich bei der angegriffenen Marke um ein zusammengesetztes oder komplexes Zeichen, das neben anderen Elementen einen mit der Widerspruchsmarke identischen oder - wie hier - ähnlichen Bestandteil aufweist, so ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke identische oder ähnliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (vgl. BGH, Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urt. v. 19.2.2004 - I ZR 172/01, GRUR 2004, 594, 597 = WRP 2004, 909 - Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo; Büscher, GRUR 2005, 802, 805 f.; Ullmann, juris PR-WettbR 1/2005, Anm. 1). Dies gilt unabhängig davon, ob die gesteigerte Kennzeichnungskraft von Haus aus besteht oder kraft Benutzung gewonnen wurde (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). Denn dem Verkehr bleibt ein bekanntes Zeichen in Erinnerung, so dass er es deshalb eher in einer anderen Kennzeichnung wiederzuerkennen glaubt (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 594, 597 - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 60 Tz 19 - coccodrillo). Mit der Frage, ob im vorliegenden Fall der Bildbestandteil des angegriffenen Zeichens dessen Gesamteindruck prägt, weil der Widerspruchsmarke, wie das Bundespatentgericht unterstellt hat, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukommt, hat es sich nicht befasst. Auch aus diesem Grunde kann seine Auffassung, mangels ausreichender Zeichenähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, keinen Bestand haben.

- 32 2. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben. Das Bundespatentgericht wird in der wieder eröffneten Beschwerdeinstanz zunächst der Frage nachzugehen haben, ob dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt und eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen ist. Sollte dies zu verneinen sein, wird es den Gesamteindruck der angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt erneut zu beurteilen haben, ob er (auch) durch deren Bildbestandteil geprägt wird. Soweit dabei abschließende Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (zum Zeitpunkt BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV) zu treffen sind, ist auf Folgendes hinzuweisen:
- 33 a) Auch wenn das Widerspruchsverfahren als summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren nicht dafür geeignet ist, komplizierte Sachverhalte zu klären (vgl. BGH, Beschl. v. 24.11.1999 - I ZB 17/97, GRUR 2000, 890, 892 = WRP 2000, 743 - IMMUNINE/IMUKIN), schließt das bloße Bestreiten der gesteigerten Kennzeichnungskraft die Berücksichtigung der Benutzungslage bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht aus. Vielmehr ist auch im Widerspruchsverfahren die Benutzungslage maßgeblich, soweit sie durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt oder amtsbekannt ist (vgl. BGHZ 46, 152, 160 - Vitapur; BGH, Beschl. v. 2.4.1998 - I ZB 25/96, GRUR 1998, 927, 929 = WRP 1998, 872 - COMPO-SANA; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn. 51; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 193).
- 34 b) Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nur hinsichtlich des schwarz-weiß eingetragenen Zeichens, nicht aber hinsichtlich des von dem Widersprechenden benutzten weißen Kreuzes auf rotem

Grund bestreitet. Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts kann bei einem schwarz-weiß eingetragenen Bildzeichen auch dann eine kraft Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegen, wenn die Nutzung überwiegend in einer anderen Farbe erfolgt ist. Zwar kommt es - wie bereits ausgeführt - im Widerspruchsverfahren bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr auf die eingetragene Form an. Einer in Schwarzdruck eingetragenen Bildmarke kann allerdings grundsätzlich auch die durch die Benutzung in irgendeiner anderen Farbe erworbene Kennzeichnungskraft zugerechnet werden, wenn sich durch die Wiedergabe in der anderen Farbgestaltung die Charakteristik der Marke nicht ändert (vgl. BGH, Urt. v. 29.11.1955 - I ZR 4/54, GRUR 1956, 183, 185 - Drei-Punkt-Urteil; Urt. v. 4.1.1963 - Ib ZR 95/61, GRUR 1963, 423, 425 - coffeinfrei; Urt. v. 30.4.1969 - I ZR 122/67, GRUR 1969, 686, 687 f. - Roth-Händle; vgl. ferner EuG, Urt. v. 21.4.2004 - T-127/02, GRUR 2004, 773 Tz 45 - Bildmarke ECA; Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn. 104; Lange, Marken- und Kennzeichenrecht Rdn. 1940, 2041). Eine solche Änderung ist entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts, wie oben unter III 1 b dd dargelegt, zu verneinen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - worauf die Rechtsbeschwerde zu Recht hinweist - farbige Zeichen auch schwarz-weiß genutzt werden, da beispielsweise auf Kopien, E-Mail-Ausdrucken oder Telefaxen regelmäßig keine Farben wiedergegeben werden.

- 35 c) Eine Verwechslungsgefahr nach dem Sinngehalt hat das Bundespatentgericht rechtsfehlerfrei verneint. Eine solche ist nur dann anzunehmen, wenn das Wort aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise die nahe liegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes darstellt (vgl.

BGH GRUR 2006, 60 Tz 22 - cocodrillo m.w.N.). Dies ist - wie das Bundespatentgericht zu Recht ausgeführt hat - nicht der Fall.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

RiBGH Pokrant ist
an der Unterschrift
verhindert. Er ist in
Urlaub.

Ullmann

Schaffert

Bergmann

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.10.2004 - 25 W(pat) 85/02 -