



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 19/08

Verkündet am:
25. Februar 2010
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend die Marke Nr. 395 20 154

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Malteserkreuz II

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2

Die aus den Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung von Kennzeicheninhabern zur wechselseitigen Duldung der Zeichen bewirkt keine Verringerung des Schutzes der Kennzeichen im Verhältnis zu Dritten.

BGH, Beschluss vom 25. Februar 2010 - I ZB 19/08 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 25. Februar 2010 durch die Richter Dr. Bergmann, Prof. Dr. Büscher, Dr. Schaffert, Dr. Kirchhoff und Dr. Koch

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den an Verkündungs Statt am 30. Januar 2008 zugestellten Beschluss des 25. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten des Markeninhabers zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Für den Markeninhaber ist die am 12. Mai 1995 als Kollektivmarke angemeldete farbige (grün und weiß) Wort-/Bildmarke Nr. 395 20 154



am 6. Oktober 1995 für

Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene

eingetragen worden. Mit Eingabe vom 14. Juli 2005 hat der Markeninhaber ein neues Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, in dem die Dienstleistungen wie folgt präzisiert und neu klassifiziert wurden:

Klasse 36: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene, nämlich, Sammeln von Spenden für Dritte und/oder für wohltätige Zwecke;

Klasse 43: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene, nämlich, Dienstleistungen von Altersheimen, Unterbringungs- und Verpflegungsdienstleistungen;

Klasse 44: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene, nämlich, medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege für Menschen, insbesondere medizinische Versorgung und Betreuung, psychosoziale Betreuung, Dienstleistungen von Pflege- und Erholungsheimen;

Klasse 45: Dienstleistungen einer gemeinnützigen, karitativen Einrichtung einschließlich Organisation und Durchführung karitativer Hilfsleistungen Bedürftiger auf nationaler und internationaler Ebene, nämlich, persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse.

2 Gegen die Eintragung hat der Widersprechende aus seiner am 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; Rückholdienste; 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 Sa-

nitätsdienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastrophenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungsdienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmeldedienst; Dienstleistung 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 Pflegeheims, eines Sanatoriums

eingetragenen schwarz-weißen Bildmarke Nr. 2 069 437



Widerspruch erhoben.

- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Verwechslungsgefahr der Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Beschwerde des Markeninhabers hat das Bundespatentgericht den Widerspruch zurückgewiesen (BPatG MarkenR 2005, 162). Auf die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Widersprechenden hat der Senat diese Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Bundespatentgericht zurückverwiesen (BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz I).

4 Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht hat der Widersprechende seinen Löschungsantrag weiterverfolgt. Der Markeninhaber ist dem entgegengetreten.

5 Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des Markeninhabers zurückgewiesen (Beschl. v. 30.1.2008 - 25 W(pat) 42/02, juris). Hiergegen wendet sich der Markeninhaber mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Der Widersprechende beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

6 II. Das Bundespatentgericht hat den Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr für begründet erachtet (§ 43 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Dazu hat es ausgeführt:

7 Zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen, für die die jüngere Marke eingetragen sei, bestehe weitgehend Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit.

8 Die Widerspruchsmarke verfüge über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

9 Die Marken seien einander ähnlich. Darauf, ob der Bildbestandteil die angegriffene zusammengesetzte Marke präge, komme es nicht an. Es sei jedenfalls von einer selbständig kennzeichnenden Stellung dieses Bildbestandteils in der jüngeren Marke auszugehen. Vorliegend komme in Betracht, dass nicht nur der Wortbestandteil "LAZARUS", sondern auch das Malteserkreuz der Widerspruchsmarke vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. Durch die Verbindung des als Unternehmenskennzeichen angesehenen Wortbestandteils mit dem Bildbestandteil werde dem Verkehr die Annahme nahegelegt, es bestünden wirtschaftliche und organisatorische Verbindungen zum

Widersprechenden. Hierzu brauche die ältere Marke mit dem selbständig kennzeichnenden Bestandteil der jüngeren Marke nicht identisch zu sein; eine Zeichenähnlichkeit reiche aus. Die selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in der jüngeren Marke werde durch die einheitliche Farbgebung nicht aufgehoben.

10 III. Die zulässige Rechtsbeschwerde des Markeninhabers hat in der Sache keinen Erfolg.

11 Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen der Widerspruchsmarke, der Bildmarke Nr. 2 069 437, und der jüngeren Wort-/Bildmarke des Markeninhabers rechtsfehlerfrei bejaht.

12 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso 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 der 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 (BGH, Urt. v. 29.7.2009 - I ZR 102/07, GRUR 2010, 235 Tz. 15 = WRP 2010, 381 - AIDA/AIDU). 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, Urt. v. 13.9.2007 - C-234/06, Slg. 2007, I-7333 = GRUR 2008,

343 Tz. 33 = WRP 2007, 1322 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH, Urt. v. 14.5.2009 - I ZR 231/06, GRUR 2009, 1055 Tz. 23 = WRP 2009, 1533 - airdsl). Der Gesamteindruck ist deshalb maßgeblich, weil der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH, Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Tz. 35 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 169, 295 Tz. 21 - Goldhase).

- 13 2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht von weitgehender Dienstleistungsidentität ausgegangen und hat im Übrigen eine hochgradige Dienstleistungsähnlichkeit angenommen. Es hat seiner Prüfung zutreffend die Dienstleistungen des vom Markeninhaber präzisierten Dienstleistungsverzeichnisses zugrunde gelegt, auch wenn diese im Register der jüngeren Marke noch nicht eingetragen sind (vgl. BGH, Urt. v. 13.12.2007 - I ZB 26/05, GRUR 2008, 714 Tz. 35 = WRP 2008, 1092 - idw; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 48 Rdn. 7).
- 14 3. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei jedenfalls durchschnittlich. Der schwarz-weißen Widerspruchsmarke kämen auch farbige Verwendungsformen zugute, sofern mit ihnen keine besondere Bildwirkung verbunden sei. Dies gelte insbesondere für die häufig benutzte Wiedergabe des achtspitzigen Kreuzes in weiß auf rotem Grund.
- 15 a) Diese Ausführungen des Bundespatentgerichts greift die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung an, das achtspitzige Kreuz in einer Alleinstellung sei kennzeichnungsschwach. Im karitativen Bereich werde es häufig in Verbindung mit Unternehmensbezeichnungen verwandt. Der Farbgebung komme in diesem Dienstleistungsbereich eine wesentliche Bedeutung zu.

Der Widerspruchsmarke seien deshalb Verwendungsformen des Kreuzes in weiß auf rotem Grund nicht zuzurechnen.

16 b) Die Widerspruchsmarke verfügt aufgrund der charakteristischen Form des achtspeitzigen Kreuzes von Hause aus über normale Unterscheidungskraft. Diese ist durch die Benutzungslage nicht geschwächt. Der Verkehr ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts daran gewöhnt, dass schwarz-weiß eingetragene Marken auch farbig verwendet werden und die Widerspruchsmarke vielfach mit weißem Kreuz auf rotem Grund benutzt wird. Durch die farblich unterschiedlichen Gestaltungen der Wappengrundfläche der Widerspruchsmarke ändert sich die Bildwirkung nicht. Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird daher durch ihre Benutzung in unterschiedlichen Grundfarben nicht geschwächt. Dazu, ob ihre Kennzeichnungskraft durch umfängliche Benutzung auch isoliert ohne weitere Wortbestandteile gesteigert ist, hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen getroffen. Für das Rechtsbeschwerdeverfahren ist zugunsten des Markeninhabers daher nur von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

17 Die normale Kennzeichnungskraft ist durch die Verwendung des achtspeitzigen Kreuzes durch den Johanniterorden, der die in Rede stehende Kreuzform in roter Farbe oder in weißer Farbe in einem roten Kreis benutzt, nicht geschwächt. Der Senat hat bereits in seiner ersten Entscheidung ausgeführt, dass die gemeinsame Verwendung der charakteristischen Kreuzform auf den gemeinsamen historischen Ursprung von Johanniter- und Malteserorden zurückzuführen ist und dies auch für den Schutzzumfang von Bedeutung ist. Danach beruht die Koexistenz letztlich auf einer Abwägung der aus ihrem gemeinschaftlichen historischen Ursprung herrührenden Interessen des Widersprechenden und des Johanniterordens. Die aus der kennzeichenrechtlichen Gleichgewichtslage zwischen dem Widersprechenden und dem Johanniterorden nach den

Grundsätzen des Rechts der Gleichnamigen folgende Verpflichtung zur wechselseitigen Duldung (vgl. BGHZ 130, 134, 148 - Altenburger Spielkartenfabrik; BGH, Urt. v. 23.6.2005 - I ZR 288/02, GRUR 2006, 159 Tz. 16 ff. = WRP 2006, 238 - hufeland.de; Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, § 15 MarkenG Rdn. 26) bewirkt keine Verringerung des Schutzes der von beiden Organisationen verwendeten Zeichen (vgl. BGHZ 167, 322 Tz. 24 - Malteserkreuz I). Ein Dritter kann daher aus der Verpflichtung der Zeicheninhaber zur wechselseitigen Duldung nach dem Recht der Gleichnamigen keine Vorteile für sich herleiten.

18 Diese Maßstäbe hat das Bundespatentgericht seiner Entscheidung zugrunde gelegt und ist zutreffend von einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Eine Schwächung der Widerspruchsmarke durch weitere Drittzeichen im Ähnlichkeitsbereich hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Hiergegen erinnert die Rechtsbeschwerde nichts.

19 4. Das Bundespatentgericht hat eine Ähnlichkeit zwischen den Marken bejaht. Es hat in diesem Zusammenhang offengelassen, ob die jüngere zusammengesetzte Marke durch den Bildbestandteil geprägt wird. Es hat vielmehr angenommen, dass der Bildbestandteil in dem jüngeren Zeichen über eine selbständig kennzeichnende Stellung verfügt. Diese hat es daraus gefolgert, dass das Malteserkreuz der Widerspruchsmarke vom Verkehr als Unternehmenskennzeichen angesehen werde. In der jüngeren Marke werde der Wortbestandteil LAZARUS als Unternehmenskennzeichen aufgefasst. Werde dieser mit einem weiteren Bestandteil - hier dem Bildzeichen - kombiniert, den der Verkehr ebenfalls als Unternehmenskennzeichen kenne, verfügten beide Bestandteile in der zusammengesetzten jüngeren Marke über eine selbständig kennzeichnende Stellung. Wegen der Ähnlichkeit dieses selbständig kenn-

zeichnenden Bildbestandteils der jüngeren Marke mit der Widerspruchsmarke werde der Verkehr zumindest von wirtschaftlichen und organisatorischen Verbindungen zwischen den Unternehmen der Markeninhaber ausgehen. Die unterschiedliche Farbgebung stehe dem nicht entgegen. Das Bundespatentgericht hat danach seiner Entscheidung keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, sondern eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

20 a) Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn liegt vor, wenn ein mit der älteren Marke übereinstimmender Bestandteil identisch oder ähnlich in eine komplexe Marke aufgenommen wird, in der er neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, und wenn wegen der Übereinstimmung dieses Bestandteils mit der älteren Marke bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen wird, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Tz. 30 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz I; BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 33 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

21 b) Gegen die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn wendet sich die Rechtsbeschwerde mit der Begründung, auf dem in Rede stehenden Dienstleistungssektor komme der unterschiedlichen Farbgebung der Kreuzdarstellungen eine entscheidende Rolle zu. Von der Bedeutung der verschiedenen Farben für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr sei das Bundespatentgericht in seinem ersten Beschluss ebenfalls ausgegangen. Es hätte den Markeninhaber deshalb darauf hinweisen müssen, wenn es seiner zweiten Entscheidung eine abweichende Beurteilung zugrunde legen wollte. Im

Falle eines Hinweises hätte der Markeninhaber ein Verkehrsgutachten vorgelegt. Dem kann nicht beigetreten werden.

22 c) Das Bundespatentgericht war nicht gehalten, den Markeninhaber auf seine gegenüber dem ersten Beschluss abweichende Beurteilung der Bedeutung der unterschiedlichen Farbgebungen für die Verwechslungsgefahr ausdrücklich hinzuweisen. Mit der abweichenden Beurteilung mussten die Beteiligten nach der Senatsentscheidung rechnen. Eines besonderen Hinweises nach § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 139 ZPO bedurfte es insoweit nicht.

23 Das Bundespatentgericht hatte in seiner ersten vom Senat aufgehobenen Entscheidung die Gewöhnung des Publikums an die konkrete Farbgestaltung von Kreuzdarstellungen zur Unterscheidung der Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter auf dem hier in Rede stehenden Dienstleistungssektor anhand verschiedenfarbiger üblicher Kreuzdarstellungen gefolgert. Nachdem der Senat diese Beurteilung beanstandet hatte, weil dabei die Bedeutung der charakteristischen Gestaltung der achtspeitzigen Form des Kreuzes der Widerspruchsmarke gegenüber gängigen Kreuzformen, auf die das Bundespatentgericht abgestellt hatte, unberücksichtigt geblieben war, musste der Markeninhaber eine andere Beurteilung des Bundespatentgerichts in seine Überlegungen auch ohne ausdrücklichen Hinweis einbeziehen. Vorliegend gilt dies umso mehr, als das Bundespatentgericht in seiner Verfügung vom 20. April 2007 an die Beteiligten auf eine gegenüber der Erstentscheidung abweichende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hingewiesen hatte.

24 d) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass bei komplexeren Kreuzgestaltungen der Verkehr unterschiedlichen farblichen Wiedergaben anders als bei einfachen Kreuzformen keine besondere Bedeutung beimessen wird und unterschiedliche farbliche Gestaltungen vorliegend deshalb nicht ge-

eignet sind, die Annahme organisatorischer und wirtschaftlicher Verbindungen und damit eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn auszuschließen. Das lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Mit ihrer gegenteiligen Würdigung setzt die Rechtsbeschwerde in unzulässiger Weise ihre eigene Auffassung an die Stelle derjenigen des Tatrichters.

25 Der Rechtsbeschwerde verhilft auch nicht die Rüge zum Erfolg, das Bundespatentgericht habe die Bindungswirkung der Entscheidung des Senats nach § 89 Abs. 4 Satz 2 MarkenG verkannt und keine Prüfung der der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zugrunde liegenden Annahmen vorgenommen.

26 Das Bundespatentgericht hat die Frage der selbständig kennzeichnenden Stellung des Bildbestandteils der jüngeren Marke und die Bedeutung der unterschiedlichen Farbgebungen der Kollisionszeichen für die Annahme der Verwechslungsgefahr einer eigenen Beurteilung unterzogen.

27 e) Das Bundespatentgericht hat danach eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu Recht bejaht. Im Hinblick auf die selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils der jüngeren Marke wird der Verkehr aufgrund der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der zwischen den Marken bestehenden Zeichenähnlichkeit wegen der Identität oder zumindest hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen jedenfalls organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern annehmen.

28

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Bergmann

Büscher

Schaffert

Kirchhoff

Koch

Vorinstanz:

Bundespategericht, Entscheidung vom 30.01.2008 - 25 W(pat) 42/02 -