



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 43/97

Verkündet am:  
16. März 2000  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Markenmeldung W 45 154/17 Wz

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Bayer/BeiChem

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 26;  
ZPO § 288

- a) Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis i.S. des § 288 ZPO nicht zugänglich ist. Die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten, ist grundsätzlich nicht als konkludenter Verzicht auf die Einrede aufzufassen.
- b) Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrikaten andererseits kann (ausnahmsweise) Warenähnlichkeit bestehen.
- c) Der Wortstamm einer Zeichenserie braucht in der Widerspruchsmarke nicht isoliert hervorzutreten. Für die Kennzeichnungskraft kommt es allein auf den in Frage stehenden Stammbestandteil der Zeichenserie und nicht auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an.

BGH, Beschl. v. 16. März 2000 - I ZB 43/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 16. März 2000 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Raebel

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. Juli 1997 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gründe:

I. Der Anmelder begehrt mit der am 3. November 1993 eingegangenen Anmeldung die Eintragung der Wortmarke

"BeiChem"

für die Waren

"Schläuche aus Kunststoff, Gummi und/oder textilem Material; Schläuche aus Metall oder metallischem Gewebe bzw. Netz".

Der gemäß § 5 Abs. 1 WZG bekanntgemachten Anmeldung hat die Inhaberin des prioritätsälteren Wortzeichens Nr. 662 251

"Bayer"

widersprochen. Das Widerspruchszeichen ist u.a. eingetragen für

"chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, Gummi, Gummiersatzstoffe und Waren daraus für technische Zwecke, Schläuche".

Die Markenstelle des Deutschen Patentamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden, die den Widerspruch im Beschwerdeverfahren auf die Waren "Schläuche aus Kunststoff, Gummi" beschränkt hat, hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG BIPMZ 1998, 318).

Dagegen richtet sich die (zugelassene) Rechtsbeschwerde der Widersprechenden, mit der sie ihren Widerspruch weiterverfolgt. Der Anmelder beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. Es hat dazu ausgeführt:

Auszugehen sei zwar von Warenähnlichkeit. Die zu berücksichtigenden Waren hielten aber einen erheblichen Abstand voneinander ein. Die angemeldete Marke solle für Fertigprodukte eingetragen werden, die für Endabnehmer bestimmt seien. Diesen stünden von den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren nur Gummi-Ersatzstoffe (Chloroprenkautschuk, thermoplastische Urethan-Elastomere, Polyurethan-Elastomere, Silikonkautschuk) gegenüber. Für diese habe der Anmelder die Benutzung zugestanden. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schläuche habe der Anmelder bestritten. Er habe zwar in dem Verfahren vor dem Deutschen Patentamt die Einrede der Nichtbenutzung für die Waren "Schläuche" nicht aufrechterhalten. Dies habe aber keine bindende Wirkung. Das Vorliegen einer Benutzung i.S. des § 26 MarkenG sei eine Rechtsfrage, die einem Geständnis nicht zugänglich sei. Die Einrede der mangelnden Benutzung habe im Beschwerdeverfahren erneut erhoben werden können.

Gummiersatzstoffe, auf die daher abzustellen sei, würden aber nur als Ausgangsstoffe zur Herstellung von Schläuchen eingesetzt. Als Abnehmer dieser Rohstoffe kämen ausschließlich weiterverarbeitende Betriebe in Frage, die zum Teil auch nur Halbfabrikate erstellten. Die Widersprechende stelle selbst keine Schläuche her. Wegen der Berührungspunkte zwischen den Fertigprodukten der angemeldeten Marke und den Rohstoffen sowie Halbfabrikaten der Widerspruchsmarke sei es vertretbar, von Warenähnlichkeit auszugehen. Dieses Ergebnis werde durch den Vortrag der Widersprechenden gestützt, wonach die von ihr gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und die Wertschätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmten; auch die Marken der Vorprodukte in Verbindung mit der Widerspruchsmarke würden den Abnehmern der Fertigprodukte bekanntgemacht, sei es durch eine sogenannte begleitende Marke, sei es durch sonstige Werbemaßnahmen. Dies führe aber

nicht zu einer Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke für das Fertigprodukt "Schläuche".

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe zwischen den Marken nicht. Der vorhandene Warenabstand, die besondere Aufmerksamkeit des fachlich gebildeten Publikums und die deutlichen Markenunterschiede wirkten einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausreichend entgegen. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Es gebe zwar eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "BAY" (Bayblend, Baypren, Bayflex). Auch stehe der Umstand, daß der Widerspruch nicht aus einer Marke der Markenserie, sondern aus der Marke "Bayer" eingelegt worden sei, einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht entgegen. Denn dem Fachverkehr sei wegen der großen Bekanntheit der Stammmarke und der umfänglich benutzten Zeichenserie bekannt, daß die Zeichenserie aus der ersten Silbe der Stammmarke abgeleitet sei. Eine Verwechslungsgefahr sei aber wegen der deutlich abweichenden Schreibweise der Silbe "Bei" und der nicht spezifisch produktbezogenen Endsilbe "Chem" nicht gegeben. Das Erkennen von Zeichenserien setze in der Regel detaillierte Überlegungen und eine beachtliche Branchenkenntnis voraus, die eine eher sorgfältige Prüfung beider Marken mit sich bringe. Einem aufmerksamen Betrachter werde die deutlich abweichende Schreibweise nicht verborgen bleiben. Mündliche Benennungen der Marke blieben die Ausnahme. Der weite Oberbegriff "Chemie" der Abkürzung "Chem" spreche eher gegen die Annahme eines neuen Zeichens aus einer Zeichenserie der Widersprechenden. Diese sei geprägt durch einen spezielleren warenbeschreibenden Anklang an den Stammbestandteil. Daran ändere auch die große Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der aus ihr resultierenden Zeichenserie nichts.

III. Die infolge ihrer Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Das Bundespatentgericht hat zu Recht entschieden, daß der Eintragung der angegriffenen Marke "BeiChem" nicht die gemäß § 158 Abs. 2 Satz 2 MarkenG nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu beurteilende Gefahr der Verwechslung mit der älteren Widerspruchsmarke "Bayer" entgegensteht.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. = WRP 1998, 1165 - Canon; Urt. v. 22.6.1999 - Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 18 = WRP 1999, 806 - Lloyd; BGH, Beschl. v. 25.3.1999 - I ZB 32/96, GRUR 1999, 735, 736 = WRP 1999, 855 - MONOFLAM/POLYFLAM; Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535, 538 - ATTACHÉ/TISSERAND). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 Tz. 19 - Lloyd). Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese bei dem Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren hervorrufen (BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND).

2. Das Bundespatentgericht hat rechtsfehlerfrei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Widerspruchsmarke "Bayer" mit dem angegriffenen Zeichen "BeiChem" verneint. Die Rechtsbeschwerde greift diese Feststellungen des Bundespatentgerichts auch nicht an.

3. Zutreffend ist auch die Annahme des Bundespatentgerichts, daß eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ausscheidet.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens kann nur dann angenommen werden, wenn die einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen nicht unmittelbar verwechselbar sind, jedoch in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und der ihn deshalb veranlaßt, nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Markeninhaber zuzuordnen (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadichlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587, 589 = WRP 1999, 530 - Cefallone; Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, WRP 2000, 529, 531 = MarkenR 2000, 134 - ARD-1). Diese Rechtsprechung beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für bestimmte Waren zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen bereits mit mehreren Zeichen, die denselben Wortstamm aufweisen, im Verkehr aufgetreten ist (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone). Auch die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens ergibt sich, wie die unmittelbare Verwechslungsgefahr,

aus der Wechselwirkung des Grades der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft des Stammbestandteils.

a) Das Bundespatentgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denjenigen der angegriffenen Marke keine Warenidentität, sondern nur Warenähnlichkeit besteht. Es hat aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht die dort angeführten Waren "Schläuche", sondern nur "Gummiersatzstoffe" berücksichtigt.

Die Rechtsbeschwerde macht insoweit ohne Erfolg geltend, der Anmelder habe die zunächst erhobene Einrede fehlender Benutzung fallen lassen und deshalb zugestanden, daß die Widerspruchsmarke auch für "Schläuche" benutzt werde. Der Anmelder hatte in dem Verfahren vor dem Deutschen Patentamt nach Erhebung der Einrede mangelnder Benutzung nach § 158 Abs. 3 Satz 1, § 43 Abs. 1, § 26 MarkenG den "Nichtbenutzungseinwand nicht weiter aufrechterhalten", nachdem die Widersprechende zu der Einrede Stellung genommen und Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hatte.

Zu Recht hat das Bundespatentgericht hierin kein Geständnis i.S. des § 288 ZPO gesehen. Ob die Vorschrift des § 288 ZPO im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt überhaupt entsprechend angewandt werden kann, ist zweifelhaft, kann vorliegend allerdings offenbleiben. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Geständnis i.S. des § 288 ZPO nicht zugänglich ist (vgl. BGH, Urt. v. 20.6.1984 - I ZR 60/82, GRUR 1984, 872 - Wurstmühle; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 43 Rdn. 8a; Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl., § 43 Rdn. 18). Auf die der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung zugrundeliegenden Feststellungen könnte § 288 ZPO vorliegend ebenfalls nicht zur Anwendung kom-



men. Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem Deutschen Patentamt und im Beschwerdeverfahren nicht vorgetragen, die Widerspruchsmarke für Schläuche zu benutzen; sie hat vielmehr nur Unterlagen vorgelegt, die sich auf die Benutzung der Widerspruchsmarke für Materialien bezogen, die der Herstellung von Schläuchen dienen. Ohne entsprechenden Sachvortrag der Widersprechenden konnte der Anmelder die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schläuche nicht zugestehen.

Ohne Rechtsfehler hat das Bundespatentgericht auch einen Verzicht auf die Einrede mangelnder Benutzung verneint. Für einen Verzicht genügt nicht die Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht aufrechtzuerhalten. Eine derart weitreichende Bedeutung hat diese Erklärung nur, wenn sie wegen des Vorliegens besonderer Umstände als einseitiger Verzicht auf die Einrede mangelnder Benutzung aufzufassen ist. Davon ist, da an die konkludente Annahme eines Verzichts strenge Anforderungen zu stellen sind, grundsätzlich nicht auszugehen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 43 Rdn. 18; a.A. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 43 Rdn. 17).

Danach ist bei der Widerspruchsmarke für die Bestimmung der Warenähnlichkeit ausschließlich auf Gummiersatzstoffe und damit auf einen Ausgangsstoff für das Fertigprodukt "Schläuche" abzustellen, während bei dem angemeldeten Zeichen von dem Endprodukt "Schläuche aus Kunststoff und Gummi" auszugehen ist, auf die die Widersprechende den Widerspruch zulässigerweise beschränkt hat (vgl. BGH, Beschl. v. 14.5.1998 - I ZB 9/96, GRUR 1998, 938 = WRP 1998, 993 - DRAGON).

Für die der Beurteilung danach zugrundezulegenden Waren ist das Bundespatentgericht von einem geringen Ähnlichkeitsgrad ausgegangen. Diese Annahme ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Die Beurteilung, ob Waren einander ähnlich sind, liegt im wesentlichen auf trichterlichem Gebiet (BGH, Beschl. v. 26.11.1998 - I ZB 18/96, GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 - TIFFANY). Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist daher nur zu überprüfen, ob der Trichter den Rechtsbegriff zutreffend erfaßt und entsprechend den Denkgesetzen und der allgemeinen Lebenserfahrung geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; GRUR 1999, 496, 497 - TIFFANY).

Auch zwischen Rohstoffen und Halbfabrikaten einerseits und Fertigfabrikaten andererseits kann (ausnahmsweise) Warenähnlichkeit bestehen (vgl. - noch zum Warenzeichengesetz - BGHZ 52, 337, 344 f. - Dolan; vgl. weiter Fezer aaO § 14 Rdn. 367; Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 291). Dies hat das Bundespatentgericht im Streitfall damit begründet, daß die von der Widersprechenden gelieferten Rohstoffe maßgeblich die Eigenschaften und die Wertschätzung der Halb- und Fertigprodukte bestimmen und die Marken der Vorprodukte in Verbindung mit der Widerspruchsmarke den Abnehmern der Fertigprodukte durch eine begleitende Marke oder durch sonstige Werbemaß-

nahmen bekanntgemacht werden. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von den Beteiligten auch nicht gerügt.

b) Zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens nicht entgegensteht, daß der Widerspruch nur aus der Marke "Bayer" eingelegt worden ist. Diese gehört zwar nicht zu den vom Bundespatentgericht aufgeführten Marken "Bayblend", "Baypren", "Bayflex", "Baysikal" und "Baychrom" mit dem isoliert hervortretenden Wortstamm "Bay". Dies ist aber auch nicht erforderlich, weil das Bundespatentgericht - von den Beteiligten unbeanstandet - festgestellt hat, daß der maßgebliche Verkehr - Fachleute oder fachlich gebildete Laien - wegen der großen Bekanntheit der Marke "Bayer" und der umfangreichen Benutzung der Markenserie mit dem Bestandteil "Bay" den aus der Widerspruchsmarke "Bayer" abgeleiteten Stamm der Zeichenserie erkennt. Ist der Verkehr aber bereits an den Wortstamm gewöhnt und ordnet er diesen - wie vorliegend wegen der besonderen Bekanntheit - der Widerspruchsmarke zu, so braucht der Wortstamm in der Widerspruchsmarke für sich genommen nicht isoliert hervorzutreten.

aa) Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen der Marke "Bayer" und dem angegriffenen Zeichen "BeiChem" unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens hat das Bundespatentgericht verneint, weil die abweichende Schreibweise der Silbe "Bay" der Widerspruchsmarke gegenüber der angemeldeten Marke deutlich hervortritt. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden und wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht angegriffen.

bb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht geltend.

Die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens beruht auf der Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Kollisionszeichen. Eine solche Gefahr besteht nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts aber auch bei einem Vergleich der Kollisionszeichen in klanglicher Hinsicht nicht. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß das Erkennen der Zeichenserie beim Verkehr detaillierte Überlegungen und eine sorgfältige Prüfung der Kollisionszeichen voraussetzt. Es hat weiter festgestellt, daß dem Verkehr nicht verborgen bleibt, daß die bei der Markenserie der Widersprechenden an den Wortstamm angehängten Silben in der Regel einen spezielleren warenbeschreibenden Inhalt haben als der breite Oberbegriff "Chemie", für den die Silbe "Chem" in dem angemeldeten Zeichen steht, weshalb der Bestandteil "Chem" eher von der Annahme fortführt, es mit einem neuen Zeichen aus der Serie der Widersprechenden zu tun zu haben. Die Rechtsbeschwerde rügt diese Beurteilung als denk- und erfahrungswidrig und meint, durch den Bestandteil "Chem" in dem angemeldeten Zeichen werde die Verwechslungsgefahr noch erhöht. Mit diesen Ausführungen begibt sich die Rechtsbeschwerde jedoch auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet der tatrichterlichen Würdigung. Setzt das Erkennen des Wortstamms in der Widerspruchsmarke genaue Kenntnisse der Markenserie der Widersprechenden voraus, weil dieser Wortstamm in der Widerspruchsmarke sonst isoliert gar nicht erkennbar ist, so ist es nicht erfahrungswidrig, daß das Bundespatentgericht angenommen hat, die beteiligten Verkehrskreise würden in der angemeldeten Marke kein neues Zeichen aus der Zeichenserie der Widersprechenden sehen, weil der auf diesem Warengbiet sehr häufig anzutreffende Bestandteil "Chem" lediglich als Abkürzung des zweiten Oberbegriffs "Chemie" aufgefaßt werde.

Der Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens wirkt zudem der erhebliche Warenabstand entgegen (vgl. III 3 a). Weiterhin ist trotz der großen Bekanntheit der Marke "Bayer" bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Für die Kennzeichnungskraft kommt es bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens allein auf den in Frage stehenden Stammbestandteil "Bay" der Zeichenserie der Widersprechenden und nicht auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Bayer" an (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone). Für den Stammbestandteil "Bay" ist aber vom Bundespatentgericht keine gesteigerte Kennzeichnungskraft festgestellt. Aus diesem Grund besteht trotz der klanglichen Übereinstimmung des Stammbestandteils "Bay" in der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "Bei" der angemeldeten Marke und des Umstands, daß die Abkürzung "Chem" auf das Tätigkeitsfeld "Chemie", auf dem die Widersprechende weltbekannt ist, hindeutet, keine Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden mit der Kostenfolge aus § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zurückzuweisen.

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher

Raebel