

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 248/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
27. März 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene Marke 395 44 891

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. März 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge "Mc One" soll als Marke für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" geschützt werden.

Widerspruch eingelegt ist aus der Marke 394 01 849 "ONE", registriert ua für "Bekleidungsstücke, nämlich Freizeitbekleidung; Kopfbedeckungen, Schuhwaren" (1), und aus der farbige eingetragenen Marke 11 45 495



registriert für "Oberbekleidungsstücke ausgenommen Regen- und Gummimäntel" (2).

Die Benutzung der Widerspruchsmarke (2) ist von der Markeninhaberin bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamts hat durch eine Beamtin des höheren Dienstes beide Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, daß die Vergleichswaren zwar gleich sein könnten, es jedoch an der erforderlichen Markenähnlichkeit fehle. Beim Widerspruch aus der Marke "ONE" seien die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit offenbar nicht ähnlich. Der Bestandteil "One" präge aber auch nicht die jüngere Marke allein, so daß ihm eine selbständige kollisionsbegründende Wirkung nicht zukomme. Dieses Wort sei vielmehr mit dem Bestandteil "Mc" in der Art eines schottischen Namens zu einer begrifflichen Einheit verbunden, bei der kein Anlaß zu einer Zergliederung bestehe. Anhaltspunkte für die Annahme einer Zeichenserie lägen ebenfalls nicht vor. Ähnliches gelte hinsichtlich der Widerspruchs-

marke (2) mit dem Wortbestandteil "MAC". Einerseits seien auch hier die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit klar verschieden, während andererseits aus den genannten Gründen auch nicht von einer Prägung der jüngeren Marke nur durch deren Bestandteil "Mc" ausgegangen werden könne. Im übrigen habe die Widersprechende (2) die bestrittene Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Aus der in einem Parallelverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung sei hinsichtlich der Art der Produkte und hinsichtlich des Umfangs und der Form der Benutzung usw nichts Hinreichendes zu ersehen.

Gegen diesen Beschluß haben beide Widersprechenden Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende (1) verweist zunächst auf die bestehende Warengleichheit, was das Anlegen strenger Maßstäbe erfordere. Die Anmeldemarke werde durch den Bestandteil "One" geprägt, weil "Mc" ein geläufiger (und verbrauchter) Namensteil sei, dem keine Unterscheidungsfunktion zukomme und der zB in der Art eines Adelstitels häufig weggelassen werde. Auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1993, 972 "SANA/SCHOSANA" und GRUR 2000, 233 "Elfi Rauch/Rausch") ergebe sich, daß im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Im übrigen sei auch zu befürchten, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, zumal die Widersprechende drei weitere Marken mit dem Bestandteil "ONE" besitze ("STREET ONE").

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Nach ihrer Ansicht kann der Bestandteil "Mc" der jüngeren Marke nicht einfach ignoriert werden, da er jedenfalls bei Produktbezeichnungen für das deutsche Publikum nicht üblich sei. Außerdem bestreitet sie, daß Adelstitel regelmäßig weggelassen würden. Die von der Widersprechenden genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs seien nicht einschlägig.

Die Widersprechende (2) hat bei der Begründung ihrer Beschwerde ebenfalls auf die bestehende Warengleichheit sowie darauf verwiesen, daß das Wort der Widerspruchsmarke ("MAC") in der Anmeldemarke praktisch identisch enthalten sei. Dem weiteren Wort "One" sei hingegen nur eine beschreibende und damit nicht kennzeichnende Bedeutung beizumessen. Die Benutzung ihrer Marke hält sie - durch die in einem Parallelverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung - für hinreichend glaubhaft gemacht.

Die Markeninhaberin ist auch diesem Vorbringen entgegengetreten und hat argumentiert, daß es bei der Anmeldemarke immer nur auf den Gesamteindruck ankommen könne. Außerdem bestreitet sie weiterhin die Benutzung der Marke.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die Beschwerden mußten in der Sache erfolglos bleiben, da die Vergleichsmarken nicht verwechselbar im Sinne des Markengesetzes (§ 9 Abs 1 Nr 2) sind.

Die Anmeldemarke unterscheidet sich von beiden Widerspruchsmarken in ihrer Gesamtheit offensichtlich, so daß insoweit die Möglichkeit von Verwechslungen klar zu verneinen ist. Es kann aber auch nicht davon ausgegangen werden, daß die Anmeldemarke nur von einem ihrer beiden Bestandteile allein geprägt oder auf diesen verkürzt würde. Entscheidend hierfür ist, daß der Verkehr in aller Regel die Marke als Gesamtbegriff verstehen wird. Denn die Buchstabenfolge "Mc" ist dem Verbraucher regelmäßig als gängiger Bestandteil schottischer (und irischer) Namen (zB McDonald, McMillan, McKenzie usw) geläufig, ebenso das Wort "One" als gängiges englisches Zahlwort. Damit erkennt er aber ohne weiteres den eigentlichen "Witz" der Anmeldemarke, der in der (ungewöhnlichen) Verbindung eines gebräuchlichen Namensbestandteils mit einem bekannten Zahlwort (zu ei-

ner Art "Name") besteht, und hat somit keine Veranlassung, die Marke aufzuspalten, zu verkürzen oder sich nur an einem der beiden Bestandteile allein zu orientieren. Sollte jemandem die Bedeutung der Bestandteile aber nicht klar sein, so hat er erst recht keinen Grund zu einer zergliedernden Betrachtungsweise, weil der Verkehr geneigt ist, Marken so zu verwenden und sich zu merken, wie sie ihm entgegentreten; bei der kurzen, leicht auszusprechenden und zu behaltenden Anmeldemarke besteht kein Anlaß zu einer Verkürzung. Damit sind Verwechslungen unmittelbarer Art nicht zu erwarten.

Aber auch eine assoziative Verwechslungsgefahr besteht nicht; denn wenn ein Beteiligter solche Überlegungen anstellen sollte (- die ja ein gewisses gedankliches Eingehen auf die Vergleichsmarken voraussetzen (vgl zB Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 9 Rdn 212), werden ihm die oben beschriebenen Umstände - die gegen eine Verwechslungsgefahr sprechen - umso eher bewußt werden. Auch die weiteren, von der Widersprechenden (1) genannten Marken ("STREET ONE") sprechen nicht für eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da sie erkennbar anders gebildet sind als die Anmeldemarke. An dem Ergebnis vermögen auch die von ihr genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nichts zu ändern, da nach dem Gesagten nicht erwartet werden kann, daß sich der Verkehr in entscheidungsrelevantem Umfang nur an einem Einzelbestandteil der Anmeldemarke orientieren könnte.

Sonach scheiden Verwechslungen entscheidungserheblichen Ausmaßes hinsichtlich beider Widerspruchsmarken aus. Abgesehen davon bestehen nach wie vor Bedenken gegen die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke (2), wie von der Markenstelle dargelegt; ein näheres Eingehen hierauf erübrigt sich jedoch.

Nach allem waren die Beschwerden zurückzuweisen.

Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 MarkenG verwiesen.

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Hu