



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 46/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 11 652**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz am 21. Oktober 2003

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Widersprechende hat gegen die am 24. Juni 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortbildmarke

SARAS  
ACCESSOIRES

für "Strumpfwaren für Damen und Herren, Tücher, Schals, Feder- und Pelzbesatz (Boas), Ansteckblumen, Modeschmuck, Kopfbedeckungen, Handschuhe, Gürtel, Taschen" Widerspruch eingelegt

1. aus ihrer am 3. Januar 2001 ua für "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Leder und Lederimitationen sowie Ware daraus; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 112 755

**ZARA**

sowie

2. aus ihrer am 16. Mai 1995 registrierten IR-Marke 638 323

## **ZARA**

die in Deutschland Schutz genießt für "Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie".

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 26. November 2002 auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke die Löschung der angegriffenen Marke insgesamt und auf den im übrigen zurückgewiesenen Widerspruch aus der IR-Marke teilweise für die Waren "Handschuhe, Gürtel, Taschen" angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Soweit die Markeninhaber am 17. Dezember 1999 gegenüber beiden Widerspruchsmarken Nichtbenutzungseinrede erhoben hätten, sei diese mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist der beiden älteren Marken unzulässig. Da die Nichtbenutzungseinrede nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der IR-Marke 638 323 am 16. Mai 2000 auch nicht nochmals ausdrücklich erhoben worden sei, seien der Beurteilung der Verwechslungsgefahr alle geschützten Waren zugrunde zu legen. Zwischen der jüngeren Marke und der Gemeinschaftsmarke 112 755 bestehe Verwechslungsgefahr, da die jeweils beanspruchten Waren teilweise hochgradig, teilweise mittelgradig ähnlich seien, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zumindest durchschnittlich sei und die beiden Marken jedenfalls klanglich ähnlich seien. Die jüngere Marke werde allein mit den Wortelelementen benannt, wobei der Bestandteil "Accessoires" vom Verkehr lediglich als beschreibende Sachangabe verstanden werde, so dass allein dem Bestandteil "SARAS" innerhalb der angegriffenen Marke eine kollisionsbegründende Bedeutung zukomme. Da die Anfangskonsonanten "S" bzw "Z" von zumindest beachtlichen Teilen des Verkehrs identisch ausgesprochen würden und dem zusätzlichen Konsonanten "S" des

Wortbestandteils "SARAS" der angegriffenen Marke keine maßgebliche Bedeutung zukomme, da er regelmäßig nur als Hinweis auf die Genitivform des Begriffs "SARA" verstanden werde, sei die Gefahr von Verwechslungen gegeben. Gleiches gelte auch für den Widerspruch aus der IR-Marke 638 323, wobei eine rechtserhebliche Warenähnlichkeit aber nur für einen Teil der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstreben. Sie machen geltend, die Markenstelle habe verkannt, dass der angegriffenen Marke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme, da es sich bei ihr um einen Phantasiebegriff handele. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke begründe einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken. Dieser werde durch die Kombination der Begriffe "SARAS" und "ACCESSOIRES" noch verstärkt, da letzterer den ersteren weiter individualisiere; hierdurch widmeten die Verbraucher dem Bestandteil "SARAS" erhöhte Aufmerksamkeit. Beide Marken seien auch klanglich in erheblichem Maße verschieden. Die Auffassung der Markenstelle, der zusätzliche Konsonant "S" in "SARAS" deute nur auf den Genitiv hin, sei absurd, da den Verbrauchern nicht einmal bekannt sei, was ein Genitiv sei und ein solcher Gedanke allenfalls bei Namen aufkommen könne.

Die Widersprechende ist dem entgegengetreten. Der Hinweis auf eine angeblich gesteigerte Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke gehe schon deshalb fehl, weil im Widerspruchsverfahren nur die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, nicht aber der angegriffenen Marke zu prüfen sei. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft komme allerdings den Widerspruchsmarken zu, da mit den unter ihnen vertriebenen Waren im Inland in den Jahren 2001 und 2002 Umsätze in ... - höhe erzielt worden seien. Den aus diesem Grund erhöhten Anforderungen an den Markenabstand werde die angegriffene Marke, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt habe, nicht gerecht, denn jedenfalls in klanglicher Hinsicht sei ein Auseinanderhalten beider Zeichen nicht möglich.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Markenstelle zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken im Sinne des §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG angeordnet hat.

Soweit die Markeninhaber ihre Beschwerde erneut auf eine (angeblich) gesteigerte Kennzeichnungskraft der angegriffenen Marke stützen, führt dies zu keiner anderen Beurteilung. Denn neben der Frage der Ähnlichkeit der Waren sowie der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hängt die Frage der Verwechslungsgefahr allein von der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ab (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), während die hier aufgeworfene Frage einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke nach allgemeiner Meinung keine Rolle spielt (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl, § 14 Rn 327 und 385; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 335).

Es kann auch dahinstehen, inwieweit - wofür allerdings nach dem gegebenen Sach- und Streitstand vieles spricht - die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken durch die von der Widersprechenden behaupteten und von der Markeninhaberin nicht bestrittenen großen Umsätze gesteigert ist, da die jüngere Marke schon bei Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken den erforderlichen Abstand zu ihnen jedenfalls in dem von der Markenstelle zuerkannten Umfang nicht einhält.

Wie bereits die Markenstelle ausgeführt hat, sind die Waren der angegriffenen Marke von den Waren der Widerspruchsmarken überwiegend identisch umfasst. Das gilt - entgegen der Ansicht der Markenstelle - auch für die "Taschen" der angegriffenen Marke, die unter den Oberbegriff "Waren aus Leder" fallen, für den beide Widerspruchsmarken geschützt sind. Was die Waren "Feder- und Pelzbe-

satz (Boas), Ansteckblumen" betrifft, liegen diese als modische Accessoires zweifellos im Ähnlichkeitsbereich der "Bekleidungsstücke" der Widerspruchsmarke GM 112 755, wobei jedenfalls hinsichtlich der Feder- und Pelzbesätze nicht nur ein mittlerer Ähnlichkeitsgrad anzunehmen ist, wie von der Markenstelle angenommen, sondern von einer engen Nähe auszugehen ist, denn Feder- und Pelzbesätze werden in Bekleidungsgeschäften und Boutiquen als modisches Zubehör zu Mänteln, aber auch abendlicher Bekleidung angeboten, begegnen sich im Geschäftsverkehr also unmittelbar nebeneinander und zwar gerade im Designerbereich häufig unter demselben Label.

Unter Berücksichtigung der erheblich verwechslungsfördernden teilweisen Identität oder jedenfalls engen Nähe der Waren teilt der Senat die Ansicht der Markenstelle, dass der Abstand der Marken zumindest in klanglicher Hinsicht nicht ausreicht, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Wie auch die Markeninhaber nicht verkennen, prägt sich der Verkehr die angegriffene Marke in erster Linie an dem Bestandteil "SARAS" ein, weil dieser den eigentlich individualisierenden Bestandteil bildet, während es sich bei dem zur Bezeichnung modischen Zubehörs allgemein bekannten Begriff "Accessoires" um eine gattungsmäßige Beschreibung der Waren handelt. Nicht gefolgt werden kann dagegen ihrer Ansicht, dem Verbraucher falle gerade wegen der genaueren Betrachtung des Wortes "SARAS" dessen besondere Eigentümlichkeit auf, die in den beiden Eckbuchstaben "S" bestehe und dazu führe, dass dieses Wort sowohl "vorwärts" als auch "rückwärts" gleich gelesen werden könne. Da es sich bei "Sarah" bzw "Sara" um einen bekannten Vornamen handelt, der laut DUDEN, Das große Vornamen-Lexikon, 1998, in neuerer Zeit sogar zu den beliebtesten Namen gehört, fasst der Verkehr den Bestandteil "SARAS" der angegriffenen Marke in der Regel nicht als Phantasiebezeichnung auf und stellt erst recht keine weitgehenden sprachlichen Betrachtungen über die spiegelbildliche Lesbarkeit dieses Wortes an, sondern sieht darin in der Regel die - ohne Apostroph geschriebene - Genitivform des Vornamens "SARA". Dieses Verständnis liegt deshalb ohne weiteres nahe, weil gerade Bekleidung und modische Zubehörartikel sehr häufig mit weiblichen (und

männlichen) Vornamen gekennzeichnet sind und zwar häufig auch in Genitivform mit weiteren beschreibenden Zusätzen wie Fashion, Shop, Boutique oder mit der Angabe einer speziellen Art von Bekleidung (Hosen, Hüte, Wäsche). Bei der mündlichen Wiedergabe solcher Kennzeichen gibt der Verkehr die glatt beschreibenden Zusätze vielfach nicht wieder, sondern bezeichnet die Waren als "von ... stammend". Dementsprechend wird der Verkehr auch die jüngere Marke im Sinne von "Accessoires von Sara" auffassen, also davon ausgehen, dass es sich bei dem mit ihr gekennzeichneten Modezubehör wie Schals, Modeschmuck, Handschuhe ua um Produkte von "SARA" handelt.

Ist somit in beachtlichem Umfang damit zu rechnen, dass die angegriffene Marke den Widerspruchsmarken "ZARA", die im übrigen nur eine andere Schreibweise des Vornamens "Sara" darstellen, im mündlichen Geschäftsverkehr in der Form "SARA" gegenübersteht, liegt die Gefahr von Verwechslungen auf der Hand. Abgesehen davon kann aber auch dann, wenn die angegriffene Marke von einem Teil der Verbraucher, die möglicherweise den Vornamen "Sara" nicht erkennen, als "SARAS" bezeichnet werden sollte, die Gefahr einer irrtümlichen klanglichen Gleichstellung mit der älteren Marke "ZARA" nicht ausgeschlossen werden, weil der zusätzliche Schlusslaut "S" kein so starkes klangliches Gewicht besitzt, dass er den Wortcharakter von "SARAS" gegenüber "ZARA" wesentlich verändern würde.

Da somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden kann, ist die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den die Löschung der angegriffenen Marke anordnenden Beschluss der Markenstelle zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen; Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü