



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 115/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
29. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 52 126

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

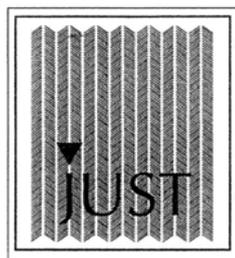
Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die u.a. für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ eingetragene Wortmarke

JUST

– beschränkt auf diese Waren - Widerspruch eingelegt aus ihrer unter der Nr. 2 900 428 für „Bekleidungsstücke“ eingetragenen prioritätsälteren Wortbildmarke



Das seitens der hiesigen Markeninhaberin aus einer älteren Drittmarke gegen die Widerspruchsmarke betriebene Widerspruchsverfahren wurde am 27. August 2000 abgeschlossen.

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit zwei Beschlüssen vom 21. Februar 2002 und 09. Januar 2003, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, auf den Widerspruch die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ angeordnet, weil angesichts teilweiser Identität und teilweiser durchschnittlicher Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft zwischen den Vergleichsmarken jedenfalls aufgrund ihrer klanglichen Identität eine relevante Verwechslungsgefahr bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Ihrer Auffassung nach wird die Widerspruchsmarke allein durch den Bildbestandteil geprägt, so dass sich beide Marken ausreichend voneinander unterscheiden; allenfalls nehme der Verkehr noch die Buchstaben „st“ wahr, was auch einer klanglichen Verwechselbarkeit entgegenstehe. Darüber hinaus hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren bestritten.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende trägt unter Vorlage von Benutzungsunterlagen vor: Die Widerspruchsmarke werde rechtserhaltend benutzt. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe jedenfalls klangliche Identität. Die Auffassung der Markeninhaberin, die Widerspruchsmarke werde nicht von dem Wortelement „JUST“ geprägt, stehe in Widerspruch zu ihrem eigenen Sachvortrag in dem Widerspruchsverfahren, in wel-

chem sie aus ihrer älteren Wortbildmarke „JUST U BY NIBA“ gegen die hiesige Widerspruchsmarke Widerspruch erhoben habe. Auch die 3. Beschwerdekammer des HABM habe anlässlich eines Widerspruchs aus der der hiesigen Widerspruchsmarke entsprechenden Gemeinschaftsmarke gegen eine jüngere Gemeinschaftsmarke eine Prägung allein des Wortelements bejaht.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Löschung der jüngeren Marke wegen der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG angeordnet.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur älteren Marke nicht ein.

Inwieweit die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt wird, bedarf keiner Entscheidung, da die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede mangels Ablaufs der Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 i.V.m. § 26 Abs. 5 MarkenG unzulässig ist. Da das von der Markeninhaberin gegen die hiesige Widerspruchsmarke betriebene Widerspruchsverfahren erst Mitte 2000 mit Eintritt der Rechtskraft des den Widerspruch zurückweisenden Beschlusses der Markenstelle abgeschlossen wurde, läuft die Benut-

zungsschonfrist der Widerspruchsmarke gem. § 26 Abs. 5 MarkenG erst Mitte 2005 ab.

Soweit beide Marken übereinstimmend für „Bekleidungsstücke“ geschützt sind, liegt Warenidentität vor. Die darüber hinaus angegriffenen Waren „Kopfbedeckungen, Schuhwaren“ der jüngeren Marke sind mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Bekleidungsstücken“ in einem zumindest mittleren Grad ähnlich (vgl. zur Ähnlichkeit mit Schuhwaren 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS; 27 W (pat) 344/00 – UNICA/UNI CAT; 27 W (pat) 226/00 – MECCA/MELKA, sämtliche Entscheidungen veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM; s.a. LG Düsseldorf, Mitt 2001, 456, 458; zur Ähnlichkeit mit Kopfbedeckungen vgl. die Nachweise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 198).

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht nur auf ihre grafische Ausgestaltung beschränkt. Denn das Wortelement „JUST“ in der Widerspruchsmarke kann bei der Prüfung der Kollisionslage nicht außer Betracht bleiben. Ungeachtet der von der Markeninhaberin aufgeworfenen Frage, ob dem Begriff „JUST“ vor Inkrafttreten des Markengesetzes möglicherweise die Schutzfähigkeit abzusprechen gewesen sei, kann hiervon jedenfalls auf der Grundlage der neueren höchstrichterlichen Rechtsprechung keine Rede sein. Dabei ist schon fraglich, ob die angesprochenen Verkehrskreise dieses Wort allein – wovon allerdings die Markeninhaberin ausgeht – als den vom lateinischen Wort „iustus“ abstammenden englischen Begriff für „gerade, genau, eben“ ansieht; denn gerade weil dieses Adverb im allgemeinen nicht in Alleinstellung verwendet wird, kann der Verkehr dieses Markenwort in gleicher Weise auch als den deutschen Vornamen „Just“ erkennen. Aber selbst die Teile des Verkehrs, welche das Markenwort vorrangig als den englischen Begriff verstehen, werden ihm in bezug auf die damit gekennzeichneten Waren keinen beschreibenden Inhalt entnehmen können. Gerade weil dieses Wort in bezug auf diese Waren nichtssagend und in Alleinstellung auch nicht werbeüblich ist, kann ihm die grund-

sätzliche Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden; andernfalls wäre auch die Eintragung der dieses Wort allein enthaltenden angegriffenen Marke als bloßer Wortmarke kaum zu rechtfertigen. Es sind auch keine Anhaltspunkte vorgetragen oder anderweitig erkennbar, dass die Kennzeichnungskraft dieses grundsätzlich schutzfähigen Begriffs durch eine Anlehnung an beschreibende Angaben oder infolge seiner häufigen Verwendung in benutzten Drittzeichen erheblich geschwächt wäre. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken scheitert daher entgegen der Ansicht der Markeninhaberin nicht bereits an einem auf die grafische Gestaltung reduzierten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke.

Die Markenstelle hat auch zutreffend eine Zeichenidentität in klanglicher Hinsicht bejaht. Denn bei ihrer akustischen Wiedergabe wird die ältere Marke allein mit dem in ihr enthaltenen Markenwort „JUST“ benannt werden. Hierfür spricht schon der Erfahrungsgrundsatz, dass der Verkehr dem Wortbestandteil einer aus Wort- und Bildelementen zusammengesetzten Marke in der Regel als einfachster und kürzester Bezeichnungsform in klanglicher Hinsicht die prägende Bedeutung zumisst (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze; GRUR 1999, 241, 244 – Lions; GRUR 2002, 506, 509 – ATTACHÉ/TISSERAND). Zwar kann auch einem Bildbestandteil eine mitprägende Bedeutung zukommen, sofern es neben dem Wortelement eine eigenständige herkunftshinweisende Bedeutung für den Verkehr entfaltet (vgl. BGH, a.a.O. – Springende Raubkatze; - Lions). Vorliegend scheidet eine Mitprägung der Widerspruchsmarke durch ihren Bildbestandteil – ungeachtet der weiteren Frage, ob dieser bei einer akustischen Wiedergabe der Marke überhaupt benannt wird - aber schon deshalb von vornherein aus, weil es sich bei ihm erkennbar um die Wiedergabe eines Stoffstücks und damit um eine bildliche Sachaussage in Bezug auf die beanspruchten Waren handelt. Steht bei der Kollisionsprüfung in klanglicher Hinsicht aber der jüngeren Wortmarke allein das mit ihr identische Wortelement der Widerspruchsmarke gegenüber, kann eine klangliche Markenidentität, auf welche die Annahme einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr auf dem hier in Rede stehenden Warenssektor allein gestützt sein kann (vgl. BGH, a.a.O. – Lions), nicht verneint werden. In Wechsel-

wirkung zu der teilweisen Identität und im übrigen jedenfalls mittleren Ähnlichkeit der Waren und unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht daher zwischen den Vergleichsmarken hinsichtlich der angegriffenen Waren der jüngeren Marke eine ihre Teillöschung rechtfertigende rechtserhebliche Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Da die Markenstelle daher im Ergebnis zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke angeordnet hat, war die hiergegen erhobene Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Ko