



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 190/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. Dezember 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 37 160

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 13. Dezember 2000 angemeldete und für

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

eingetragene, am 16. Januar 2004 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 302 37 160



MILENA

hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch eingelegt aus ihrer seit 24. Juni 1980 für

Bekleidungsstücke für Damen Herren und Kinder,
und zwar einschließlich gewirkter und gestrickter

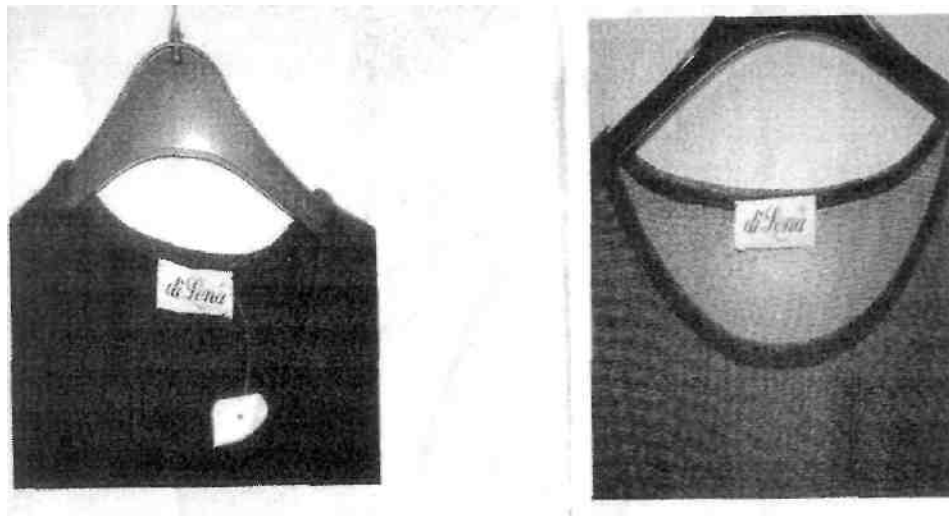
geschützten Wortmarke 1 003 826

di Lena

Zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende u. a. die eidesstattliche Versicherung vom 6. Dezember 2004 (Bl. 67 VA) vorgelegt, in der die Geschäftsführerin der Widersprechenden erklärt, die Marke DI LENA werde im Inland „regelmäßig zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken (insbesondere Jacken, Pullover, T-Shirts usw.)“ verwendet. Für die Jahre 1999 bis 2003 sind Mindest-Umsätze genannt. In der eidesstattlichen Versicherung heißt es weiter: „Dazu überreiche ich in der Anlage Etikett/Label ...“. Das im Original beigegefügte Etikett sieht so aus:

di Lena®
BY BOSCH TEXTIL

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende mit der weiteren eidesstattlichen Versicherung vom 4. Dezember 2006 zusätzlich Umsätze für 2004 und 2005 genannt. In dieser heißt es weiter: „Dazu überreiche ich in der Anlage Abbildungen von Produkten, welche mit einem entsprechenden Etikett DI LENA versehen sind ...“. Die acht beigegefügte Photographien zeigen - wie die beiden nachfolgenden Abbildungen - Jacken und Pullover mit Etikettierung:



Die Markenstelle hat die Löschung der angegriffenen Marke im Beschluss vom 19. August 2005, der Beschwerdeführerin am 25. August 2005 zugestellt, damit begründet, auf die zulässige Einrede habe die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke hinreichend glaubhaft gemacht. Angesichts von Warenidentität und -ähnlichkeit reiche der klangliche Abstand der beiden Marken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr nicht aus.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat dagegen am 23. September 2005 Beschwerde eingelegt. Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nunmehr auch nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG und ist der Ansicht, die angegebenen Umsätze seien zu pauschal. Die eidesstattlichen Versicherungen sprächen von einer „regelmäßigen“ Verwendung, insgesamt fehle ein nachvollziehbarer Bezug zwischen den konkreten Waren und deren tatsächlicher Etikettierung. Die Marken seien einander nicht ähnlich, da die Verbraucher dem Anfangsbuchstaben M in der jüngeren Marke wegen des betonenden Bildelements besondere Aufmerksamkeit schenken. Dagegen nähmen sie die beiden Wörter „di“ und „Lena“ in der Widerspruchsmarke als getrennte Begriffe wahr, wobei „di“ die Bedeutung „von“ habe. Modeartikel würden meist auf Sicht gekauft; dabei fielen die Unterschiede der Marken noch mehr auf. Zudem komme der Widerspruchsmarke wegen ihrer Anlehnung an einen weiblichen Vornamen eine

unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Patentamts vom 19. August 2005 aufzuheben
und den Widerspruch zurückzuweisen.

Demgegenüber beantragt die Widersprechende,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Umsätze belegten eine ausreichende Benutzung, da sie unter DI LENA keine Massenware vertreibe.

Angesichts der Warenidentität genüge der vorhandene Markenabstand nicht, jede Verwechslungsgefahr auszuschließen. Modeartikel würden durchaus telephonisch geordert, so dass klangliche Verwechslungen von Bedeutung seien.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken eine klangliche Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1) Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke zulässigerweise bestritten, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die mit deren Eintragung 1980 zu laufen begonnen hatte, im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens im Jahr 2000 abgelaufen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 5, § 114

Abs. 1, § 116 Abs. 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 erfüllt (vgl. BGH GRUR 1998, 938 - DRAGON; GRUR 1999, 54 - HOLTKAMP).

Es obliegt der Widersprechenden daher, eine Benutzung gemäß § 26 MarkenG sowohl für die fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens (1995 bis 2000) glaubhaft zu machen als auch für die letzten fünf Jahre vor diesem Beschluss (2002 bis 2006). Beides ist ihr gelungen.

In den zwei oben zitierten eidesstattlichen Versicherungen hat die Geschäftsführerin der Widersprechenden ausreichend hohe Umsätze im jeweils mindestens fünfstelligen Bereich für Bekleidungsstücke in den Jahren 1999 bis 2005, also für beide relevanten Zeiträume, genannt. Dass die Umsatzzahlen nicht nach konkreten Produktgruppen aufgeschlüsselt sind, steht einer Glaubhaftmachung der Benutzung nicht entgegen. Da die Widerspruchsmarke allein für Bekleidungsstücke geschützt ist und deren Ähnlichkeit lediglich zu Waren der Klasse 25 entscheidungserheblich ist, stellt sich die Integrationsfrage nicht. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für jede Art von Bekleidung reicht zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus, ohne dass es einer Aufschlüsselung der Umsätze nach bestimmten Kleidungsstücken bedürfte. Die entgegenstehende Ansicht der Beschwerdeführerin beruht auf zu großen Anforderungen an den Grad der Glaubhaftmachung. Anders als im Verletzungs- und Lösungsverfahren ist die rechtserhaltende Benutzung in den Fällen des § 43 MarkenG nicht gemäß § 286 ZPO voll zu beweisen, sondern lediglich nach § 294 ZPO glaubhaft zu machen. Dafür genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, die für die Richtigkeit des behaupteten Sachverhalts spricht (vgl. BGH NJW 2003, 3558).

Die - von den Parteien nicht problematisierte - Verwendung von DI LENA teilweise neben BY BOSCH TEXTIL hindert die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung von DI LENA nicht. Die Verwendung eines Hauptzeichens und weiterer individualisierender Kennzeichnungen ist verbreitet und kommt in der Modebranche

häufig vor. Sowohl Haupt- wie auch Spezialmarke erfüllen hier eine betriebliche Herkunftsfunktion, da BY BOSCH TEXTIL in Größe und Schrifttyp deutlich von DI LENA abgesetzt ist, so dass beide als separat markenmäßig benutzt anzusehen sind.

Weil die beiden genannten eidesstattlichen Versicherungen mit den darin erwähnten und ihnen beigefügten Etiketten bzw. Photographien zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichen, bedarf es keiner Erörterung der Aussagekraft der vorgelegten Rechnungen etc..

2) Es besteht eine klangliche Verwechslungsgefahr. Zwischen den für deren Beurteilung maßgeblichen Faktoren, Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren, Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie Art und Aufmerksamkeit des beteiligten Publikums, besteht eine Wechselwirkung. So kann etwa ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken oder Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgleichen (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - IL PATRONE / IL PORTONE). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

a) Warenidentität besteht hinsichtlich der beiderseits beanspruchten Bekleidung. Die Bekleidungsstücke aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sind zudem mit den für das jüngere Zeichen beanspruchten Kopfbedeckungen in einem engen Grad ähnlich (vgl. RICHTER/STOPPEL, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 33).

Die für das jüngere Zeichen beanspruchten Schuhwaren weisen zu Bekleidungsstücken zumindest eine mittlere Warenähnlichkeit auf (vgl. RICHTER/STOPPEL a. a. O., S. 33, 273). Zwar hat der Bundesgerichtshof in der JOHN LOBB-Entscheidung (GRUR 1999, 164, 166) festgestellt, dass sich eine solche Ähnlichkeit aus dem räumlichen Zusammenhang im Verkaufsgeschäft nicht ergebe. Aufgrund der seither eingetretenen Veränderungen in der Modebranche beschränken sich

die Berührungspunkte zwischen Bekleidungsstücken und Schuhwaren heute aber nicht mehr auf die Verkaufsstätten. Wie das LG Düsseldorf (Mitt. 2001, 456, 458) mit zahlreichen Belegen ausgeführt hat, sind viele bekannte Hersteller von Markenbekleidung dazu übergegangen, unter ihren eingeführten Marken auch Schuhe zu vertreiben (so z. B. WRANGLER, LEVIS, HIS, LEE, ESPRIT, MARCO POLO, STRENESE, JIL SANDER, JOOP, AIGNER, BETTY BARCLAY). Aufgrund dieses Wandels kann das Publikum zu der Annahme gelangen, dass Schuhwaren, die unter der gleichen Marke angeboten werden wie Bekleidungsstücke, aus denselben betrieblichen Ursprungsstätten oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. Beschlüsse des Senats vom 11. Dezember 2001, Az.: 27 W (pat) 246/00 - BLUE BROTHER; vom 19. September 2006, Az: 27 W (pat) 171/05 - LA MARTINA).

b) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.

Dass Lena ein Mädchenname ist, mindert die Kennzeichnungskraft ohne einen Beleg für zahlreiche, entsprechende, benutzte Drittmarken - auch im Bereich Mode - nicht (anders noch Beschluss des Senats vom 17. Februar 1998, Az: 27 W (pat) 178/96 - MARILYN; vgl. BPatG BIPMZ 1996, 189 - OTHÜNA GERAER SONJA / SONJA). Solche Belege fehlen vorliegend.

Zudem führt das „di“ hier eher zu einem Verständnis von „Lena“ als Herstellerangabe, wie in „BY BOSCH“, oder als Familienname mit einem Adelsprädikat.

c) Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände sind mindestens durchschnittliche Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen.

In schriftbildlicher Hinsicht besteht nur eine geringe Zeichenähnlichkeit, weil sich die Marken durch den Bildbestandteil des jüngeren Zeichens sowie durch die Getrenntschreibung bei DI LENA ausreichend unterscheiden.

Klanglich ist allerdings eine Markenähnlichkeit gegeben, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr rechtfertigt.

aa) Zwar ist das angegriffene Zeichen als Wort-Bild-Marke eingetragen; enthält eine solche Marke aber aussprechbare Zeichen, so kommt - anders als bei Marken, die nur aus einer Graphik bestehen (BGH GRUR 2006, 60, III.4.e - COCCODRILLO) oder bei denen nur diese schutzfähig ist (vgl. BPatG Mitt. 2004, 315, II.3.b - FRISH) - eine Verwechslungsgefahr wegen klanglicher Zeichenähnlichkeit in Betracht. Der Wortbestandteil MILENA hat zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens, weil es sich bei ihm weder um eine beschreibende Angabe noch um die Anlehnung an eine beschreibende Angabe handelt (BGH WRP 2004, 1037 -EURO 2000). Dass Milena ein Mädchenname ist, ändert daran ohne einen Beleg für zahlreiche, entsprechende, benutzte Drittmarken nichts.

Auch prägt der Bildbestandteil die Marke nicht in einer Weise, die mit der vergleichbar wäre, die der Entscheidung des EuG, MarkenR 2005, 530 -LIMONCELLO (m. Anm. BENDER MarkenR 2006, 60, 61 III.2.b) zu Grunde lag. Die originären Eigenschaften jedes einzelnen Bestandteils sind zu berücksichtigen und mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen. Ferner ist auf die jeweilige Rolle des einzelnen Bestandteils in der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abzustellen. Der Bildbestandteil des verzierten M verleiht - anders als der mit Zitronen verzierte runde Teller im LIMONCELLO-FALL - dem angegriffenen Zeichen vorliegend keinen ganz besonderen bildlichen Reiz. Das M und seine Umrahmung besitzen im Verhältnis zu MILENA keine hohe Kennzeichnungskraft und stechen im Verhältnis dazu nicht hervor. MILENA erscheint zwar kleiner und hat eine schwächere bildliche Wirkung als das verzierte M. Dieses wirkt aber als Initiale von MILENA, und die Verzierung erscheint lediglich als übliches Ornament. Beides zusammen besitzt daher keine Dominanz im Verhältnis zum Wortbestandteil MILENA, die jede Gefahr einer Verwechslung aufgrund von Ähnlichkeiten der in den streitigen Marken enthaltenen Bestandteile MILENA und DI LENA ausschließen könnte.

bb) Bei einer klanglichen Wiedergabe der beiden Bestandteile Di LENA ist die Trennung in zwei Wörter nicht bei jeder Aussprachevariante wahrnehmbar, so dass sich der klangliche Unterschied zwischen beiden Marken allein auf die divergierenden Anfangskonsonanten „M“ und „d“ reduziert. Das bildlich ausgestaltete M im angegriffenen Zeichen wird bei einer klanglichen Wiedergabe oft weggelassen, zumal es sich lediglich um ein den Anfangsbuchstaben verstärkendes emblemartiges Bild handelt. Eine Benennung des angegriffenen Zeichens als [em milena] ist jedenfalls nicht allein der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu Grunde zu legen.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind nämlich alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Klanglich stehen sich somit in entscheidungserheblichem Umfang [mil'ena] und [dil'ena] gegenüber. Die unterschiedlichen Wortanfänge „M“ und „d“ können dabei leicht überhört werden.

cc) Allein die klangliche Nähe reicht hier für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken hängt nämlich von der Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in Bedeutung bzw. Sinn ab, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Interessenten jeweils separat in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 Rn. 23 - SABEL/ PUMA; BGH GRUR 1999, 241 - LIONS).

Dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, bestätigt der Europäische Gerichtshof in der ZIRH/SIR-Entscheidung (MarkenR 2006, 160). Soweit er in dieser Entscheidung zu einer Neutralisierung der klanglichen Ähnlichkeit durch Unterschiede in der Bedeutung kommt, trifft dies im vorliegenden Fall nicht zu.

Bei ZIRH/SIR galt die klangliche Ähnlichkeit nicht als entscheidend, weil die fraglichen Waren der Klassen 3 und 5 normalerweise „nach Sicht“ gekauft würden und die maßgeblichen Verkehrskreise die Marke beim Kauf als visuelles Produktkennzeichen wahrnahmen. Dagegen erwerben die Kunden Bekleidung nicht aus-

schließlich „auf Sicht“; die mündliche Wiedergabe von Marken spielt - etwa bei Empfehlungen - durchaus eine Rolle. Diese Umstände sind bei der Frage, welche Rolle die einzelnen Kriterien - auch was die Ähnlichkeit in Klang, Bild und Bedeutung angeht - spielen, zu berücksichtigen (vgl. FELCHNER, MarkenR 2006, 253, 255 li. Sp.; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 f., Rn. 27 - LLOYD /LOINTS).

Begriffliche und visuelle Unterschiede können bestehende klangliche Ähnlichkeiten nämlich nur neutralisieren, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie ohne Weiteres erfassen können. Inwieweit dies bei einem Verhören - wenn also die klanglichen Unterschiede auch wegen einer Bedeutung nicht leichter erfasst werden (vgl. BGH GRUR 1992, 130 - BALLY / BALL) - tatsächlich in Betracht kommen kann, ist für die vorliegende Entscheidung nicht von Bedeutung, weil keines der hier zu vergleichenden Zeichen eine dafür geeignete eindeutige und bestimmte Bedeutung hat. Dass es sich um Vornamen handeln kann, kommt einer solchen Bedeutung nicht gleich. Zumindest sind die Unterschiede in der Bedeutung bei zwei Vornamen nicht so gravierend, dass sie die bestehende klangliche Ähnlichkeit neutralisieren könnten.

Im Gegensatz zu PICARO / PICASSO (EUGH MarkenR 2006, 67) ist der Grad der klanglichen Ähnlichkeit bei MILENA und DI LENA nicht gering. Außerdem kommt keine dieser beiden Bezeichnungen im Bekanntheitsgrad an PICASSO heran, und zudem kommt der Aufmerksamkeitsgrad beim Erwerb von Bekleidung nicht an den beim Erwerb von Automobilen heran.

3) Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften