



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 183/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. Juli 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 13 019

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Mac Hair

wurde am 7. Juli 2003 unter der Nummer 303 13 019 für

Seifen; Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Haarwässer; Schönheitspflege für den Menschen, nämlich Dienstleistungen eines Frisörs, Dienstleistungen eines Kosmetikers, Maniküre, Pediküre und Dienstleistungen eines Visagisten

in das Markenregister eingetragen.

Die Inhaberin der am 10. Dezember 2002 für die Waren

Kosmetische Präparate, Toilettmittel und Parfum, aber nicht einschließlich Haarentfernungsmittel für das Gesicht und den Körper und nicht einschließlich Haaraufhellungsprodukte für das Gesicht und den Körper

unter der Nummer 65 052 eingetragenen Gemeinschaftsmarke



und der am 30. März 1999 für die Waren und Dienstleistungen

Make-up Pinsel, Dosen, Kosmetikschwämme, Puderquasten und Make-up Taschen;

Beratung in Fragen der Geschäftsführung, einschließlich Hilfe und Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für Kosmetikwaren, Duftstoffe, Toilettmittel, Cremes und Pflegemittel, Erzeugnisse für die Rasur, Haarpflegeprodukte, Nagellacke, Make-up Pinsel und Make-up Taschen;

Kosmetik, Make-up- und Schönheitspflegeberatung; technische Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften für Kosmetikwaren, Duftstoffe, Toilettmittel, Cremes und Pflegemittel, Erzeugnisse für die Rasur, Haarpflegeprodukte, Nagellacke, Make-up Pinsel und Make-up Taschen;

unter der Nummer 415 497 eingetragenen Gemeinschaftsmarke



hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche in zwei Beschlüssen, einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Bei bis zur Teil-Identität reichender hoher Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Waren und Dienstleistungen und den Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke 65 052 sowie den Dienstleistungen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke 415 497 sei der erforderliche Abstand durch die differierenden Wort- und Bildelemente – selbst bei Annahme eines prägenden Kenn- und Merkwortes „MÄC“ der Widerspruchsmarken - eingehalten. Die angegriffene Marke „Mac Hair“ bilde einen Gesamtbegriff nach Art eines Familiennamens. Dem Verkehr sei zum einen das in ursprünglich schottischen und irischen Familiennamen auftretende Präfix „Mac“ allgemein bekannt ebenso wie das Markenbildungsprinzip durch Voranstellung von „Mac“. Daher präge der Bestandteil „Hair“ die angegriffene Marke gleichgewichtig mit, so dass der Bestandteil „Mac“ der Widerspruchsmarken nicht allein gegenübergestellt werden könne. Die Erinnerungsprüferin hat der Widerspruchsmarke für den Kosmetiksektor der Klasse 3 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zugbilligt, aber auch insoweit eine Verwechslungsfahr verneint. Die mittleren Anforderungen an den Markenabstand seien eingehalten, die jüngere Marke reihe sich nahtlos in eine Reihe vergleichbarer sprechender Marken ein, die den Eindruck eines schottischen Familiennamens und damit den Anklang an Sparsamkeit und etwas Preiswertes, besonders Günstiges vermittelten (Mc Paper, Mc clean, Mc Pizza). Es bestehe für den Verkehr daher keine Veranlassung zur Verkürzung der angegriffenen Marke auf den Bestandteil „Mac“. Gegen die Annahme einer as-

soziativen Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienmarkenbildung spreche, dass die Marken der Widersprechenden nicht wesensgleich aufgebaut seien.

Gegen diese Beschlüsse hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, die Widerspruchsmarken verfügten wegen ihrer Bekanntheit und der Zeichenserie der Widersprechenden über eine erheblich erhöhte Kennzeichnungskraft. Es stünden sich weitgehend identische Waren und Dienstleistungen gegenüber. Die angegriffene Marke sei nicht aus einem Gesamtbegriff gebildet, der zudem räumlich abgesetzte Bestandteil „Hair“ habe beschreibenden Charakter, so dass der Verkehr darunter die „Haarprodukte von MAC“ verstehen werde und nicht einen schottisch gebildeten Namen. Demgemäß sei die angegriffene Marke durch den Bestandteil „Mac“ geprägt, im gleichen Sinne wirke sich die „THOMSON LIFE“-Rechtsprechung des EuGH vorliegend aus. Jedenfalls bestehe assoziative Verwechslungsgefahr, da die Widersprechende über eine Zeichenserie mit dem Bestandteil „Mac“ verfüge.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2004 und 22. September 2005 die Marke 303 13 019 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da nach Auffassung des Senats keine Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX).

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer leicht erhöhten Kennzeichnungskraft und damit von einem leicht erweiterten Schutzzumfang der beiden graphisch gestalteten Widerspruchsmarken aus.

Diese werden nach dem Grundsatz, dass der Verkehr bei Wort/Bildmarken dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 URLAUB DIREKT; GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 20) coccodrillo) und angesichts ihrer werbeüblichen graphischen Gestaltung mit ihrem Wortbestandteil „MAC“ benannt werden.

Das engl. Wort „Mac“ (auch Mc und M') – in sämtlichen Formen „Mäc“ ausgesprochen - ist ein Präfix in schottischen (auch irischen) patronymischen Familiennamen in der Bedeutung „Sohn des“ (vgl. DUDEN - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. 2007 - CD-ROM). Wie die Markenstelle unter Verweis auf die Entscheidung des

BPatG in 33 W (pat) 154/99 - McCool/Kool (vgl. PAVIS PROMA) und die dort genannten Fundstellen (vgl. z. B. Brockhaus, Die Enzyklopädie in 24 Bänden, 20. Auflage, Bd. 14, 1998, S. 379 - 383; OLG München Mitt. 1996, 92, 94 - McDonald/McShirt; OLG Karlsruhe GRUR 1992, 460, 462 - McChinese/McDonald's) zutreffend festgestellt hat, sind den deutschen Verkehrskreisen entsprechend gebildete Familiennamen allgemein geläufig wie beispielsweise „McDonald“, „McCartney“, „McLaren“ etc., wobei üblicherweise sowohl die aneinander gerückte als auch die abgesetzte Schreibweise des Präfixes „Mc“ bzw. „Mac“ verwendet wird (vgl. auch BPatG 27 W (pat) 248/99 - Mac One/MAC in PAVIS PROMA).

Eine fehlende Unterscheidungskraft oder jedenfalls Kennzeichnungsschwäche des Wortes „Mac“ der Widerspruchsmarke, mag aber allenfalls als Bestandteil in Kombinationen bei solchen Eigennamen vorliegen. Im vorliegenden Warenbereich und in Alleinstellung kann dem englischen Wort „MAC“ aber keine beschreibende Bedeutung beigemessen werden. Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr die Buchstabenfolge lediglich als Abkürzung für den Firmennamen der Widersprechenden – Make-Up Art Cosmetics - versteht, ergeben sich nach Ansicht des Senats nicht, zumal die seitlich des mittleren Großbuchstabens „A“ angeordneten Punkte auch als graphisches Gestaltungsmittel verstanden werden können. Auch wenn der Bestandteil „MAC“ als Vorsilbe häufig in Drittmarken vorkommt und es sich damit eher um einen verbrauchten und nicht besonders charakteristisch hervortretenden Zeichenbestandteil handelt (vgl. BPatG 32 W (pat) 31/97 - MacQueen/McCain in PAVIS PROMA), ergeben sich keine Gesichtspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungs kraft des Bestandteils „MAC“ in Alleinstellung.

Der Senat geht hier vielmehr zu Gunsten der Widersprechenden auf Grund der von ihr vorgetragenen und von der Beschwerdegegnerin nicht bestrittenen umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarken von einer Steigerung der Kennzeichnungs kraft bis zu einem leicht überdurchschnittlichen Grad aus. Für die An-

nahme, den Widerspruchsmarken komme, wie vorgetragen, ein extrem weiter Schutzbereich zu, fehlen jedoch die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen auf die jeweiligen Widerspruchsmarken und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60-62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 189 ff. m. w. N.).

2. Was die zu berücksichtigenden Waren und Dienstleistungen anbelangt, ist im Hinblick darauf, dass Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, von der Registerlage auszugehen. Wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, besteht zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der beiden Widerspruchsmarken teilweise Identität, teilweise eine deutliche Ähnlichkeit.

3. Den unter diesen Umständen zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr erforderlichen weiten Abstand hält die angegriffene Marke jeweils zu den Widerspruchsmarken in jeder Hinsicht ein.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Das schließt nicht aus, dass bei mehrgliedrigen Marken der Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dabei nimmt der Verkehr eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Demgemäß bleibt auch ein sachbeschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 782 Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX).

In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. So weist die angegriffene Mehrwortmarke „Mac Hair“ gegenüber den widersprechenden Einwort/Bildmarken „MAC“ über einen zusätzlichen nachfolgenden Wortbestandteil „Hair“, die einteiligen Widerspruchsmarken als Wort/Bildmarken zusätzlich über eine besondere graphische Ausgestaltung durch eine besonders hervorgehobene Schrifttype und die zwischen den auf der Grundlinie verbundenen Großbuchstaben mittig angeordneten Punkte.

4. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in den Widerspruchsmarken sowie in der angegriffenen Marke klanglich identische Wortbestandteil „Mac“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt. Das setzt voraus, dass er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 232 ff. m. w. N.). Dies ist aus einem doppelten Grund nicht der Fall.

Zum einen stellt sich bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils zunächst die Frage, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren. Das muss insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) Biker Miles). Dabei wird die Vorstellung eines Gesamtbegriffes gefördert durch die sprachliche Ausgestaltung der Kombinationsmarke, die eine begriffliche Verbindung mit dem folgenden Zeichenteil herstellt (vgl. BGH a. a. O. Kleiner Feigling; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 270, 271 m. w. N).

Die angegriffene Marke „Mac Hair“ ist entsprechend den unter 1) genannten schottischen Eigennamen gebildet und setzt sich aus dem Namenspräfix „Mac“

und dem geläufigen englischen Begriff für „Haar“ zusammen, der in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest teilweise beschreibende Bedeutung hat. Wie die Markenstelle unter Verweis auf die die Entscheidung des BPatG in 33 W (pat) 154/99 - McCool/Kool (vgl. PAVIS PROMA) und die dort genannten Fundstellen (vgl. Marken-Lexikon 1999, Bd. M-N, S. 5536 - 5544; OLG München a. a. O; OLG Karlsruhe a. a. O; OLG München, GRUR 1996, 63, 65 - McDonald's/Mac Fash) zutreffend festgestellt hat, sind derartige „sprechende“ markenmäßige Kennzeichnungen, die nicht nur durch die Markenserie „McChicken“, „McDrive“, „McPizza“, „McExpress“, „McKids“, „McSnack“ etc. des Fast-Food-Unternehmens McDonald's, sondern auch auf verschiedenen sonstigen Waren- und Dienstleistungsgebieten Verbreitung gefunden haben, den angesprochenen Verkehrskreisen vertraut. Auch die angegriffene Marke erhält ihre schutzbegründende Eigenart gerade durch die Voranstellung des Namenspräfixes „Mac“ vor einen beschreibenden Bestandteil und die daraus folgende individualisierende Personalisierung des an sich schutzunfähigen Ausdrucks (vgl. BPatG 33 W (pat) 154/99 - Mc Cool/Kool a. a. O.). Die Einzelbestandteile der angegriffenen Marke sind in ihrem Sinngehalt daher erkennbar aufeinander bezogen und erscheinen – unabhängig von der Frage der Schutzfähigkeit der einzelnen Bestandteile - in ihrer Kombination als geschlossene gesamtbegriffliche Einheit. Der Verkehr hat schon aus diesem Grund keinen Anlass, den Gesamtbegriff „Mac Hair“ auf den Bestandteil „Mac“ zu verkürzen, da er damit der Bezeichnung die besondere Eigenart nehmen würde. Eine Prägung durch den Bestandteil „Mac“ oder seine Beurteilung als selbständig kollisionsbegründendes Markenelement im Sinne der „THOMSON LIFE“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042) scheidet daher aus und somit die Gefahr von Verwechslungen.

Zum anderen ist zu beachten, dass wie ausgeführt, beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zwar nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen, ihnen aber grundsätzlich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Insoweit scheidet insbesondere bei schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus, da aus diesen Be-

standteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2001, 1158, 1160 Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 – URLAUB DIREKT; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 221, 274 m. w. N.). Dem – wie unter 1) erläutert – eher als „verbraucht“ anzusehenden Bestandteil „Mac“ der angegriffenen Marke kommt schon wegen seiner Kennzeichnungsschwäche keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu.

4. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 BIG; GRUR 2002, 544, 547 BANK 24). Indessen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 MEISTERBRAND; GRUR 1999, 735 POLYFLAM/MONOFLAM). Im vorliegenden Fall führt eine gesamtbegriffliche Verbindung - wie unter 4) ausgeführt - zu dem Phantasiebegriff „Mac Hair“ und damit von der Vorstellung weg, das Markenelement „Mac“ sei Stammbestandteil von Serienmarken. Für den Verkehr besteht daher keine Veranlassung, den Bestandteil „Hair“ zu vernachlässigen. Insoweit kommt es auf eine Markenserienbildung der Widersprechenden nicht an.

5. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ergeben sich ebenfalls keine Anhaltspunkte. Voraussetzung hierfür ist, dass die beiderseitigen Kennzeichnungen als unterschiedlich erkannt und als solche verschiedenen Unternehmen zugeordnet werden, aber gleichwohl aufgrund besonderer Umstände darauf geschlossen wird, dass zwischen diesen Unternehmen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art bestehen. Jedoch können, wie vorliegend das Wort „MAC“, kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente auch unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne nicht kollisionsbegründend wirken (vgl. BGH GRUR 2000, 608, 610 ARD-1).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass § 71 Abs. 1 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko