



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 200/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 28 406

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren der Klasse 14 und 25

„Schmuckwaren (Modeschmuck, Ketten)
Bekleidungsstücke, Gürtel“

am 11. August 2006 eingetragene Wort-Bildmarke

funky princess

wurde aus der prioritätsälteren Wortmarke 302 36 676

Princess

Widerspruch erhoben, die seit dem 13. Januar 2003 für Waren der Klassen 3, 14 und 18 geschützt ist, u. a. für

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten“.

Der Widerspruch richtet sich allein gegen die Waren der Klasse 14 des angegriffenen Zeichens.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Selbst im Bereich identischer Waren sei eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben, da einiges dafür spreche, dass der Wortmarke „Princess“ lediglich eine geringe Kennzeichnungskraft zukomme, weil sie in Bezug auf die geschützten Waren der Klasse 14 stark beschreibende Anklänge beinhalte, indem sie auf den sogenannten „Princess Cut“ bzw. „Prinzess-Schliff“ hinweise, also auf eine besondere Schliffart für Diamanten oder Edelsteine. Aber selbst bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft sei ein hinreichender Abstand zwischen den sich gegenüber stehenden Zeichen gegeben. Für die Beurteilung der Markenähnlichkeit sei der jeweilige Gesamteindruck der Zeichen maßgeblich, der im Fall der angegriffenen Marke von beiden Zeichenbestandteilen bestimmt werde, so dass ein isoliertes Herausgreifen eines Elements unzulässig sei. Der Verkehr habe keine Veranlassung, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren, da sich die Marke „funky princess“ als einheitlicher Gesamtbegriff darstelle.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zur Begründung trägt sie vor, entgegen der Wertung der Markenstelle habe der Bestandteil

„princess“ in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung. Da dieser Bestandteil mit der Widerspruchsmarke klanglich identisch sei, müsse eine Verwechslungsgefahr bejaht werden. Soweit die Markenstelle ohne vorherigen Hinweis einen beschreibenden Anklang der Widerspruchsmarke angeführt habe, stelle dies eine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar und rechtfertige die Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Im Übrigen weise das Wort „Princess“ für die hier maßgeblichen Waren der Klasse 14 keinerlei unmittelbar beschreibenden Sinngehalt auf. Der Hinweis der Markenstelle auf einen besonderen Diamantschliff sei falsch. Da der Verkehr die deutsche Bedeutung von „funky“ im Sinne von „flippig, abgefahren“ im jüngeren Zeichen kenne, beziehe sich dieses Adjektiv in eindeutiger Weise auf das nachfolgende Substantiv „princess“, allerdings ohne dass es diesem seine selbstständig kennzeichnende Bedeutung nehme. Im Gegenteil werde auch die Gesamtbezeichnung („flippige Prinzessin“) maßgeblich von dem Wort „princess“ geprägt, das durch den Zusatz „funky“ zwar eine nähere Charakterisierung, aber keinen Wechsel im Sinngehalt oder eine völlig andere Bedeutung erhalte. Dies habe bereits das Landgericht Mannheim in einem vergleichbaren Fall festgestellt. Zudem sei der Widerspruchsmarke aufgrund einer langjährigen, kontinuierlichen und intensiven Benutzung ein erhöhter Schutzzumfang zuzusprechen. Dies werde durch die Angaben des Geschäftsführers der Widersprechenden in einer Versicherung an Eides Statt belegt.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke im Register zu löschen,
sowie die Beschwerdegebühr wegen grober Verfahrensfehler der Markenstelle zurückzuzahlen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke ist der Beschwerde entgegengetreten und beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke verfüge nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, da der Begriff „Princess“ im Hinblick auf die fraglichen Waren stark beschreibende Anklänge aufweise. Die Markenstelle habe deshalb zu Recht das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr verneint. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke werde weiterhin bestritten, zumal die Widersprechende hierzu keinerlei substantiierten Angaben vorgetragen habe. Es fehle darüber hinaus auch an einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Die Vergleichsmarken seien durch den zusätzlichen Bestandteil „funky“ des angegriffenen Zeichens in ihrem Gesamteindruck derart unterschiedlich, dass sie im Verkehr sicher auseinander gehalten werden könnten. Eine isoliert kollisionsbegründende Wirkung des Markenwortes „princess“ könne bereits deshalb nicht angenommen werden, da es sich bei der angegriffenen Marke um eine einheitliche Gesamtaussage handle. Der Verkehr habe deshalb keine Veranlassung, sich nur an einem Markenwort zu orientieren. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet ebenfalls aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter keinen markenrechtlich relevanten Gesichtspunkten gegeben ist.

Nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder

Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, d. h. wenn die beteiligten Verkehrskreise irrtümlich annehmen könnten, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (vgl. EuGH WRP 2008, 727, Rdn. 28 - Adidas/Marca Mode). Durch die Gefahr solcher Verwechslungen wird die maßgebliche Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt, die es dem Publikum ermöglicht, die Produkte oder Leistungen eines Unternehmens von denen anderer Wettbewerber zu unterscheiden (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 2003, 422, 425 Rdn. 44 - Arthur/Arthur et Félicie). Durch diese Herkunftsgarantie bietet die Marke die Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht wurden, das dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. - TRAVATAN/TRIVASTAN). Die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist insbesondere auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einer Art von Wechselbeziehung, so dass beispielsweise ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2006, 859; Rdn. 16 - Malteserkreuz; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 29 m. w. N.).

Wie auch die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss geht der Senat bei seiner Entscheidung zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus. Die von der Widersprechenden für sich in Anspruch genommene erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von der Markeninhaberin bestritten worden und nach den von der Widersprechenden vorgetragene(n) Tatsachen auch nicht liquide. Wie mit den

Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung erörtert, handelt es sich bei dem hier einschlägigen Schmuck- und Uhrensektor um einen Markt mit einem jährlichen Branchenvolumen von mehreren ... Euro. Vor diesem Hintergrund ist der von der Widersprechenden genannte Jahresumsatz ihrer Marke von über ... Euro wenig aussagekräftig. Dies gilt ebenso für ihren Hinweis, sie liefere deutschlandweit an etwa ... Juweliere und nehme jedes Jahr an der größten Schmuckmesse Deutschlands (der „inhorgenta“) mit einem bedeutenden Messestand teil. Vielmehr hätte es substantiiertes Angaben zu den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung festgelegten Kriterien bedurft, also zum konkreten Marktanteil der unter dem fraglichen Zeichen vertriebenen Produkte, zur Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, zu den aufgewendeten Werbemitteln und der dadurch erreichten Bekanntheit bei den beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808, Rdn. 60 - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV). Solche Angaben fehlen im Vortrag der Widersprechenden jedoch völlig.

Im Rahmen des beschränkt erhobenen Widerspruchs stehen sich identische Waren gegenüber, so dass strenge Anforderungen an den Abstand zu stellen sind, den die angegriffene Marke zu dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat. Diesen Anforderungen wird sie gerecht.

Die Vergleichsmarken wenden sich mit den fraglichen Waren an allgemeine Verkehrskreise. Der kollisionsrechtlichen Beurteilung der klanglichen, (schrift-) bildlichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist somit der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher zugrunde zu legen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die fraglichen Marken auf diesen Durchschnittsverbraucher wirken (BGH WRP 2006, 1227, 1230, Rdn. 17 f. - MALTESERKREUZ).

Bei der kollisionsrechtlichen Prüfung der Markenähnlichkeit gilt der in ständiger Rechtsprechung angewandte Grundsatz, dass die Vergleichsmarken einander als

Ganzes gegenüberzustellen sind (vgl. EuGH, MarkenR 2007, S. 315, Rdn. 41 – Limoncello; BGH GRUR 2006, 60, 62, Rdn. 17 - cocodrillo). Dies gilt auch für Fallgestaltungen, in denen sich eine prioritätsältere Wortmarke als Bestandteil einer jüngeren Marke wiederfindet, wie dies der EuGH in seiner Thomson-Life Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben hat (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 30 - THOMSON LIFE). Ein grundlegende Neuorientierung bei der Beurteilung von Kombinationszeichen, wie sie die Widersprechende in der genannten Entscheidung zu erkennen glaubt, hat der EuGH also keineswegs vorgenommen (vgl. hierzu auch Lange, WRP 2006, 311 ff.; sowie Rohnke, MarkenR 2006, 483).

Stellt man die beiden Streitmarken in ihrer Gesamtheit gegenüber, so schließen die deutlichen klanglichen, (schrift-)bildlichen und begrifflichen Unterschiede eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Zwar kann auch einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommen, wenn dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH, a. a. O., Rdn. 28-31 - Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rdn. 2067 m. w. N.). Dies setzt aber voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1092, 1096, Rdn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung stellt diese Konstellation aber stets den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer Umstände begründet wird, wie sie im vorliegenden Fall nicht gegeben sind (vgl. hierzu auch Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439-441).

So stehen die beiden Markenwörter „funky“ und „princess“ des angegriffenen Zeichens nicht beziehungslos nebeneinander, sondern sind – auch durch ihre grafische Gestaltung - ohne weiteres erkennbar inhaltlich aufeinander bezogen (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 552, 556, Rdn. 57 - Saint-Hubert; bestätigt durch EuGH GRUR Int. 2005, 221 - Saint Hubert). Dabei kommt dem Bestandteil „princess“ aufgrund seiner engen inhaltlichen Verknüpfung mit dem vorange-

stellten Eigenschaftswort in der Wahrnehmung der angesprochenen Verbraucher keine selbständig kennzeichnende Stellung zu. Dies verkennt die Widersprechende, wenn sie sinngemäß vorträgt, das Adjektiv „funky“ beziehe sich lediglich in näher charakterisierender Weise auf das nachfolgende Substantiv, weshalb der Wortbestandteil „princess“ die jüngere Marke maßgeblich präge. Vielmehr bewirkt das genannte Adjektiv „funky“ („flippig, unkonventionell“, vgl. PONS Großwörterbuch Englisch; sowie LEO, English-German Dictionary, <http://dict.leo.org>) eine einheitliche Gesamtaussage, die geeignet ist, bei den angesprochenen Verkehrskreisen ein eigenständiges Gedankenbild an den Typus einer flippigen, in ihrem Verhalten nicht den üblichen Konventionen entsprechenden Vertreterin des Hochadels hervorzurufen, wie er regelmäßig Bestandteil der Berichterstattung der Regenbogenpresse ist. Der inhaltliche Bezug zu dem Eigenschaftswort „funky“ führt den Sinngehalt des nachfolgenden Substantivs „princess“ also von der bloßen Adelsbezeichnung weg und schafft einen eigenständigen und leicht zu erinnernden Gesamtbegriff.

Das Herausgreifen des Markenworts „princess“ durch die Verbraucher müsste bei dieser Sachlage ohne konkrete Veranlassung erfolgen, was nach den allgemeinen Erfahrungssätzen zum Vorgehen des Verkehrs bei der Markenbetrachtung ausgeschlossen werden kann. Im vorliegenden Fall haben die Verbraucher hierzu umso weniger Veranlassung, als das genannte Markenwort in Verbindung mit den fraglichen Produkten der Klasse 14 einen beschreibenden Bedeutungsanklang besitzt. So sind auf dem einschlägigen Schmucksektor Fachbegriffe wie „Prinzess-Schliff“ oder „Princess-Cut“ allgemein gebräuchlich und bekannt, worauf auch bereits die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss hingewiesen hat. Selbst wenn man dem Markenwort „funky“ des angegriffenen Zeichens ebenfalls einen stilbeschreibenden Sinnanklang unterstellen wollte, würde das bei dieser Sachlage nicht zur Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „princess“ führen. Soweit die Widersprechende die ihr in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Belege zum beschreibenden Bedeutungsgehalt der Begriffe „princess cut“ (vgl. Mohsen Manutcher-Danai - Dictionary of Gems and

Gemology, Springer 2005) und „Princess“ (vgl. Schmucklexikon von Prof. L. Rössl, unter http://www.beyars.com/de_beyars.html) mit Nichtwissen bestritten hat, verkennt sie, dass diese prozessuale Erklärung lediglich für Tatsachen zulässig ist, die keine eigenen Handlungen betreffen oder sich der eigenen Wahrnehmung entziehen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 138 Abs. 4 ZPO), nicht aber für solche, die der eigenen Wertung widersprechen.

Eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils „princess“ der prioritätsjüngeren Marke könnte bei dieser Sach- und Rechtslage nach der Rechtsprechung des BGH nur dann angenommen werden, wenn dem Widerspruchzeichen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zuzubilligen wäre (vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514, Punkt III. 4 - MEY/Ella May; BGH GRUR 2006, 60, 61, Rdn. 14 - coccodrillo). Zwar schließt der EuGH eine solche Vorgehensweise ausdrücklich aus (vgl. EuGH GRUR Int. 2003, 552, 556, Rdn. 64 f. - Saint-Hubert) und wurde in dieser kollisionsrechtlichen Wertung auch vom EuGH bestätigt (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 221, 223, Rdn. 54 - Saint-Hubert). Da eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Widerspruchzeichens im vorliegenden Fall aber nicht zu bejahen ist, ergeben sich hier aus den beiden differierenden Ansätzen keine unterschiedlichen Konsequenzen, so dass sich die Frage nach der Notwendigkeit einer entsprechenden Vorlage an den EuGH nicht stellt.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist somit ausgeschlossen. Dem von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil des Landgerichts Mannheim kann für das vorliegende Verfahren bereits deshalb keine präjudizielle Wirkung zukommen, weil sich dort andere Vergleichswaren gegenüberstanden.

Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne liegt ebenfalls nicht vor. Sie setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, auf Grund besonderer Umstände die jüngere Marke aber trotzdem dem Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuordnen (vgl.

BGH GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder). Solche Umstände sind hier nicht ersichtlich. Im vorliegenden Fall kommt dem Worтеlement „princess“ durch die konkrete Markenbildung in der angegriffenen Marke keine Eignung mehr zu, die Erinnerung an das Widerspruchszeichen wachzurufen. Allein die Tatsache, dass ein klanglich übereinstimmender Bestandteil in beiden Streitmarken vorhanden ist, genügt für die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr nicht (vgl. hierzu nochmals Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 321). Zum Gesichtspunkt eines Serienzeichens hat die Widersprechende nichts vorgetragen, weshalb es dahingestellt bleiben kann, inwieweit der Begriff „Princess“ aufgrund seines beschreibenden Bedeutungsanklanks überhaupt als Stammbestandteil geeignet wäre.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Ebenso wenig kam eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht. Dies zum einen deshalb, weil die Markenstelle bei ihrer Entscheidung gerade von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist und sich nicht auf den von ihr in dem angefochtenen Beschluss dargestellten, beschreibenden Bedeutungsgehalt des Begriffs „Princess“ gestützt hat, wie dies die Widersprechend rügt. Zudem würde es aber selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Widersprechenden an der erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen.

Stoppel

Werner

Schell

Me