



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 8/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
13. Januar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 62 886

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung am 13. Januar 2010 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Kopacek und den Richter Dr. Kortbein

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2008 wird aufgehoben.
2. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die Löschung der Marke 306 62 886 anzuordnen hinsichtlich:

"Aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze; Juwelierwaren, Schmuckwaren einschließlich Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Krawatten- und Anstecknadeln, Schlüsselanhänger; Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Zigarren- und Zigarettenspitzen aus Edelmetall und damit plattiert; Bekleidungsstücke einschließlich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe und Schuhwaren einschließlich Sport- und Freizeitschuhe, Strümpfe, Strumpfhosen, Socken; Kopfbedeckungen einschließlich Stirn- und Schweißbänder".

Gründe

I.

Gegen die für zahlreiche Waren und Dienstleistungen, u. a. der Klassen

14:

"aus Edelmetallen und deren Legierungen herstellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze; Juwelierwaren, Schmuckwaren einschließlich Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Krawatten- und Anstecknadeln, Schlüsselanhänger; Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente; Zigarren- und Zigarretenspitzen aus Edelmetall und damit plattiert"

und

25:

"Bekleidungsstücke einschließlich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe und Schuhwaren einschließlich Sport- und Freizeitschuhe; Strümpfe, Strumpfhosen, Socken; Kopfbedeckungen einschließlich Stirn- und Schweißbänder"

eingetragene Wortmarke 306 62 886

Monrose

ist Widerspruch eingelegt worden

1. aus der für die Waren der Klasse 14

"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente"

eingetragene Wortmarke 301 23 201

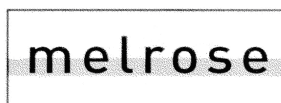
melrose

und

2. aus der für die Waren der Klasse 25

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 06 745



melrose

Die Markenstelle für die Klasse 16 hat mit Beschluss vom 11. November 2008 beide Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass sich bei teilweiser Warenidentität die Worte "Monrose" und "melrose" am stärker beachteten Wortbeginn durch die verschiedenen Vokale und Konsonanten unterschieden. Es liege ein ausreichend verschiedenes Klanggepräge vor, das der Verkehr nicht überhöre. Eine Verwechslung in schriftbildlicher Hinsicht sei schon aufgrund der typischen Umrisscharakteristik von "-on-" gegenüber "-el-" nicht gegeben; zusätzlich bestehe bei handschriftlicher Wiedergabe aufgrund der Oberlänge

durch das "l" in der Widerspruchsmarke keine visuelle Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende und Beschwerdeführerin. Sie vertritt die Auffassung, dass die sich gegenüberstehenden Waren in entscheidungserheblichem Umfang identisch bzw. hochgradig ähnlich seien. Zudem besäßen beide Widerspruchsmarken eine erhöhte Kennzeichnungskraft, was durch einen Internet-Ausdruck belegt sei. Weiterhin vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, dass sowohl schriftbildlich als auch klanglich eine hochgradige Zeichenähnlichkeit gegeben sei. Bei identischer Wortlänge mit gleicher Buchstabenzahl und gleichem Anfangsbuchstaben "M" würden die unterschiedlichen Einzelbuchstaben "el" bzw. "on" in der Wortmitte in den Hintergrund treten. Sowohl in deutscher als auch englischer Aussprache würden die Zeichenteile "-rose" gleich ausgesprochen. Zudem seien die gesprochenen Vokale sehr ähnlich, da in dem hervorgerufenen Klangspektrum keine anderen Vokale als "e" und "o" verwendet würden. Bei den Konsonanten sei der klangliche Unterschied zwischen "l" und "n" sehr gering, da der Klang beider eher zu einer fließenden Aussprache führen würde. Auch eine visuelle Verwechslungsgefahr sei gegeben. Der Hinweis auf die handschriftliche Wiedergabe der Widerspruchsmarke mit einer Oberlänge "l" im Unterschied zum Schriftbild der angegriffenen Marke sei nicht ausschlaggebend.

Die Beschwerdeführerin beantragt daher sinngemäß

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. November 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren der Klassen 14 und 25 zu löschen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Anfangsilben "Mon" und "Mel" unterschieden sich nicht nur geringfügig. Der Begriffsgehalt der angegriffenen Marke "Monrose", die eine gecastete Pop-Band bezeichne, trage erheblich zur Unterscheidung von den Widerspruchsmarken "melrose", die eine amerikanische Fernsehserie der später 90iger Jahre benennen würden, bei. Gerade jüngeren Frauen, die als Zielgruppe von Modemarken zu gelten hätten, sei die angegriffene Marke vom Sinngelalt her geläufig, weshalb eine Verwechslungsgefahr mit beiden Widerspruchsmarken ausscheide.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf die Akten und das Protokoll der mündlichen Verhandlung Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde ist begründet, da die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint hat.

1. Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken und Waren und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 427, 428 - Lila Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz).

2. Von einer Warenidentität bzw. Ähnlichkeit der Waren der Widerspruchsmarken mit den Waren der Klassen 14 und 25 der angegriffenen Marke ist auszugehen.
 - 2.1. Die von der Widerspruchsmarke zu 1. (Register-Nr. 301 23 201) umfassten Waren weisen zu den Waren der Klasse 14, für die die angegriffene Marke u. a. eingetragen ist, Identität auf.

Die Waren "Edelsteine, Uhren und Zeitmessinstrumente" der angegriffenen Marke sind im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zu 1. identisch enthalten. Auch hinsichtlich der Waren "aus Edelmetallen und deren Legierungen hergestellte oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr (ausgenommen Bestecke), Tafelaufsätze" der angegriffenen Marke besteht Identität zu den Waren "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten", da sämtliche der im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgezählten Waren unter den für die Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriff fallen. Darüber hinaus ist Identität zwischen den Waren "Juwelierwaren, Schmuckwaren, einschließlich Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Krawatten- und Anstecknadeln, Schlüsselanhänger" der angegriffenen Marke und "Juwelierwaren, Schmuckwaren" der Widerspruchsmarke zu 1. gegeben. Die Waren "Zigarren und Zigarettenspitzen aus Edelmetall und damit plattiert" der angegriffenen Marke unterfallen dem Oberbegriff "Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren" der Widerspruchsmarke zu 1., weshalb auch diesbezüglich von Identität auszugehen ist.

- 2.2. Die von der Widerspruchsmarke zu 2. (Register-Nr. 301 06 745) umfassten Waren weisen zu den Waren der Klasse 25, für die die angegriffene Marke u. a. eingetragen ist, Identität oder Ähnlichkeit auf.

Die "Bekleidungsstücke einschließlich Sport- und Freizeitbekleidung; Schuhe und Schuhwaren einschließlich Sport- und Freizeitschuhe" der angegriffenen Marke sind identisch mit "Bekleidungsstücke, Schuhwaren" der Widerspruchsmarke zu 2. Weiterhin besteht Identität zwischen "Kopfbedeckungen einschließlich Stirn- und Schweißbänder" der angegriffenen Marke und "Kopfbedeckungen" der Widerspruchsmarke zu 2. "Strümpfe, Strumpfhosen, Socken" der angegriffenen Marke weisen zu "Bekleidungsstücke" der Widerspruchsmarke zu 2. ohne weiteres Ähnlichkeit auf (vgl. Richter/Stoppel, Warenähnlichkeit, 14. Aufl., S. 304 li Spalte).

Die Beschwerdeführerin hat ihre beiden Widersprüche ausdrücklich nur gegen die Waren der Klassen 14 und 25 der angegriffenen Marke gerichtet, bezüglich derer sie die Löschung der angegriffenen Marke begehrt. Weitergehende Warenähnlichkeiten waren deshalb nicht zu prüfen.

3. Die Widerspruchsmarken weisen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, wie von der Beschwerdeführerin vorgetragen, kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, da diese nicht substantiiert vorgetragen worden ist. Für die Feststellung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ist in der Regel die Vorlage von Umsatzzahlen, Werbeaufwendungen, demoskopischen Befragungen erforderlich (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK24; GRUR 2008, 903, 904 - SIERRA ANTIGUO. Der Verweis auf einen Internet-Ausdruck eines Shoppingportals, der eine Verwendung der Marke "Melrose" zeigt, vermag eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht hinreichend zu begründen.

4. Die sich gegenüberstehenden Marken sind zur Kennzeichnung überwiegend identischer bzw. zumindest ähnlicher Waren bestimmt, so dass angesichts der zwischen der Warenähnlichkeit und Markenähnlichkeit bestehenden Wechselwirkung insoweit ein weiter Abstand der Marken erforderlich ist, um die Gefahr von Verwechslungen, insbesondere in klanglicher Hinsicht, auszuschließen. Die angegriffene Marke hält den erforderlichen Abstand zu beiden Widerspruchsmarken jedoch nicht ein.
 - 4.1. Es ist ohne weiteres davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke zu 2. mit dem Wortbestandteil "melrose" benannt wird, da deren grafische Ausgestaltung sich auf eine schlichte Umrahmung beschränkt. Somit stehen sich die Worte "Monrose" und "Melrose" gegenüber, die sich klanglich verwechselbar annähern.
 - 4.2. Für einen klanglichen Vergleich der Marken "Monrose" und "Melrose" ist neben dem identischen Anfangsbuchstaben eine Identität der beiden weiteren Silben festzustellen. Englisch wie deutsch ausgesprochen ergeben beide ein sehr ähnliches, weiches Klangbild, wobei der Bestandteil "-rose" einprägsam betont wird, nicht zuletzt weil das Wort "Rose" im Sinngehalt als eine dem Verkehr bekannte Blume erkannt wird. Somit kann nicht von einer stärkeren Beachtung der Wortanfänge ausgegangen werden, welche überdies mit dem gleichen Konsonanten, mit einem weichen "M", beginnen, denen aber jeweils ein unterschiedlicher Vokal und Konsonant folgt. Bei der Vokalfolge, die ausschließlich aus den Vokalen "e" und "o" gebildet wird, unterscheiden sich die Worte lediglich im Vokal der ersten Silbe, in der sich "o" und "e" gegenüberstehen. Die folgenden Konsonanten "n" und "l" fügen sich weich in das Klangbild ein, so dass klanglich die Buchstaben "on" und "el" in der Wortmitte zurücktreten. Folglich ist eine hohe klangbildliche Ähnlichkeit zwischen den Marken "Monrose" und "Melrose" gegeben. Damit ist selbst bei günstigen Übermittlungsbedingungen für die beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet, zumal die

Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerungen heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. BGH GRUR 2003, 1047, 1049 - Kellogg's/-Kelly's; GRUR 2005, 264, 265 - Das Telefon-Sparbuch).

- 4.3. Die unterschiedlichen Begriffsgehalte der beiden Zeichen vermögen die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht auszuschließen. So ist "Monrose" der Name einer sog. "Casting-Band", deren Mitglieder im Fernsehen durch mehrere Auswahlstufen Ende 2006 zusammengestellt wurden (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Monrose>), Durch diese sog. "Casting-Shows" werden insbesondere Jugendliche als Zielgruppe angesprochen. Demgegenüber steht der Begriff "Melrose", der durch den Titel einer bekannten Fernsehserie mit dem Namen "Melrose Place" einem Teil des Verkehrs geläufig ist, wobei die Serie allerdings bereits in der Zeit von 1992 bis 1999 ausgestrahlt wurde (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Melrose_Place). Das mit der Serie "Melrose Place" angesprochene Publikum befand sich in den 90iger Jahren aufgrund Handlung und Ausrichtung der Serie im eher jüngeren Erwachsenenalter und gehört zwischenzeitlich nicht mehr zu der jugendlichen Zielgruppe von Casting-Shows der letzten Jahre, der wiederum die Band "Monrose" geläufig ist. Ebenso wird dem Teil des Verkehrs, welchem "Monrose" bekannt ist, aufgrund seines jugendlichen Alters der Begriff "Melrose" aus einer über zehn Jahre alten Fernsehserie eher unbekannt sein. Somit besteht nur eine geringe Schnittmenge von Personen, denen beide Sinngelhalte auf Anhieb geläufig sind, weshalb die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nicht durch begriffliche Unterschiede neutralisiert wird.

5. Eine Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist nicht veranlasst.

Vorsitzende Richterin Grabrucker
ist wegen urlaubsbedingter Abwesenheit
gehindert zu unterschreiben.

Kopacek

Dr. Kortbein

Kopacek

Hu