



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 18/09

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
8. Januar 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 40 097

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. September 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kopacek und des Richters Dr. Kortbein

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 304 40 097

East Side Gallery

eingetragen für

Klasse 09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

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

Klasse 16: Buchbindeartikel;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall), Denkmäler (nicht aus Metall), insbesondere von der Mühlenstraße und von Berlin Friedrichshain-Kreuzberg; transportable Bauten (nicht aus Metall);

Klasse 25: Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Jacken, Pullover;

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wort-/Bildmarke 301 15 980



eingetragen für

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;

Klasse 18: Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten und Rucksäcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Der Widerspruch ist beschränkt eingelegt worden und richtet sich gegen die Waren der Klassen 16, 18 und 25.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschlüssen vom 6. Dezember 2007 und vom 13. Januar 2009, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Sie führt hierzu aus, dass sich identische bzw. ähnliche Waren gegenüberstehen würden. Doch halte die angegriffene Marke den dadurch gebotenen großen Abstand zu der Widerspruchsmarke ein, die zumindest einen normalen Schutzzumfang aufweise. Die beiden Marken würden sich durch ihre abweichenden Wortbestandteile "Gallery" und "BERLIN" klanglich, schriftbildlich und begrifflich ausreichend deutlich voneinander unterscheiden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auf Grund der Elemente "EASTSIDE" und "East Side" sei zu verneinen, da letztgenanntes den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht präge. Bei ihr handele es sich um einen Gesamtbegriff, mit dem ein bemaltes Stück der Berliner Mauer zwischen dem Berliner Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke entlang der Spree bezeichnet werde. Auch die Widerspruchsmarke sei ein einheitlicher Gesamtbegriff, der auf den Ostteil von Berlin hinweise. Ebenso bestehe nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Zum einen sei nicht liquide, inwieweit die von der Widersprechenden geltend gemachte Markenserie mit dem Bestandteil "EASTSIDE" benutzt worden sei. Zum anderen trete das Element "East Side" innerhalb der angegriffenen Marke nicht selbständig in Erscheinung. Der Hinweis der Widersprechenden auf die wiederholte Feststellung der Schutzunfähigkeit der Bezeichnung "East Side Gallery" sei ohne Bedeutung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Beschwerdeführers, mit der er beantragt,

die Beschlüsse vom 6. Dezember 2007 und vom 13. Januar 2009 aufzuheben.

Seiner Auffassung nach kann nicht nur von einer schwachen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Die insbesondere in Berlin vorhandene Marktpräsenz und die bei der anvisierten Zielgruppe vorhandene Bekanntheit hätten keine ausreichende Beachtung in den angegriffenen Beschlüssen gefunden. Auch gehörten dem Beschwerdeführer weitere benutzte Marken mit dem Bestandteil "EASTSIDE", aus denen er ebenso Widerspruch hätte einlegen können. Das kennzeichnende Element "EASTSIDE" präge den Gesamteindruck der Marken und identifiziere sie. Es habe Verkehrsgeltung erworben und sei auch ein Firmenschlagwort. Demgegenüber handele es sich bei den Zusätzen um reine Sachangaben. Der Bestandteil "EASTSIDE" sei nicht nur eine Ortsangabe, sondern stehe für einen Lebensabschnitt, ein bestimmtes Lebensgefühl oder ein politisches Statement. Damit komme lediglich dem Bestandteil "BERLIN" beschreibende Bedeutung zu. Waren der Klassen 18 und 25 würden ausweislich der eingereichten Unterlagen unter dem Begriff "EASTSIDE" bereits seit 1989 in immer größerem Umfang vertrieben. Selbst wenn der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht durch den Bestandteil "East Side" geprägt werde, so sei doch zu berücksichtigen, dass zwischen ihren einzelnen Elementen keine feste Bindung bestehe und dem Wort "Gallery" ein beschreibender Sinngehalt zukomme. Zudem begegneten sich die beiderseitigen Marken im Zusammenhang mit identischen oder ähnlichen Waren. Demzufolge könnten sie zumindest gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die angegriffene Marke werde allenfalls in Bezug auf ein Baudenkmal, nicht jedoch im Hinblick auf die gegenständlichen Waren als geschlossener Begriff aufgefasst. Schließlich sei sie bereits als nicht eintragungsfähig angesehen worden.

Der Beschwerdegegner beantragt demgegenüber

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt und das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2009 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Das Rechtsmittel ist innerhalb der Monatsfrist gemäß § 66 Abs. 2 MarkenG und damit rechtzeitig erhoben worden.

Ausweislich des Begleitschreibens zum Beschluss vom 13. Januar 2009 wurde dieser an die damaligen Verfahrensbevollmächtigten des Beschwerdeführers geschickt. Auf dem Empfangsbekenntnis sind zwar weder das Datum des Erhalts noch der Empfänger angegeben. Doch ist trotz der schlechten Wiedergabequalität der zur Akte gelangten Kopie des Empfangsbekenntnisses zu erkennen, dass der gegenständliche Beschluss am 28. Januar 2009 vom Deutschen Patent- und Markenamt abgesandt worden ist. Hierfür spricht auch die entsprechende Erklärung des zu diesem Zeitpunkt federführend für den Beschwerdeführer tätigen Rechtsanwalts, dem das Original vorgelegen hat. Somit kann der Beschluss vom 13. Januar 2009 frühestens am 28. Januar 2009 zugestellt worden sein. Innerhalb eines Monats nach diesem Zeitpunkt hat der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 26. Februar 2009, eingegangen am gleichen Tag, den Entzug des Mandats mitgeteilt und selbst Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr ist ebenfalls an diesem Tag eingegangen, so dass das Rechtsmittel alle Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt.

2. Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht den Widerspruch wegen mangelnder Verwechslungsgefahr nach § 43

Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Ob eine solche vorliegt, bemisst sich nach dem Zusammenwirken der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Kennzeichnungskraft und der Ähnlichkeit der Marken. Eine völlig fehlende Ähnlichkeit in einem Bereich kann durch das Vorliegen der anderen Tatbestandsmerkmale nicht kompensiert werden (vgl. EuGH GRUR 98, 922 - CANON; BGH GRUR 99, 995 - HONKA). Verwechslungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden bzw. dominierenden Elemente und die Wirkung der Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Er nimmt nämlich eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rdnr. 27 und 28 - THOMSON LIFE).

- 2.1. Die für die ältere Marke geschützten Waren und die geschützten Waren der Klassen 16, 18 und 25 der jüngeren Marke sind identisch oder ähnlich. Hierbei ist von der Registerlage auszugehen, da vom Beschwerdegegner eine Nichtbenutzungseinrede nicht erhoben wurde.

Unter "Buchbindeartikel" der jüngeren Marke können Buchrücken oder Einbände aus Pappe fallen. Es handelt sich somit um Waren aus Pappe, so dass zu "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in

Klasse 16 enthalten" der älteren Marke teilweise Identität besteht. Demgemäß ist ein großer Abstand zwischen den Marken zu fordern.

"Leder und Lederimitationen" der jüngeren Marke weisen als Rohprodukt noch geringe Ähnlichkeit zu Fertigwaren aus diesen Materialien auf (vgl. Richter/Stoppel; Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, Seite 185, linke Spalte). Als solche sind zumindest die "Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten und Rucksäcke" sowie die "Schuhwaren" der älteren Marke anzusehen, da sie häufig aus Leder oder Kunstleder gefertigt sind. Dementsprechend sind sie darüber hinaus identisch mit den "Waren [aus Leder und Lederimitationen], soweit in Klasse 18 enthalten" der jüngeren Marke, so dass insoweit ein großer Abstand zwischen den Vergleichszeichen bestehen muss.

"Reise- und Handkoffer" der jüngeren Marke sind wiederum hochgradig ähnlich zu "Taschen, soweit in Klasse 18 enthalten" der älteren Marke (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 306, rechte Spalte, und Seite 307, linke Spalte). Demzufolge müssen die beiden Marken auch diesbezüglich einen großen Abstand zueinander einhalten.

Zwischen den Waren "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" der jüngeren Marke und "Bekleidungsstücke" der älteren Marke besteht entfernte Ähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., Seite 269, mittlere Spalte; Seite 289, linke Spalte). Der Abstand zwischen den zu vergleichenden Marken kann demzufolge geringer sein.

Die sich gegenüberstehenden Waren der Klasse 25 der jüngeren und der älteren Marke sind identisch und bedingen damit einen großen Markenabstand.

2.2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus schwach. In Bezug auf die für sie geschützten Waren kommt ihr nämlich ein beschreibender Anklang zu, da sie lediglich zum Ausdruck bringt, dass die gekennzeichneten Produkte aus dem Ostteil von Berlin stammen (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch - Deutsch, 1. Auflage 2002, Seiten 263 und 833). Ausreichende Anhaltspunkte für die von dem Beschwerdeführer geltend gemachte Erhöhung der Kennzeichnungskraft kraft Benutzung liegen nicht vor. Zwar ist auf Grund der vorgelegten Abbildungen von Etiketten und Aufklebern, Verwendungsbeispiele, Aufnahmen von Verkaufsstätten, eidesstattlichen Versicherungen und Erklärungen von Vertriebspartnern, Ausdrücke von Internetauftritten und Zeitungsausschnitte von der Ernsthaftigkeit der Benutzung durch den Beschwerdeführer auszugehen. Allerdings belegen die Unterlagen im Wesentlichen, dass vornehmlich Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, nicht jedoch die weiteren im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren geografisch begrenzt innerhalb von Berlin bzw. in der näheren Umgebung von Berlin unter der Widerspruchsmarke angeboten werden. Schließlich fehlen weitere für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke im gesamten Bundesgebiet erforderliche Angaben, wie beispielsweise zum Marktanteil, zum Werbeaufwand sowie zum Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071, 1072, Rdnr. 27 - Kinder II). Insbesondere ist nicht bekannt, welche Stückzahlen innerhalb welchen Zeitraums abgesetzt worden sind und welcher Umsatz damit erzielt worden ist. Insgesamt ist somit von einer schwachen, Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Auf Grund dessen kann der unter 2.1. genannte Abstand der Marken zueinander geringer ausfallen.

- 2.3. Im Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichszeichen durch ihre abweichenden Wortbestandteile "Gallery" und "BERLIN" deutlich voneinander, so dass unmittelbare Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht zu befürchten sind.

Sie ist auf Grund der beiderseitigen klanglich übereinstimmenden Bestandteile "EASTSIDE" und "East Side" zu verneinen. Nur wenn diese den Gesamteindruck der beiden Marken prägen oder maßgeblich mitbestimmen würden, wären die Zeichen als ähnlich anzusehen (vgl. BGH GRUR 2008, 1002, 1005, Rdnr. 35 - Schuhpark; GRUR 2008, 505, 510, Rdnr. 35 - TUC-Salzcracker). Hiervon kann jedoch bei der jüngeren Marke nicht ausgegangen werden. Die Wortkombination "East Side Gallery" ist, wie die Markenstelle bereits zutreffend ausgeführt hat, ein in der Mühlenstraße befindlicher bemalter Abschnitt der Berliner Mauer zwischen dem Berliner Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke. Es handelt sich hierbei um eine feststehende Bezeichnung (vgl. auch Google-Trefferliste, Suchbegriff: "East Side Gallery"), die zum Ausdruck bringt, dass sich der bemalte Mauerstreifen im Ostteil von Berlin befindet (vgl. ergänzend Pons, a. a. O., Seite 356). Als Gesamtbegriff wird der Verkehr die angegriffene Marke daher nicht in ihre Einzelbestandteile zerlegen und insbesondere nicht die Wortfolge "East Side" gesondert herausgreifen (vgl. BGH GRUR 2004, 598, Rdnr. 17 - Kleiner Feigling). Hierbei kommt dem von dem Beschwerdeführer geltend gemachten Umstand, dass das Element "Gallery" beschreibend sei, keine entscheidungserhebliche Bedeutung zu. Der Bestandteil "East Side" ist als Ortsangabe ebenso kennzeichnungsschwach. Der Verkehr hat folglich keine Veranlassung, sich allein an ihm zu orientieren. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird somit durch kein Einzelelement geprägt oder maßgeblich mitbestimmt.

2.4. Schließlich werden die beiden Marken auch nicht gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht. Vor allem kann nicht von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Sie setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend oder wesensgleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl. u. a. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2008, 258, 261, Rdnr. 31 - INTERCONNECT/T-InterConnect).

Das Wort "EASTSIDE" ist zwar ein Element, das der Beschwerdeführer auch in weiteren Marken führt wie 304 20 454 - EASTSIDE STREETWEAR, 304 33 259 - EASTSIDE STREETWEAR, 304 35 250 - Eastside Textilveredelung und 304 33 261 - EASTSIDE DRESDEN. Allerdings liegen auf Grund der Kennzeichnungsschwäche keine ausreichenden Gründe zur Bejahung des darin liegenden erforderlichen Hinweischarakters vor. Darüber hinaus ist auch im Zusammenhang mit der mittelbaren Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, dass die jüngere Marke einen Gesamtbegriff bildet. Dadurch tritt das mit "EASTSIDE" wesensgleiche Element "East Side" in der angegriffenen Marke nicht eigenständig als Stammbestandteil hervor. Somit wird der Verkehr nicht annehmen, es handele sich um eine weitere Serienmarke des Beschwerdeführers (vgl. u. a. BGH GRUR 1999, 735, 737 - MONOLAM/POLYFLAM).

Die Beschwerde war demnach als unbegründet zurückzuweisen.

Grabrucker

Kopacek

Dr. Kortbein

Hu