



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 146/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
26. April 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 37 821

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Lehner und Richter Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 15. September 2006 veröffentlichte Eintragung der am 16. Juni 2006 für die Waren

"Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit platinerte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten, Juwelierwaren, Schmuckwaren; Webstoffe und Textilwaren, nämlich Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke), Bauwollstoffe, Bettdecken, Kissen- und Möbelbezüge, Gardinen, einschließlich Tüll, Handtücher, Haushaltswäsche, Indiennes, Möbelstoffe, Portieren einschließlich Wandbekleidungen sowie Vorhänge, Rollos aus textilem Material, Ramiestoffe, Reisedecken, Stepp- und Tagesdecken für Betten, Tapeten, Tischdecken- und -läufer einschließlich Platzdeckchen; Bekleidungsstücke, Dessous und Unterbekleidung, Freizeitmoden für Damen und Herren, T-Shirts, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

angemeldeten farbigen (rot, schwarz) Wort-/Bildmarke 306 37 821



Widerspruch eingelegt aus ihrer am 2. Juni 2003 für die Waren und Dienstleistungen

"Wasch- und Bleichmittel, Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwasser; Zahnputzmittel; Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidung; Damen-, Herren- und Kinderunterwäsche, Miederwaren; Schuhe; Werbung"

eingetragenen Wortmarke 303 15 786

FREUDENHAUS

Der Widerspruch wird auf alle Waren-/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 9. März 2007 sinngemäß die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 9. Januar 2009 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. In ihrer Gesamtheit kämen sich die jüngere Marke, die zudem graphisch ausgestaltet sei und die Widerspruchsmarke, die eine reine Wortmarke sei, nicht verwechselbar nahe. Es sei auch nicht damit zu rechnen, dass sich die Vergleichsmarken bei der Gegenüberstellung der beiderseitigen Wortbestandteile verwechselbar nahe kämen.

Die jüngere Marke "Freudenhaus ST. PAULI" werde vom angesprochenen Publikum als ein in sich geschlossener Gesamtbegriff aufgefasst. "St. Pauli" sei ein - zumindest in Deutschland - als Vergnügungsviertel spezieller Art in der Hansestadt Hamburg, bekannt. Der Hamburger Stadtteil "St. Pauli" sei gerade für die Vielzahl von Freudenhäusern bekannt und berühmt. Insoweit drängten sich die Worte "Freudenhaus ST. PAULI", selbst wenn es sich bei "St. Pauli" um eine geographische Ortsangabe handle, als geschlossene Bezeichnung auf, weshalb mit der Benennung der jüngeren Marke nur in ihrer Gesamtheit, nicht aber nur als "Freudenhaus" gerechnet werden könne und müsse. "Freudenhaus ST. PAULI" einerseits und "FREUDENHAUS" in Alleinstellung andererseits würden aber wegen des zusätzlichen Bestandteils "ST. PAULI" in der jüngeren Marke nicht verwechselt werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält die Marken für verwechselbar, da die jüngere Marke von dem gemeinsamen Bestandteil "Freudenhaus" geprägt werde, dem eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Der weitere Bestandteil "ST. PAULI" sei als geographische Angabe nicht unterscheidungskräftig.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 9. Januar 2009 aufzuheben
und die angegriffene Marke 306 37 821 zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Marken für nicht verwechselbar und verteidigt den Beschluss der Markenstelle. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an dem Bestandteil "ST. PAULI", der mit dem weiteren Bestandteil "Freudenhaus" einen geschlossenen Gesamtbegriff bilde. Bezüglich der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit trägt der Markeninhaber vor, die Widersprechende nutze ihre Marke nur im originären Bereich der Werbeagentur, nicht aber in den Warenbereichen, für die sie eine Ähnlichkeit behauptete.

An der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg. Die einander gegenüberstehenden Marken unterliegen auch nach der Auffassung des Senats keiner Gefahr der Verwechslung gemäß §§ 42 Abs. 2, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Die im Amtsverfahren vom Markeninhaber mit Schriftsatz vom 9. März 2007 erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke ist unzulässig, da sich die am 2. Juni 2003 eingetragene Widerspruchsmarke damals noch in der fünfjährigen sog. Benutzungsschonfrist befand.

Der Vortrag des Markeninhabers in seiner Beschwerdeerwiderung vom 15. September 2009, die Widersprechende nutze ihre Marke nur im originären Bereich der Werbeagentur, nicht aber in den Warenbereichen, für die sie eine Ähnlichkeit behauptete, stellt keine wirksame Nichtbenutzungseinrede dar, da es insoweit an einer eindeutigen Erklärung fehlt. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang können nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden, wobei die Möglichkeiten für weitere Rückfragen der Behörden und Gerichte angesichts der Verhandlungsmaxime sehr begrenzt sind (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 43 Rn. 23). Die Ausführungen des Markeninhabers zur Benutzung der Widerspruchsmarke sind hier ersichtlich nur im Zusammenhang mit der Erörterung der Warenähnlichkeit erfolgt.

2. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

a) Die Waren der angegriffenen Marke sind im Bereich der Klassen 3 und 25 mit den Waren der Widerspruchsmarke identisch und im Übrigen ähnlich.

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken ein. In schriftbildlicher Hinsicht scheidet eine Verwechslungsgefahr bereits an der besonderen graphischen Ausgestaltung der als farbige Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke.

Auch der klangliche Abstand ist wegen des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteils "ST. PAULI" ausreichend. Bei mündlicher Wiedergabe wird man diesen Bestandteil nicht weglassen. Der Verbraucher hat hierfür - generell und im vorliegenden Einzelfall - keine ernsthafte Veranlassung.

Eine Verwechslungsgefahr kann auch nicht aus einer Prägung der angegriffenen Marke durch den gemeinsamen Bestandteil "Freudenhaus" abgeleitet werden. Dagegen spricht insbesondere der gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke. Das Publikum wird die Marke als Hinweis auf ein ganz bestimmtes Freudenhaus verstehen. Der vorangestellte Bestandteil "Freudenhaus" bezieht sich auf den nachgestellten Bestandteil "ST. PAULI" und bildet mit diesem eine Einheit.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken. Insbesondere wirkt die jüngere Marke nicht als eine Serienmarke der Widersprechenden. Dies würde voraussetzen, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, der als Herkunftshinweis eigenständig hervortritt. Dem steht bereits der aufgezeigte gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke entgegen. Auch sonst bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke fälschlich der Widersprechenden zugeordnet wird.

3. Für die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Lehner

Kruppa

br/Bb