

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 236/99

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 30 540

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Januar 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. März 1999 und vom 8. September 1999 aufgehoben.
2. Die Marke 396 30 540 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 04 537 zu löschen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke 396 30 540

"Black Smith"

für "Damen-, Herren- und Kinderoberbekleidung" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

"Smith"

eingetragen unter der Nr 395 04 537 für "Ober- und Unterbekleidungsstücke, Handschuhe, Schals, Halstücher, Krawatten, Fußbekleidungsstücke, Strümpfe, Strumpfhosen, Kopfbedeckungen; Schuhe".

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamtes hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer durch eine Beamtin des höheren Dienstes im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen. Bei vollständiger Wiedergabe der Marken scheide eine Verwechslungsgefahr aus, weil der Wortbestandteil "Black" der angegriffenen Marke in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde. Der Markenbestandteil "Smith" präge auch nicht den Gesamteindruck der angegriffenen Marke. Bei "Black Smith" handele es sich um die englischsprachige Bezeichnung für "(Huf-)Schmied" und somit um eine Berufsbezeichnung. Die Verkehrskreise, auch wenn sie diesen englischen Begriff nicht kennen sollten, würden hierin einen Gesamtbegriff sehen, da dem Verkehr jedenfalls zahlreiche ähnliche Ausdrücke mit "Black" bekannt seien. Selbst wenn "Black" als dem auch im Inland allgemein geläufigen Wort für "schwarz" auf dem hier relevanten Modesektor ein beschreibender Inhalt im Hinblick auf die farbliche Gestaltung der Waren zukomme, werde der Verkehr die Verbindung "Black Smith" eher als phantasievoll und witzig und somit als Einheit auffassen. "Black" werde auch nicht als Vorname verstanden. Eine assoziative Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht gegeben. Ebenso wie den entsprechenden deutschen Namen sei auch dem Namen "Smith" nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft zuzusprechen. Der Verkehr habe daher wenig Neigung, diesem einen Hinweischarakter für die Betriebsstätte des älteren Benutzers beizumessen, zumal wenn er wie vorliegend noch fest in einen Gesamtbegriff eingebunden sei. Darüber hinaus habe er keinen Anlass, den Bestandteil "Smith" als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu verstehen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Ansicht nach trifft es nicht zu, daß die Widerspruchsmarke nur eine sehr niedrige Kennzeichnungskraft habe. In Deutschland sei "Smith" kein Allerweltsname; im übrigen könne auch Allerweltsnamen Unterscheidungskraft zukommen. Der wegen der Identität der einander gegenüberstehenden Waren und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderliche große Zeichenabstand werde nicht eingehalten. "Smith" sei der prägende Wortbestandteil der angegriffenen Marke. Die Wortfolge "Black Smith" wirke auf einen Teil der beteiligten

Verkehrskreise wie ein Name. Andere Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden den Wortbestandteil "Black" als warenbeschreibenden Hinweis auf die Kollektion der Markeninhaberin ansehen, da "Black" bei den inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres als Bezeichnung für "schwarz" bekannt sei. Teile des Verkehrs könnten in "Black" auch ein auf "Smith" bezogenes Adjektiv sehen, welches nur untergeordnete Bedeutung in der Gesamtmarke habe. Die beteiligten Verkehrskreise würden die angegriffene Marke nicht mit "Hufschmied" übersetzen. Diese Bezeichnung eines heutzutage eher seltenen Berufes sei nur geringen Teilen des inländischen Verkehrs bekannt oder gar geläufig. Selbst denjenigen, denen sie bekannt sei, werde aber auffallen, daß die angegriffene Marke zwischen beiden Wortbestandteilen ein Leerzeichen aufweise. Die Wortfolge "Black Smith" werde deshalb nicht als feststehender Begriff verstanden. Soweit andere Teile des Verkehrs die Unterschiede in der Gesamtheit der einander gegenüberstehenden Marken wahrnehmen, bestehe jedoch unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens mittelbare Verwechslungsgefahr. "Smith" sei ohne weiteres als unterscheidungskräftiges, auf die Herkunft der Waren aus dem Betrieb der Widersprechenden hinweisendes Zeichen zu verstehen, zumal diese mehrere Serienzeichen gebildet habe wie etwa die Marke 1 005 942 "Paul R. Smith". Die genannten Teile des Verkehrs würden daher annehmen, daß es sich bei "Black Smith" um eine Variante der Widerspruchsmarke handele, und beide Marken demselben Unternehmen zuordnen. Die Widersprechende beantragt, den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Ihrer Auffassung nach weist die Widerspruchsmarke nur eine sehr geringe Kennzeichnungskraft auf, da der überwiegende Teil der inländischen Verkehrskreise "Smith" als englische Variante des deutschen Namens "Schmidt" erkenne und als Allerweltsnamen ansehe. Die angegriffene Marke werde von den beteiligten Verkehrskreisen als "Hufschmied" übersetzt und somit als feststehender Begriff

verstanden, aus dem der Bestandteil "Smith" nicht herausgelöst betrachtet werden könne. Auf jeden Fall hätten sie keine Veranlassung, diesen Bestandteil losgelöst vom Begriff "Black" als den prägenden Bestandteil der Marke anzusehen. Das Wort "Black" gebe in keiner Weise die Farbe der beworbenen Ware an. Zudem könne in grammatikalisch richtiger Weise einem Namen kein Adjektiv vorangestellt werden. Übersetze der beteiligte Verkehr die jüngere Marke, so ergebe sich "Schwarzer Schmidt"; dieser Begriff habe jedoch in Deutschland keine Bedeutung. Da die angegriffene Marke als Gesamtbegriff und daher nicht als Variante der Marke "Smith" verstanden werde, bestehe auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (MarkenG § 66) und in der Sache begründet. Die angegriffene Marke ist nach MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz zu löschen, da wegen ihrer Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke für das Publikum die Gefahr besteht, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet allerdings aus. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden liegt schon keine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vor. Hiervon könnte nur dann ausgegangen werden, wenn die Marke von Haus aus eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit aufweisen würde (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl 2000, § 9 Rn 137). Hierzu wurde aber weder etwas vorgetragen noch ist dies aus anderen Quellen ersichtlich.

In ihrer jeweils registrierten Form, von der zunächst auszugehen ist (vgl aaO, § 9 Rn 174), sind beide Marken nicht ähnlich, da sich der Bestandteil "Black" der jün-

geren Marke in der älteren nicht wiederfindet. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird auch nicht vom Bestandteil "Smith" geprägt. Es kann nämlich nicht angenommen werden, daß der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher, auf den hier abzustellen ist (EuGH; GRUR 1998, 387, 390 – Sabèl/Puma), dem Bestandteil "Black" in der jüngeren Marke keine Beachtung schenken wird. Letztlich kann dies offenbleiben.

Es besteht nämlich, auch wenn eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung mit der Widerspruchsmarke.

Zwar ist bei der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rn 212); sie ist aber zu bejahen, wenn einem übereinstimmenden Element in beiden Marken ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, etwa wenn der Markeninhaber den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewöhnt hat, aber auch, wenn sonstige besondere Umstände diesen Schluß aufdrängen können (vgl aaO, § 9 Rn 213). Es bedarf keiner Entscheidung, ob der Umstand, daß die Widersprechende noch eine weitere Marke mit dem Bestandteil "Smith" besitzt, allein schon hier für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausreicht. Zweifel können sich deshalb ergeben, weil bei der weiteren Marke der Widersprechenden dem identischen Bestandteil "Smith" ein Vorname vorangestellt ist, während "Black" in der jüngeren Marke wohl nur von einem sehr kleinen Teil des Verkehrs als Name angesehen werden dürfte. Ungeachtet dessen gibt hier für eine mögliche gedankliche Zuordnung der jüngeren Marke zur Widersprechenden aber den Ausschlag, daß einerseits die Bedeutung von "Black" als englische Bezeichnung für "schwarz" dem Verkehr allgemein bekannt ist, andererseits seit geraumer Zeit "schwarz" eine besonders beliebte Modefarbe darstellt, in der ganze "Bekleidungsprogramme" angeboten werden, wie einschlägigen Katalogen und Werbebroschüren unschwer entnommen werden kann. Der Verkehr wird daher oft geneigt sein, die jüngere Marke im Sinne einer "schwarzen Kollektion" oder "schwarzen Linie" der Mar-

ke "Smith" zu deuten und damit gedanklich als zur Widerspruchsmarke zugehörig anzusehen. Es kann daher insgesamt nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden, daß die inländischen Verkehrskreise die angegriffene Marke als weitere Marke der Beschwerdeführerin ansehen. Die Möglichkeit einer solchen Zuordnung der jüngeren Marke zur Widerspruchsmarke begründet hier die Annahme einer (mittelbaren) Verwechslungsgefahr.

Nach allem waren deshalb auf die Beschwerde die angegriffenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der Marke 396 30 540 im Register anzuordnen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf MarkenG § 71 Abs 1 Satz 2 verwiesen.

Für die von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde (MarkenG § 83 Abs 2) besteht keine Veranlassung, da weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden war noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine höchstrichterliche Entscheidung erfordert. Gegenstand des Verfahrens waren vielmehr im wesentlichen Tatfragen.

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Pü