

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 191/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die international registrierte Marke 635 089**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Inhaberin der international registrierten Marke 635 089

begehrt für diese Schutz in Deutschland für "vêtements, chaussures, chapellerie". Hiergegen richtet sich der Widerspruch der Inhaberin der prioritätsälteren Marke



eingetragen unter der Nr 2 005 451 für "Ober- und Unterbekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, auch gestrickt und gewirkt, aus Pelz, Leder oder Lederimitationen; Sport- und Badebekleidungsstücke, Bademäntel, Hemden, Blusen, Nachtwäsche, Strumpfwaren; Miederwaren, nämlich Mieder, Korsetts, Korseletts,

Hüfthalter, Strumpfhaltergürtel sowie Büstenhalter; Kopfbedeckungen, Krawatten, Hals-, Schulter-, Kopf- und Einstecktücher, Taschentücher aus textilem Material, Handschuhe; Sonnenschirme, Regenschirme, Spazierstöcke; Lederwaren, nämlich Gürtel, Taschen, Geldbörsen, Brieftaschen aus Leder und Lederimitationen; Bett- und Tischwäsche; textile Handtücher und Badetücher, auch als Frottierwaren".

Die Markenstelle für Klasse 25 IR hat der international registrierten Marke zunächst wegen dieses Widerspruchs den Schutz verweigert. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin wurde der Erstbeschluß aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen. Auch im Hinblick auf einander gegenüberstehende teilweise identische Waren halte die angegriffene Marke zur Widerspruchsmarke einen eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Abstand ein.

Die jüngere Marke werde nicht auf ihren Bestandteil "EAGLE" verkürzt, denn in ihr bildeten beide Wortbestandteile einen einheitlichen Gesamtbegriff, bei dem regelmäßig mit einer Verkürzung auf eines der einzelnen Elemente nicht zu rechnen sei. In der konkreten graphischen Ausgestaltung der Marke werde die Einheit der Wortfolge "BLUE EAGLE" sogar besonders betont. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde daher nicht von einem einzelnen Markenbestandteil geprägt; dementsprechend sei es nicht zulässig, allein das Wort "EAGLE" der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen.

Beim Vergleich der Marken in ihrer Gesamtheit zeige die jüngere Marke wegen des weiteren Bestandteils "BLUE" sowohl in klanglicher als auch in bildlicher Hinsicht eine von der Widerspruchsmarke völlig abweichende Prägung. Die Unterschiede in Markenlänge, Vokal- und Silbenfolge seien so deutlich, daß die angesprochenen Verkehrskreise die Marken sicher auseinanderhielten, zumal dem Publikum sich der Sinngehalt "Blauer Adler" der jüngeren Marke ohne weiteres erschließe, was - wie in bildlicher Hinsicht auch die graphische Ausgestaltung - der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke.

Auch die Voraussetzungen für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen nicht vor. Hiergegen spreche schon, daß dem Markenwort "EAGLE" in der jüngeren Marke keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme. Des weiteren seien für die Bildung entsprechender Serienzeichen auf Seiten der Widersprechenden keine Anhaltspunkte vorhanden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, in Anbetracht der vorhandenen Warenidentität und erhöhter, mindestens aber durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke keinen die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Abstand ein. In der jüngeren Marke trenne die Darstellung des Adlers die beiden Begriffe "BLUE" und "EAGLE", so daß die Wortbestandteile keinen einheitlichen Gesamtbegriff darstellten. Der Bildbestandteil verstärke das Wort "EAGLE", so daß dieser Begriff das Zeichen präge, und zwar sowohl in begrifflicher, in bildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. "EAGLE" sei darüber hinaus Stammbestandteil einer Vielzahl von Marken der Widersprechenden, so daß auch deshalb der Verkehr die jüngere Marke dieser zuordnen werde.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke begehrt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke. Weiter meint sie, zwischen den einander gegenüberstehenden Marken bestehe trotz teilweise identischer Waren keine Verwechslungsgefahr. Die Widerspruchsmarke weise unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Es gebe eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil "EAGLE", die in Deutschland für Waren der Klasse 25 geschützt seien, was dafür spreche, daß es sich um eine verbrauchte Wortbildung von geringer Originalität handele. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde weder durch das Wort "EAGLE" noch durch einen anderen einzelnen Bestandteil so stark geprägt, daß dieser die weiteren Bestandteile verdränge. Die Wortkombination "BLUE EAGLE" sei auffällig und einprägsam, so daß keine Veranlassung bestehe, das einsilbige Adjektiv "BLUE" wegzulassen, und auch die bildliche Darstellung in der Mitte des Zeichens sei nicht zu vernachlässigen.

Die Widersprechende hat hinsichtlich des Nichtbenutzungseinwands auf ihre bereits im Verfahren vor der Markenstelle vorgelegten Benutzungsunterlagen Bezug genommen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte bereits 1997 im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten; nachdem deren Inhaberin einerseits darauf hinwies, daß die Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, andererseits jedoch Benutzungsunterlagen vorlegte, hat sie seinerzeit die Einrede mangelnder Benutzung nicht aufrechterhalten. Das Widerspruchsverfahren gegen die beschleunigt eingetragene Widerspruchsmarke endete am 12. Januar 1993.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, weil die jüngere Marke auch in Anbetracht möglicher (teilweiser) Warenidentität einen die markenrechtlich erhebliche Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit ausschließenden Abstand zur Widerspruchsmarke einhält, so daß die Voraussetzungen des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vorliegen.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit oder Identität der Marken, der Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen erfaßten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), wobei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO, RdNr 26).

Hinsichtlich der für die jüngere Marke beanspruchten Waren "chaussures" konnte die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, weil Schuhwaren im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht enthalten sind und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BIPMZ 1999, 32 – JOHN LOBB), der sich der Senat anschließt, Schuhwaren und Bekleidungsstücke unähnlich sind. Hinsichtlich der weiteren Waren war zu berücksichtigen, daß die Widersprechende bereits auf den seinerzeit noch unzulässigen Nichtbenutzungseinwand im Verfahren vor der Markenstelle Unterlagen vorgelegt hat, die die Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für Herrenoberbekleidung (T-Shirts, Oberhemden, Hosen), Kinderoberbekleidung (Jeans) und Damenoberbekleidung (Sweatshirts) hinreichend glaubhaft machen. Diese Waren sind identisch mit den von der jüngeren Marke erfaßten "vêtements"; hinsichtlich der Waren "chapellerie" besteht Ähnlichkeit.

Es kann dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wie die Markeninhaberin meint, eingeschränkt ist. Denn auch bei Annahme normaler Kennzeichnungskraft reicht der Abstand der angegriffenen Marke zur Widerspruchsmarke aus, auch in Anbetracht möglicher Warengleichheit die Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit auszuschließen.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist bei dem Vergleich der Marken aus der jüngeren Marke nicht allein der Bestandteil "EAGLE" zu berücksichtigen. Denn bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist grundsätzlich auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen abzustellen; der Schutz eines einzelnen aus einer Kombinationsmarke herausgelösten Elements ist dem Markenrecht fremd. Allerdings kann einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft beimessen werden, so daß bei einer Übereinstimmung einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (vgl. BGH BIPMZ 1996, 415, 416 – Sali Toft; 1998, 524 – ECCO II). Ein solcher Fall liegt entgegen der Ansicht der Widersprechenden hier jedoch nicht vor. Die Vergleichsmarken sind im Gesamteindruck deutlich unterschiedlich.

In bildlicher Hinsicht ist dies offensichtlich. Denn die angegriffene Marke besteht anders als die Widerspruchsmarke nicht nur aus einem, sondern aus zwei Wortbestandteilen, und sie weist - anders als das ältere Zeichen, dessen graphische Gestaltung sich in einer Umrahmung und mehreren unterschiedlich langen parallelen Strichen erschöpft - zusätzlich zu den Worten auch einen Bildbestandteil auf. Insgesamt erscheint die jüngere Marke somit bei optischer Wahrnehmung deutlich länger als die Widerspruchsmarke. In klanglicher Hinsicht ist von einer Verkürzung des angegriffenen Zeichens auf den Bestandteil "EAGLE" in einem rechtserheblichen Umfang nicht auszugehen, da die Wortkombination "BLUE EAGLE" eine Einheit bildet, die kurz, leicht auszusprechen und leicht zu merken ist, so daß nicht ersichtlich ist, warum der Verkehr einem der Wortbestandteile eine solche Bedeutung beimessen sollte, daß er darüber den anderen vernachlässigt. Auch in klanglicher Hinsicht stehen einander also mit "BLUE EAGLE" einerseits und "EAGLE" andererseits zwei Marken deutlich unterschiedlicher Länge gegenüber, so daß mit Verwechslungen auch insoweit nicht zu rechnen ist. In begrifflicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, daß die beiden Wortbestandteile einen leicht erkennbaren einheitlichen konkreten Gesamtbegriff bilden (vgl hierzu BGH BIPMZ 197, 198 – White Lion), so daß auch insoweit mit einer Vernachlässigung des Bestandteils "BLUE" nicht zu rechnen ist.

In mittelbarer Hinsicht liegt ebenfalls keine Verwechslungsgefahr vor. Zwar hat die Widersprechende geltend gemacht, Inhaberin mehrerer Marken mit dem Bestandteil "EAGLE" zu sein. Diese Marken sind aber sämtlich erkennbar anders gebildet als die angegriffene Marke. Die bei der Prüfung der assoziativen Verwechslungsgefahr zu berücksichtigenden fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreise (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 RdNr 212), die detaillierte Überlegungen anstellen und über eine beachtliche Branchenkenntnis verfügen, werden deshalb die jüngere Marke nicht dem Unternehmen der Widersprechenden zuweisen, zumal es einige entsprechend dem angegriffenen Zeichen gebildete Marken für Waren der Klasse 25 gibt, deren Inhaberin nicht die Widersprechende ist (zB Gold Eagle, Black Eagle, American Eagle, Twin Eagle, Red

Eagle, Green Eagle, German Eagles). Daß die englische Entsprechung für die Firmenbezeichnung "Adler" der Inhaberin der Widerspruchsmarke "Eagle" wäre, bedeutet nicht, daß deshalb "Eagle" mit der Firmenkennzeichnung der Widersprechenden gleichzusetzen wäre. Denn der Verkehr ist nicht daran gewöhnt, daß Firmennamen in eine Fremdsprache übersetzt als Firmenkennzeichnung benutzt würden.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs 1 S 2 MarkenG. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Albert

Schwarz

Friehe-Wich

Pü