

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 135/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
13. Februar 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 57 612**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2001 unter Mitwirkung des Richters Albert als Vorsitzenden, der Richterin Friehe-Wich und des Richters Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

#### **German Eagles**

für „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Werbung; Unterhaltung“  
ist – begrenzt auf Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen –  
Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wort-Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

eingetragen unter der Nr. 396 30 085 u. a. für „Ober- und Unterbekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, auch gestrickt und gewirkt, Kopfbedeckungen, Schuhwaren“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren erging, den Widerspruch zurückgewiesen und dies im wesentlichen wie folgt begründet: Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden die angegriffene Marke, die nicht vom Wort „Eagles“ geprägt werde, als zusammengehörende Einheit. Die englischen Wörter „German Eagles“ seien selbst solchen deutschen Verkehrskreisen bekannt, die nur rudimentäre Kenntnis englischsprachiger Wörter besäßen. In der Gesamtheit sei die angegriffene Marke sowohl klanglich als auch begrifflich von dem Wortbestandteil „Eagle“ der Widerspruchsmarke so verschieden, daß mit Verwechslungen nicht zu rechnen sei. Es bestehe auch nicht die Gefahr, daß die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Der Zeichenbestandteil „Eagle(s)“ sei nicht so kennzeichnungstark, daß der Verkehr allein wegen der Verwendung dieses Bestandteils in der angegriffenen Marke annehmen werde, es handele sich hier um eine Zeichenserie der Widersprechenden. Tiermotive und –namen seien auf dem vorliegenden Warenggebiet sehr beliebt, insbesondere der Adler sei ein beliebtes Wappentier, das für Embleme auf den vorliegenden Waren, insbesondere Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen, naheliegend und nicht besonders originell sei. Auch die Art der Zeichenbildung spreche dagegen, daß der Verkehr die Zeichen als Serienmarken der Widersprechenden auffassen könnte; es sei zudem eine Ausnahme, wenn der Verkehr zwei im Gesamteindruck unterschiedliche Marken allein wegen eines identischen oder wesensgleichen Bestandteils, der in beiden Marken enthalten sei, als Serienzeichen auffasse.

Gegen diesen Beschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Ihrer Auffassung nach sind die kollidierenden Marken verwechslungsfähig. Die betroffe-

nen Waren der beiden Marken seien identisch. Die Widerspruchsmarke habe für die geschützten Waren einen normalen Schutzzumfang; denn durch die begriffliche Identität von Wort und Bild i. S. v. „Adler“ und mangels Beziehung zu den erfassten Waren sei sie in hervorragender Weise geeignet, auf diese Waren individualisierend und herkunftshinweisend zu wirken. Daran ändere sich auch nichts dadurch, daß einige (wenige) weitere Marken mit dem Bestandteil „Eagle“ im Register verzeichnet seien, da für diese Marken die Benutzungslage nicht liquide und aus diesen Marken kein Widerspruch eingelegt sei. Die angemeldete Marke werde durch das Wort „Eagles“ geprägt, da dieses Substantiv, dem die für sich genommen schutzunfähige Herkunftsangabe „German“ adjektivisch zugeordnet sei, grammatikalisch im Vordergrund stehe; nach der Rechtsprechung seien Herkunftsangaben zudem nicht kennzeichnungskräftig und bestimmten den Gesamteindruck einer Marke nicht mit. Die sich somit gegenüberstehenden Bestandteile „Eagle“ und „Eagles“ seien hochgradig ähnlich, wobei der Endungsbuchstabe „-s“ in der angemeldeten Marke phonetisch nicht ins Gewicht falle. Die in bildlicher Hinsicht bestehenden Unterschiede stünden dem nicht entgegen, weil der Bildbestandteil der älteren Marke nur die symbolhafte Verdeutlichung des Bedeutungsinhalts des Wortbestandteils sei. Im Ergebnis seien daher die kollidierenden Marken insbesondere in phonetischer und begrifflicher Hinsicht verwechslungsfähig. Auch bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil die Widersprechende den Bestandteil „Eagles“ als Stammbestandteil einer Vielzahl von Marken verwende. Die Beschwerdeführerin beantragt,

die Markeneintragung „German Eagles“ Nr. 397 57 612 zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und die Aufrechterhaltung der Wortmarke Reg. Nr. 397 57 612.9 „German Eagles“ zu beschließen.

Sie meint, zwischen den beiden Marken bestehe unter den Bedingungen des Marktes für das Käuferpublikum von Bekleidungstextilien, Schuhen und dergleichen keine Verwechslungsgefahr zu Lasten der Widersprechenden. Die Marke „German Eagles“ bilde klanglich, schriftbildlich und vom Sinngehalt her eine Bedeutungseinheit, bei der im Bekleidungshandel kein Anlaß zu einer Reduzierung auf einen der Bestandteile bestehe. „German Eagles“ sei hinreichend kurz und einprägsam; für Bekleidungsinteressenten bestehe auch keine Veranlassung, das begriffzugehörige Wort „German“ als geographischen Herkunftshinweis (fehl-)einzuschätzen und abzuspalten. Bei der Widerspruchsmarke handele es sich auch nicht um eine kennzeichnungsstarke Marke. Das Erinnerungsbild der älteren Marke werde zudem durch die Graphik mitgeprägt; eine Reduzierung auf „Eagle“ und dann nachfolgend eine Verwechslung mit „German Eagles“ erscheine kompliziert und für ein durchschnittliches Mitglied des Käuferpublikums unwahrscheinlich.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (MarkenG §§ 66 Abs 1), in der Sache aber unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden kann, hat die Markenstelle den auf Löschung der angegriffenen Marke nach MarkenG § 42 Abs 1, 2 Nr 1 i. V. m. § 9 Abs 1 Nr 2 gerichteten Widerspruch der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Beschwerde geben zu einer anderen Beurteilung keinen Anlaß.

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähn-

lichkeit 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, a. a. O.). Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren kann dabei durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. – Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. – Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.).

Es kann dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wie die Markeninhaberin meint, eingeschränkt ist. Denn selbst bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wahrt die angegriffene Marke noch den wegen der Identität, zumindest aber hochgradigen Ähnlichkeit der von beiden Marken erfassten Waren der Klasse 25, auf die wegen der Begrenzung des Widerspruchs hier allein abzustellen ist, erforderlichen ausreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke, um die Gefahr der Verwechslung beider Marken auszuschließen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin wird die jüngere Marke nicht allein vom Bestandteil „Eagles“ geprägt. Grundsätzlich ist bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen auf deren jeweiligen Gesamteindruck abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. – Rausch/Elfi Rauch). Das schließt zwar nicht aus, daß einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen ist; hierfür reicht aber eine bloße Mit-

prägung des Gesamteindrucks eines Zeichens durch einen Bestandteil ebenso wenig wie die Feststellung aus, der Gesamteindruck eines Zeichens werde von einem Bestandteil wesentlich mitbestimmt; vielmehr muß diesem Bestandteil in der Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen und er deshalb geeignet sein, die Erinnerung an das Gesamtzeichen wachzurufen, während die weiteren Elemente der Marke nur untergeordnete Bedeutung haben; dies ist aber nur der Fall, wenn die weiteren Bestandteile eines durch einen Bestandteil geprägten mehrteiligen Zeichens so in den Hintergrund treten, daß sie für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck des Zeichens nicht beitragen (vgl BGH, a. a. O., S 234 – Rausch/Elfi Rauch). Die Frage, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung beimisst, ist dabei allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen; auf die Gestaltung der Marken Dritter einschließlich der Widerspruchsmarke kommt es hierfür regelmäßig nicht an, so daß diese Frage unabhängig von der Kollisionslage zu beantworten ist (vgl a. a. O., S 234 f).

Diese Voraussetzungen sind bei den beiden hier gegenüberstehenden Marken nicht gegeben. In ihrer jeweils registrierten Form sind sie – ungeachtet der unterschiedlichen graphischen Ausgestaltung – nicht ähnlich, da sich der Bestandteil „German“ der jüngeren Marke in der älteren nicht wiederfindet. Da die angegriffene Marke mehrgliedrig ist, läge nach den vorstehenden Ausführungen eine Ähnlichkeit daher nur dann vor, wenn ihr Gesamteindruck vom Bestandteil „Eagles“ geprägt würde. Es kann aber nicht angenommen werden, daß der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher, auf den hier abzustellen ist (EuGH MarkenR 1999, a. a. O.; GRUR 1998, a. a. O.), dem Bestandteil „German“ in der jüngeren Marke keine Beachtung schenken wird. Zwar kann dieses Wort auch im Inland von den angesprochenen Verkehrskreisen als geographische Angabe verstanden werden, da sie mittlerweile an englischsprachige Zeichen gewöhnt sind und auch bei geringerer Kenntnis der englischen Sprache die Bedeutung dieses Wortes allgemein bekannt sein dürfte.

Dies bedeutet allerdings nicht, daß dieser Bestandteil des Zeichens völlig in den Hintergrund träte. Ob es ihm, wie die Beschwerdeführerin meint, an Kennzeichnungskraft mangelt, kann auf sich beruhen. Denn für die Frage, ob der Verkehr in einer Mehrwortmarke eine mit einem ihrer Bestandteile übereinstimmende oder vermeintlich übereinstimmende Widerspruchsmarke wiedererkennt, kommt es nicht generell und ausschließlich auf die Kennzeichnungskraft der einzelnen Bestandteile der Mehrwortmarke an; vielmehr fällt der Bedeutung und Funktion der Teile in der Gesamtkombination eine ebenso bedeutsame Rolle zu (vgl. BPatGE 35, 235, 239 – Meylip marina/Marina; BPatG Mitt 1996, 135, 136 – OTHÜNA Geraer Marina I; BPatGE 36, 8, 11 – Oklahoma Sound/Mississippi Sound). Darüber hinaus bedeutet der Umstand, daß die angesprochenen Verkehrskreise diese geographische Angabe möglicherweise lediglich als geographischen Herkunftshinweis für die hiermit beworbenen Waren auffassen, noch nicht zwingend, daß sie als bloßer Zusatz zum anderen Bestandteil angesehen und deshalb vernachlässigt würde. Auch wenn der Verkehr an sich dazu neigt, Bezeichnungen in einer die Aussprechbarkeit und Merkbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions), gilt dies nicht für Zeichen, welche ihre Einprägsamkeit und Individualisierung gerade erst durch sämtliche Bestandteile erfahren; in derartigen Fällen wird der Verkehr vielmehr die Marke so verstehen, wie sie ihm gegenübertritt (vgl. BGH, a. a. O., S 234 – Rausch/Elfi Rauch). Ob dies der Fall ist, hängt wesentlich von den sich wandelnden Gewohnheiten auf dem jeweiligen Warenssektor ab. Zwar mag es - was hier letztlich nicht zu entscheiden ist - auf dem Mode- und Bekleidungsmarkt durchaus sein, daß der Verkehr einer Ortsangabe häufig keine andere Bedeutung beimisst als die eines Hinweises auf den Sitz oder die Herkunft des Unternehmens (so LG Düsseldorf GRUR 2000, 611, 613 – Underground/London Underground). Im vorliegenden Fall besteht aber kein Anlaß für die Annahme, daß das Wort „German“ in der angegriffenen Marke – welches im übrigen keinen konkreten Ort bezeichnet, sondern nur eine allgemeine geographische Angabe enthält – vom Verkehr nur als bloßer Hinweis auf den Sitz des Unternehmens oder den Ort der Herstellung der damit beworbenen Waren aufge-

fasst werden kann. Vielmehr liegt es genauso nahe, daß der Verkehr das Zeichen in seiner Bedeutung als „deutsche Adler“ entweder in Anlehnung an den Bundesadler oder an den (möglichen) Namen einer Sportmannschaft oder an die neuerdings üblich gewordene Umschreibung der deutschen Skispringer und somit als Einheit aufnehmen wird. Etwas anderes ist auch für die Teile der angesprochenen Verkehrskreise nicht anzunehmen, welche die deutsche Bedeutung der Marke nicht verstehen. Denn für ihre Wahrnehmung der Marke als Einheit spricht auch deren Kürze, da sie insgesamt nur vier Silben umfasst; gerade bei kurzen Bezeichnungen, selbst wenn sie aus mehr als einem Wort gebildet sind, besteht aber für den Verkehr keine Veranlassung zu einer Verkürzung, weil sie sich gerade wegen ihrer Kürze ohne weiteres als Ganzes einprägen. Für die Prüfung der Verwechslungsgefahr sind somit letztlich allein die unterschiedlich gebildeten Kennzeichnungen „German Eagles“ und „Eagle“ einander gegenüber zu stellen. Unabhängig von der andersartigen graphischen Ausgestaltung der älteren Wortbildmarke ist eine unmittelbare Verwechslung beider Zeichen daher schon von ihren Wortbestandteilen her auszuschließen.

Es liegt auch keine assoziative Verwechslungsgefahr beider Zeichen vor. Dies wäre zB dann der Fall, wenn einem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken ein besonderer Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, insbesondere wenn der Markeninhaber den Verkehr bereits durch die Benutzung mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken an diesen Stammbestandteil gewöhnt hat, wenn es sich bei dem fraglichen Element um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder als Firmenkennzeichnung verwendeten oder sonst mit Verkehrsgeltung ausgestatteten Bestandteil handelt oder wenn sonstige Umstände (zB die Art der abweichenden Markenteile) diesen Schluß aufdrängen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl 2000, § 9 Rdn 213 m. w. N.). Es mag sein, daß die Widersprechende „Eagle“ als Bestandteil einer Reihe von Marken verwendet. Aber zum einen sind diese erkennbar anders als die angegriffene Marke gebildet (zB „Eagle“ in Alleinstellung, „Eagle Kids“, „Eagle Nr 5“ oä). Zum anderen kann davon, daß sie den Markt an einem

Stammbestandteil „Eagle“ bereits gewöhnt hat, angesichts des unstreitigen Umstands, daß dieses Wort auf dem einschlägigen Warengbiet in derselben oder ähnlichen Weise für verschiedene andere Unternehmen ebenfalls eingetragen ist, keine Rede sein (vgl Althammer/Ströbele a. a. O. § 9 Rdn 217). Sonstige Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich. Hiergegen ist nicht zu verkennen, daß besonders deutlich vor allem der Umstand gegen eine assoziative Verwechslungsgefahr spricht, daß die Vergleichsmarken sich bildlich in nicht zu übersehender Weise unterscheiden; da mittelbare Zeichenverwechslungen stets ein besonderes gedankliches Eingehen der beteiligten Verkehrskreise auf beide Marken voraussetzen (vgl a. a. O. § 9 Rdn 212, 215), wird ihnen der klar unterschiedliche (einer Verwechslungsgefahr entgegenwirkende) Charakter dieser Marken umso mehr auffallen und bewusst werden.

Im Ergebnis lässt sich daher eine Verwechslungsgefahr der beiden gegenüberstehenden Marken nicht feststellen, so daß die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen hat. Der hiergegen eingelegten Beschwerde war daher der Erfolg zu versagen.

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

Albert

Friehe-Wich

Schwarz

Wf

Abb. 1

