



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 291/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
31. Januar 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 626 21**

hat der 27. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 31. Januar 2006 durch ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2004 aufgehoben soweit der Widerspruch aus der Marke 399 50 248 hinsichtlich der Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zurückgewiesen worden ist.
2. Im Umfang der Aufhebung wird die Löschung der Marke 303 62 621 für die vorgenannten Waren angeordnet.
3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 27. November 2003 angemeldete und am 16. Februar 2004 eingetragene Wortmarke 303 62 621

**Black Mystery**

für die Waren:

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 399 50 248

### **MYSTERY,**

angemeldet am 19. August 1999 und eingetragen am 15. Dezember 1999 für die Waren:

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 27. Oktober 2004 zurückgewiesen, weil die Vergleichsmarken nicht verwechselbar im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG seien. Der übereinstimmende Bestandteil „Mystery“ präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht so stark, dass der weitere Bestandteil dadurch verdrängt werde. Den Gesamtbegriff „Black Mystery“ werde das angesprochene Publikum ohne Weiteres als solchen werten, in seinem Bedeutungsgehalt „Schwarzes Geheimnis“ auch verstehen und folglich den Bestandteil „Mystery“ nicht isoliert herausgreifen. In Klang und Schriftbild unterschieden sich die Marken ohnehin deutlich genug, um dem Verkehr eine sichere Unterscheidung zu ermöglichen. Auch für ein gedankliches In-Verbindung-Bringen bestehe mangels eigenständiger Kennzeichnungsfunktion des Markennwortes „Mystery“ in der jüngeren Marke kein Anhaltspunkt.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende durch Schriftsatz vom 5. November 2004, beim Patentamt eingegangen am 16. November 2004, Beschwerde eingelegt, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der jüngeren Marke begehrt.

Zur Begründung verweist sie auf die teilweise Warenidentität, die bei der Bestimmung des erforderlichen Abstandes der Marken zu berücksichtigen sei, welcher im vorliegenden Fall infolge der Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Mystery“ nicht hinreichend gewahrt sei. Die Farbangabe „Black“ werde vom Verbraucher als Hinweis auf eine weitere Produktlinie der bekannten und daher besonders kennzeichnungsstarken Widerspruchsmarke angesehen. Als Beleg für die Verbreitung der Produktserie „Mystery“ im Inland hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres zuständigen Mitarbeiters vom 7. November 2005 nebst weiteren Unterlagen vorgelegt.

Dem tritt die Beschwerdegegnerin entgegen, die die Benutzung der Widerspruchsmarke bestreitet.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten und der sonstigen Einzelheiten des Verfahrens wird auf die eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den Akteninhaltsbezug genommen.

In der mündlichen Verhandlung, in der auch die von der Widersprechenden eingereichten Benutzungsunterlagen ausführlich erörtert worden sind, haben die Beteiligten ihre Standpunkte aufrechterhalten und vertieft. Dabei hat die Inhaberin der angegriffenen Marke auf ihrer Einrede der Nichtbenutzung beharrt, ohne dies weiter zu erläutern.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet, soweit die Waren „Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der jüngeren Marke betroffen sind.

In Anbetracht der markenrechtlichen Identität dieser Waren mit den Waren der infolge ihrer starken Stellung im Markt bekannten und daher besonders kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke kann eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG jedenfalls in dem Sinne nicht verneint werden, dass die jüngere Marke, wenn sie im Zusammenhang mit den genannten Waren verwendet wird, vom Verkehr mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, indem die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkte fälschlich der bekannten Inhaberin der Widerspruchsmarke zugerechnet werden.

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr einschließlich des gedanklichen In-Verbindung-Bringens ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls anhand der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, des Grades der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd). Aufgrund der Wechselbeziehung dieser gegeneinander abzuwägenden Faktoren kann bei einem hohen Grad der Ähnlichkeit der Waren und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke schon ein geringfügiger Grad der Ähnlichkeit der Marken für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 239 - DONLINE, jew. m. zahlr. w. N.). Dabei ist auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (st. Rspr., vgl. z. B. EuGH a. a. O. – Lloyd), dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Im vorliegenden Fall ist angesichts der in der mündlichen Verhandlung ausführlich erörterten und von der Inhaberin der jüngeren Marke auch nicht mit Sachargumenten in Abrede gestellten besonderen Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer deutlich erhöhten Kennzeichnungskraft dieser Marke auszugehen. Das erfordert nach den genannten Grundsätzen im Hinblick auf die identischen Waren einen ganz erheblichen Abstand zwischen den Marken, der vorliegend nicht gewahrt ist. Anders als die Markenstelle geht der Senat davon aus, dass das Farbwort „black“ vom Verkehr durchaus auch als Sachhinweis, etwa im Sinne einer bestimmten Duftnote oder einer Qualitätsangabe, verstanden werden wird, so dass bei den identischen Waren die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Produkte ohne Weiteres als weitere Produktserie der bekannten Marke „Mystery“ erscheinen. Dies entspricht der unbestritten gebliebenen und im Übrigen dem Senat aus zahlreichen anderen Verfahren bekannten Praxis von Anbietern insbesondere in Kosmetikbereich, eine eingeführte Serie durch weitere Produktlinien zu ergänzen, die durch eine „sub-brand“ gekennzeichnet werden. Bei den betreffenden Produkten besteht folglich die Gefahr, dass das Publikum die Marken verwechselt, so dass die jüngeren Marke keinen Bestand haben kann.

Auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede ist angesichts der zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegten Unterlagen, denen der Vertreter der Markeninhaberin auch in der mündlichen Verhandlung nichts entgegenzusetzen hatte, nicht weiter einzugehen.

Die Gefahr einer Verwechslung im Sinne des gedanklichen In-Verbindung-Bringens besteht indes nicht, soweit die jüngere Marke angemeldet ist für die mit den Waren der Widerspruchsmarke entfernter ähnlichen Waren „Juwelierwaren und Schmuckwaren, Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“. Auch wenn nicht auszuschließen ist, dass diese Waren sowie die der Widerspruchsmarke dem Verbraucher im Handel mitunter in einem gewissen räumlichen Zusammenhang begegnen mögen, geht der Verkehr bei diesen erfahrungsgemäß nicht davon aus, dass sie generell von denselben Her-

stellern angeboten werden, so dass eine gewisse Ähnlichkeit der jeweiligen Markenbezeichnungen - anders als bei identischen Waren - keine Veranlassung gibt, die Marken miteinander zu verwechseln. Insoweit konnte daher der Beschwerde der Widersprechenden nicht stattgegeben werden.

Ein Grund, einem der Beteiligten die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG), ist nicht gegeben.

gez.

Unterschriften