



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 65/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 51 454

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2007 durch ...

beschlossen:

Unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Januar 2006 wird die Löschung der Marke 304 61 454 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 2 089 261 angeordnet.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 14. Januar 2005 veröffentlichte Eintragung der am 8. September 2004 angemeldeten, für „Dusch- und Saunatücher, Textilhandtücher; Bademäntel, Bekleidungsstücke“ geschützten Marke Nr. 304 51 454

La Perla Venexia

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 25. Juli 1991 angemeldeten und seit 30. Dezember 1994 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, einschließlich Gesichts- und Körperemulsionen; Parfümerien, ätherische Öle, nichtmedizinische Mund- und Zahnpflegemittel, Zahnputzmittel, kosmetische Sonnenschutzcremes, nichtmedizinische Hautschutzcremes, Feuchtigkeitscremes, Nagellack, Nagellackentferner, kosmetische Badezusätze, insbesondere Badesalze, nichtmedizinische Bادهpu-

der, nichtmedizinische Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare, kosmetische Mittel zum Behandeln der Kopfhaut, Haarlotionen, Haartönungsmittel, Haarkonditionierungsmittel, Shampoos, Lippenstifte, Lippenrouges, Desodorants für den persönlichen Gebrauch, Rasierseifen und -cremes, After-Shave-Lotionen und Balsam; Bekleidungsstücke, Bade- und Strandbekleidung“ eingetragenen Marke Nr. 2 089 261

laPERLA.

Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. Januar 2006 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, trotz zumindest teilweiser Warenidentität halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke noch ein, weil die Kennzeichnungskraft der älteren Marke wegen ihres erkennbaren Sinngehalts „die Perle“ eher unterdurchschnittlich sei und wegen des Zusatzes „Venezia“ in der angegriffenen Marke ein ausreichender Unterschied bestehe; dieser Zusatz könne wegen des ebenfalls kennzeichnungsschwachen Bestandteils „La Perla“ nicht vernachlässigt werden. Wegen der Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils der Widerspruchsmarke könne auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben. Eine originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bestehe nicht, da weder bekannt sei, dass Bekleidungsstücke aus Perlen bestünden, noch mit Perlen besetzte Kleidungsstücke mit „La Perla“ bezeichnet würden; zudem sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke infolge starker Benutzung gestärkt, da die Widersprechende seit 50 Jahren unter der Widerspruchsmarke hochwertige Dessous vertreibe, die intensiv beworben und mit denen erhebliche Umsätze erzielt würden. Der einzige Unterschied zwischen den Marken bestehe daher allein in dem Zusatz „Venezia“,

bei dem es sich aber um eine evident freihaltungsbedürftige Angabe handele, die einen Markenabstand nicht begründen könne.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 2. Januar 2006 aufzuheben
und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der
Marke 2 089 261 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich auch nicht zur Beschwerde geäußert.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), ist angesichts der weitgehenden Warenidentität und hochgradigen Warenähnlichkeit sowie der als normal anzusehenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken zu groß, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

1. Die jeweils beanspruchten Waren sind im Bereich der Klasse 25 identisch, wobei „Bademäntel“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke unter den Oberbegriff „Badebekleidung“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke fallen, und im Übrigen hochgradig ähnlich, weil „Dusch- und Saunatücher, Textilhandtücher“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke wie die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke genannte „Strand- und Badebekleidung“ einem gemeinsamen Zweck dienen, häufig aus denselben Herkunftsstätten stammen und zudem auch in der Regel in gemeinsamen Vertriebsstätten angeboten werden.

2. Ob eine originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke vorliegt, wie die Markenstelle angenommen hat, kann letztlich dahinstehen, auch wenn hieran erhebliche Zweifel bestehen; denn selbst bei einem (zutreffenden) Verständnis der Widerspruchsmarke als „die Perle“ (was als solches allerdings wegen der geringen Kenntnisse der italienischen Sprache bereits fraglich ist) wird der Verkehr diese selbst bei perlenbesetzten Bekleidungsstücken, wie sie vor allem im hier einschlägigen Dessousbereich häufig vorkommen, wohl kaum nur als bloße Sachangabe verstehen, weil ein Besatz mit nur einer Perle ungewöhnlich ist und so gut wie nicht vorkommt, der übliche Besatz mit vielen Perlen aber kaum mit der Singularform beschrieben wird; näher liegt es, die Widerspruchsmarke auf das Kleidungsstück als solches zu beziehen, dann drückt sie aber keine (objektive) Eigenschaft des Kleidungsstücks mehr aus, sondern allein eine subjektive Wertschätzung des Herstellers oder des Verbrauchers.

Ungeachtet dessen ist aber selbst bei Annahme einer originären Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke zumindest von einer normalen Kennzeichnungskraft auszugehen, weil die Widersprechende von der Inhaberin der angegriffenen Marke unwidersprochen vorgetragen hat, dass es sich bei der Widerspruchsmarke im Bereich der Dessous - die zu den Waren der angegriffenen Marke in einem sehr engen Ähnlichkeitsverhältnis stehen - um eine sehr bekannte Marke handelt; selbst bei einer originären Kennzeichnungsschwäche würde dies zu einer zumindest normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke füh-

ren, bei der unabhängig von einer weiteren Steigerung der Kennzeichnungskraft bereits eine Verwechslungsgefahr zur angegriffenen Marke vorliegt.

3. Entgegen der Ansicht der Markenstelle sind die Marken sowohl schriftbildlich als auch klanglich als hochgradig ähnlich anzusehen. Sie unterscheiden sich zwar bildlich durch die Schreibschrift der angegriffenen Marke und darin, dass in der Widerspruchsmarke der Artikel „la“ in Kleinbuchstaben und das Markenwort „PERLA“ in Großbuchstaben geschrieben ist; beides kann indessen bei der ungenauen Erinnerung des Verkehrs, dem vor allem die übereinstimmenden Markenbestandteile „La Perla“ in Erinnerung bleiben werden, unbeachtet bleiben, so dass insofern jedenfalls eine eher enge Ähnlichkeit anzunehmen ist.

Im Übrigen liegt ein Unterschied allein in dem Zusatz „Venezia“ in der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Ein erheblicher Teil des Verkehrs wird hierin - wie auch die Markenstelle im Grundsatz nicht in Abrede gestellt hat - lediglich eine geografische Herkunftsangabe sehen, welcher er keine wesentliche Bedeutung in der angegriffenen Marke zumisst; solche Angaben sind nämlich auf dem hier einschlägigen Textil- und Modebereich häufig, zumindest wenn es sich um positiv besetzte Orte wie Paris, London, New York, Rom, Mailand oder - wie hier - Venedig handelt. Dem steht auch die Erwägung der Markenstelle nicht entgegen, der Verkehr werde die angegriffene Marke nur als Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Die Perle Venedig“ ansehen, denn eine solche (Gesamt-) Begriffsbildung ist ungewöhnlich und im Übrigen auch mit dem Beispiel „Piazza San Marco, die Perle Venedigs“ - die als dem Verkehr geläufige Bezeichnung des bekannten Marktplatzes in Venedig entgegen der nicht belegten Ansicht der Markenstelle allerdings kaum in Betracht kommt - nicht vergleichbar, da in diesem Beispiel der Zusatz „die Perle Venedigs“ (bei dem im Übrigen die Ortsbezeichnung im Genitiv steht) erst durch die den Markusplatz bezeichnende Angabe einen bestimmten Sinn erhält, der in der Angabe „die Perle Venedig“, die sich grammatikalisch nur auf die gesamte Stadt beziehen kann, gerade fehlt. Begegnet der Verkehr aber der angegriffenen Marke an hochgradig ähnlichen, teils gar iden-

tischen Waren, wird er sie ohne weiteres mit der ihm bekannten Widerspruchsmarke für entsprechende Waren gleichsetzen, weil er dem Zusatz „Venezia“ keine Beachtung schenkt und beide Marken somit leicht füreinander hält.

4. Da somit entgegen der Auffassung der Markenstelle letztlich eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden kann, war auf die Beschwerde der Widersprechende der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften