



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 88/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 398 71 321

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. September 2007 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker sowie die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 398 71 321

ONEtoONE

wurde am 22. Januar 2003 für die Waren der Klasse 16

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit
in Klasse 16 enthalten; Buchbinderartikel, Photographien

in das Register eingetragen.

Gegen die Eintragung wurde u. a. Widerspruch erhoben aus der älteren Wortmarke 2 913 741

ONE

eingetragen am 3. Juli 1997 für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 25 und 26

Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Bekleidungsaccessoires, nämlich Gürtel, Knöpfe, Ärmelhalter, Sonnenbrillen, Tücher, Handschuhe, Taschen, Gürtelschnallen, Anstecker, Hosenträger, Schals, Strümpfe, Socken, Stirnbänder; Taschen, Beutel, Rucksäcke, Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse; Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen, Reise- und Handkoffer, Reiseneccessaires (Lederwaren); Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Schmuckwaren; Modeschmuck; Manschettenknöpfe, Krawattennadeln; Haarschmuck, Haarbänder und Haarspangen; Uhren, Etais für Uhren; Schreibwaren, Schreib- und Zeichengeräte; Schreibmappen; Papier, Druckereierzeugnisse; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere kosmetische Artikel, einschließlich Lippenstifte, Augen-Make-up, Eyeliner, Make-up, Rouge; Haarwässer.

Der Widerspruch ist auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 2. Juni 2004 und die dagegen gerichtete Erinne-

rung der Widersprechenden mit Beschluss vom 1. Juni 2005 zurückgewiesen. Trotz der Identität bzw. engen Ähnlichkeit zwischen der von der Widerspruchsmarke erfassten Ware „Papier“ und den Waren der angegriffenen Marke bestehe unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für das Publikum keine Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarke sei zwar identisch in der jüngeren Marke enthalte. Diese bilde aber einen Gesamtbegriff im Sinne von „Eins zu Eins“ und werde daher im maßgeblichen Gesamteindruck nicht allein von dem Bestandteil „ONE“ geprägt. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr komme nicht in Betracht. Das angesprochene Publikum erfasse die jüngere Marke nicht als bloße Verdoppelung der Widerspruchsmarke und werde daher keine Fehlzusammenhänge vornehmen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt, diese aber nicht begründet.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angegriffenen Beschlüsse aufzuheben und das Deutsche Patent- und Markenamt zur Löschung der angegriffenen Marke anzuweisen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich nicht in der Sache geäußert.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden (§ 43 Abs. 2 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rn. 17 ff. – Canon; BGH GRUR 2006, 60, 61 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, Rn. 16 - Malteserkreuz). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

2. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist von der Registerlage auszugehen, da Benutzungsfragen nicht erörtert wurden. Die von der Widerspruchsmarke erfasste Ware „Papier“ ist identisch im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthalten. Inwieweit darüber hinaus zwischen den Vergleichswaren eine Ähnlichkeit besteht, kann dahin gestellt bleiben, weil die jüngere Marke unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst im Bereich der identischen Waren den erforderlichen Abstand einhält.

3. Die Markenähnlichkeit ist anhand des Gesamteindrucks beider Marken nach Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Tz. 17 - coccodrillo).

3.1. Die Vergleichszeichen enthalten übereinstimmend den Bestandteil „ONE“, unterscheiden sich aber durch die zusätzlichen Bestandteile „toONE“ der jüngeren Marke in jeder Hinsicht so deutlich, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr

ausscheidet. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass bei einer zusammengesetzten Marke ein einzelner Bestandteil für den durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein kann (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz), kommt eine unmittelbare Gefahr von Verwechslungen nicht in Betracht. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Waren erfasst die Kombination einfachster englischer Begriffe aufgrund der Binnengroßschreibung ohne Weiteres im Sinne von „Eins zu Eins“. Er hat daher keine Veranlassung sich in der Wahrnehmung des Zeichens ausschließlich an dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „ONE“ zu orientieren.

3.2. Die Marken sind auch nicht mittelbar verwechselbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 - BIG). Zu einer bestehenden Zeichenserie hat die Widersprechende nichts vorgetragen. Gegen die Annahme, das angesprochene Publikum könne in der jüngeren Marke das Wort „ONE“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden erkennen, spricht zudem der Umstand, dass die jüngere Marke als Gesamtbegriff wahrgenommen wird. Besondere Umstände, die eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne begründen könnten, sind ebenso wenig ersichtlich. Die Widerspruchsmarke ist zwar Bestandteil der Unternehmensbezeichnung „Street One“ der Widersprechenden. Aufgrund der begrifflichen Bedeutung der jüngeren Marke fehlt es aber an einem übereinstimmenden Gesamteindruck der Vergleichszeichen, der bei den angesprochenen Durchschnittsverbrauchern den Eindruck hervorrufen könnte, dass die jeweiligen Zeicheninhaber organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden sind (vgl. BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2004, 865, 867 - Mustang).

3.3. Bei der gegebenen Sachlage sieht der Senat auch keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 - Malteserkreuz). Danach kann in Fällen, in denen die Zeichen weder unmittelbar noch mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens

oder im weiteren Sinne verwechselbar sind, bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen, wenn das streitige Zeichen durch die Verbindung eines weiteren Zeichenelements mit einer durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marke gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein dessen Gesamteindruck zu prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Verbindet sich die ältere Marke jedoch mit den weiteren Bestandteilen der jüngeren Marke zu einer Gesamtaussage oder einem Gesamtbegriff, so verliert sie innerhalb der jüngeren Marke ihre Hinweisfunktion (vgl. BPatG 29 W (pat) 215/03 - FOCUS FAKTEN; 29 W (pat) 149/06 - FOCUS-Global; 29 W (pat) 277/02 - FOCUS MONEY). Dies ist hier der Fall. Wegen der ohne Weiteres erkennbaren begrifflichen Bedeutung im Sinne von „Eins zu Eins“ erkennt der Verkehr in der angegriffenen Marke nicht die Widerspruchsmarke „ONE“, sondern lediglich die Zahl Eins und ordnet die jüngere Marke folglich nicht dem Unternehmen der Widersprechenden zu.

4. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Grabrucker

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Ko