



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/10

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die IR-Marke 854 157**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde die der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 23. März 2005 für die Waren

*Clothing; jeans (clothing); t-shirts; polo shirts; sweat shirts; sweaters; gloves (clothing); socks; belts (clothing); footwear, sports shoes; sandals; headgear for wear, caps (headwear); hats*

eingetragene IR-Wortmarke 854 157

OWN

hat die Widersprechende aus ihrer am 27. Juli 1995 angemeldeten und am 3. Juli 1998 u. a. für die Waren

“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, Korsellets, Hüfthalter, Strumpfhaltergürtel sowie Büstenhalter; Kopfbedeckungen, Krawatten, Hals-, Schulter-, Kopf- und Einstecktücher, Hausschuhe, Schuhwaren“

eingetragenen Wortmarke 395 30 669

my own

Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf die vorgenannten Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 6. Februar 2008 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt, u. a. zwei eidesstattliche Versicherungen vom 6. Februar 2008 mit Angaben zu Verkaufszahlen von Damenober- und Damenunterbekleidung von Juli 2000 bis Dezember 2003 bzw. von Januar 2004 bis Juni 2007 sowie Zeitungsauszüge bezüglich der Verwendung für Damenbekleidung in der Zeit von September 2000 bis Ende 2003 und von Januar 2004 bis Dezember 2007.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 5. Juni 2008 die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten, da sie die vorgelegten Unterlagen für nicht ausreichend hält, um eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen. Insbesondere zeige die Benutzung eine farbige Wort-/Bildmarke, durch die der kennzeichnende Charakter der Marke verändert worden sei.

Die Markenstelle für Klasse IR 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 20. Juli 2009 wegen fehlender Ver-

wechslungsgefahr zurückgewiesen. Ausgehend von Warenidentität bzw. hochgradiger Warenähnlichkeit hielten die Marken den erforderlichen großen Abstand in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht aufgrund des nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteils „my“ ein. Klanglich habe die Widerspruchsmarke zwei Silben und auch zwei Vokale; das „my“ werde als „mei“ gesprochen und klinge somit sehr hell. Die jüngere Marke habe nur drei Buchstaben und als einzigen Vokal das dunkle „o“, das - bei englischer Aussprache - als „ou“ gesprochen werde. Die Aussprache der jüngeren Marke könne aber auch variieren, wenn die drei Buchstaben einzeln als „O-W-N“ gesprochen würden. Nach Auffassung der Markenstelle seien hierfür keine trennenden Punkte erforderlich, man denke an Abkürzungen wie ADAC, EU, ORF oder HIV, die alle nicht durch Punkte abgetrennt und dennoch als Einzelbuchstaben gesprochen würden, obwohl auch eine „durchgängige“ Aussprache möglich wäre. Der deutlich verschiedene Umfang beider Marken sowie der zusätzliche Markenbestandteil „my“ der Widerspruchsmarke, der zu einer anderen Vokalfolge führe, verhinderten eine klangliche Verwechslungsgefahr.

Die jüngere Marke werde auch nicht durch den Bestandteil „OWN“ geprägt. Es seien keine nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, die das Publikum veranlassen könnten, in der als Gesamtheit zu verstehenden Wortkombination „my own“ aus Gründen der Bequemlichkeit oder Vereinfachung nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelelement zu suchen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr könne nicht angenommen werden. Dazu wäre es erforderlich, dass dem übereinstimmenden Bestandteil ein Hinweischarakter auf das Unternehmen des Inhabers der älteren Marke zukomme, sei dies, weil er das Publikum durch mehrere eigene entsprechend gebildete Serienmarken daran gewöhnt habe oder dieser sonst charakteristisch hervortrete. Der bloße und allgemeine Hinweis der Widersprechenden auf Gepflogenheiten, bestimmte Haus- bzw. Stammmarken mit Zusätzen zu versehen, reiche nicht aus, eine mittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Die nicht begründete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 12. Februar 2010 zurückgewiesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die mit Schriftsatz vom 12. März 2010 eingelegte Beschwerde der Widersprechenden, die sie entgegen ihrer Ankündigung nicht begründet hat. Einen Antrag hat die Widersprechende nicht gestellt.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat keinen Erfolg. Die Widersprechende hat zwar im Amtsverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Ober- und Unterbekleidungsstücke für Damen“ ausreichend glaubhaft gemacht. Die Markenstelle hat jedoch mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 112, § 114 MarkenG zurückgewiesen.

1. Dass die Widersprechende ihre Beschwerde nicht begründet und die Markeninhaberin sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht der vorliegenden Entscheidung nicht entgegen. Das Bundespatentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich im schriftlichen Verfahren (§ 69 MarkenG) und ohne zeitliche Bindung. Da die Beteiligten keine mündliche Verhandlung beantragt haben und diese nach Wertung des Senats auch nicht geboten ist, kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Der Senat musste den Beteiligten den beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung nicht mitteilen. Das Gebot des rechtlichen Gehörs verlangt lediglich, den

Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zu geben, Stellungnahmen zum Sachverhalt abzugeben und ihre eigene Auffassung zu den entsprechenden Rechtsfragen darzulegen sowie Anträge zu stellen. Nachdem die Beschwerde vom März 2010 datiert, bestand hierzu hinreichend Gelegenheit.

2. Die von der Markeninhaberin im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 26. Oktober 2007 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 114 Abs. 1 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 3. Juli 1998 eingetragenen Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der im März 2005 eingetragenen angegriffenen Marke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung für die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträume (März 2000 bis März 2005 und Januar 2007 bis Januar 2012) glaubhaft zu machen.

Aufgrund der im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen hält der Senat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Ober- und Unterbekleidungsstücke für Damen für beide hier maßgeblichen Zeiträume für ausreichend glaubhaft gemacht. Die für die Jahre Juli 2000 bis Juni 2007 eidesstattlich versicherten Verkaufszahlen belegen eine rechtserhaltende Benutzung während beider Zeiträume.

Für die übrigen Waren der Klasse 25 der Widerspruchsmarke ist eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht.

3. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser zukommende Schutzzumfang

in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 ff. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht festgestellt werden.

a) Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden Waren „Ober- und Unterbekleidungsstücke für Damen“ sind mit den Waren der angegriffenen Marke teilweise identisch und im Übrigen zumindest durchschnittlich ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „my own“ hält der Senat aufgrund ihres beschreibenden Anklangs für geschwächt. Die zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehörenden Worte wird das angesprochene Publikum ohne weiteres im Sinn von „mein eigenes“ verstehen. In Bezug auf Bekleidungsstücke wirkt die Wortfolge wie ein werbender Hinweis auf einen eigenen Stil. Dass die geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einer Verwechslungsgefahr entgegensteht, wird nicht ausgeglichen, wenn das angegriffene Zeichen seinerseits ebenfalls kennzeichnungsschwach ist. Es kommt allein darauf an, wie groß der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist, der sich aus ihrer Gestaltung ergibt.

Es kommt daher vorliegend nicht darauf an, ob „own“ in Alleinstellung kennzeichnungsschwächer oder -stärker als „my own“ ist, sondern allein darauf, ob es sich von „my own“ ausreichend unterscheidet. Der Inhaberin einer kennzeichnungsschwachen Marke kann sich im Widerspruchsverfahren nicht dagegen wehren, dass ein Bestandteil seiner Marke anderweitig als Marke eingetragen wird, wenn dieser Bestandteil die Widerspruchsmarke nicht prägt und diese auf Grund ihres Gesamteindrucks eingetragen wurde. Gerade bei solchen Marken besteht kein Schutz für einzelne Elemente.

c) Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand halten die Marken durch den nur in der Widerspruchsmarke vorhandenen Bestandteil „my“ in schrift-

bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. Auch hat „own“ in der Widerspruchsmarke keine prägende oder allein kennzeichnende Stellung.

Schriftbildlich wird der Bestandteil „my“ nicht übersehen werden. Auch der klangliche Abstand ist wegen des Wortes „my“ ausreichend. Die Verbraucher haben keine Veranlassung, diesen Bestandteil bei der Benennung wegzulassen.

Dagegen spricht insbesondere, dass beide Wörter der Widerspruchsmarke aufeinander bezogen sind und einen Gesamtbegriff bilden, den der Verbraucher im Allgemeinen als solchen wahrnehmen und nicht in seine Bestandteile zerlegen wird.

Gegen eine Verwechslungsgefahr spricht auch der Sinngehalt der Widerspruchsmarke, die von den angesprochenen Verbrauchern ohne weiteres mit „mein eigen“ übersetzt wird. Dieser Sinngehalt, der in der jüngeren Marke keine Entsprechung findet, erleichtert eine Unterscheidung.

Im Übrigen verweist der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen im Erstbeschluss. Nachdem die Widersprechende weder die Erinnerung noch die Beschwerde begründet hat, ist nicht ersichtlich, inwieweit sie diese Entscheidung für angreifbar hält.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Pr