



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 159/10

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
5. Juni 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 43 672

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. August 2010 aufgehoben.

Die Marke 305 43 672 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 613 600 teilweise, nämlich für die Waren „Bekleidungsstücke, insbesondere Souvenir- und Fanartikel mit dem Aufdruck „Manga“, namentlich T-Shirts, Mützen, insbesondere Basecaps, Schals, Jacken, Hosen, Sportbekleidung“, zu löschen.

Gründe

I.

Die am 21. Juli 2005 angemeldete und am 19. Oktober 2005 eingetragene Wort-/Bildmarke 305 43 672



ist u. a. für die Waren der Klasse 25

„Bekleidungsstücke, insbesondere Souvenir- und Fanartikel mit dem Aufdruck „Manga“, namentlich T-Shirts, Mützen, insbesondere Basecaps, Schals, Jacken, Hosen, Sportbekleidung“

geschützt.

Widerspruch erhoben ist aus der am 4. September 1994 eingetragenen IR-Wortmarke 613 600

MANGO

die für Waren der Klassen 3 und 25, nämlich für

“Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.

Vêtements pour dames, hommes et enfants”

geschützt ist. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und wurde im Amtsverfahren dahingehend eingeschränkt, dass er sich

nur gegen die vorgenannten Waren der Klasse 25 des angegriffenen Zeichens richtet.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 28. August 2008 das angegriffene Zeichen teilweise im beantragten Umfang gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und teilweiser Warenidentität und im Übrigen enger Warenähnlichkeit bestehe zwischen den Marken eine klangliche Verwechslungsgefahr. Die Markenbegriffe „manga“ und „MANGO“ stimmten in der Laut- und Buchstabenfolge „mang“ überein. Der Unterschied bestehe ausschließlich bei den Endlauten „a“ und „o“. Zwar handle es sich dabei um Vokale, deren klangliche Abweichung im Sprech- und Betonungsrhythmus bereits deutlicher wahrzunehmen sei. Angesichts der Übereinstimmung bei den Wortanfängen führe allein der Unterschied der Endvokale jedoch zu keiner deutlichen Zäsur, zumal es sich bei den Selbstlauten „a“ und „o“ um klangverwandte, dunkel klingende Sprachelemente handle. Damit lägen keine ausreichend divergierenden Klangbilder vor.

Hinzu komme, dass auch in schriftbildlicher Hinsicht kein ausreichender Abstand vorhanden sei. Dabei müsse davon ausgegangen werden, dass bei der rangälteren Widerspruchswortmarke alle Schreibweisen in normal üblichen Buchstaben und damit auch eine Kleinschreibung in Betracht zu ziehen sei.

Die klangliche und schriftbildliche Annäherung werde auch nicht durch einen Begriffsinhalt beider Marken gemindert oder ausgeschlossen, weil Früchte und Comics keinerlei Zusammenhang mit Bekleidungsstücken hätten.

Auf die Erinnerung der Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Markenstelle den Erstbeschluss mit Beschluss vom 18. August 2010 aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen. Der Erinnerungsprüfer hält die Marken nicht für verwechselbar. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei gerade in

Bezug auf Bekleidungsstücke von Haus aus zumindest erheblich geschwächt, da die Bezeichnung „MANGO“ in Anlehnung an die Färbung des Fruchtfleisches der gleichnamigen tropischen Frucht nicht selten als Farbangabe für gelblich-orange gestaltete Kleidungsstücke verwendet werde. (Dem Beschluss beigefügt sind mehrere Internetausdrucke, die eine Verwendung von Mango als Farbangabe für Bekleidungsstücke durch Dritte belegen.)

Eine von der Widersprechenden behauptete Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Damenbekleidung lasse sich aufgrund der eingereichten Unterlagen nicht feststellen.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe zwischen den Marken selbst dann nicht, wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehen wollte. Nach ihrem visuellen Gesamteindruck, dem beim Erwerb von Bekleidungsstücken besondere Bedeutung zukomme, unterscheide sich das angegriffene Zeichen aufgrund seiner von einem kontrastierenden Rechteck hinterlegten Schriftgestaltung in Form einer kompakten Folge hell umrandeter, eckig und gedrungen wirkender Kleinbuchstaben unübersehbar von der reinen Wortmarke „MANGO“ der Widersprechenden.

Klanglich dürfte bei dem angegriffenen Zeichen überwiegend das Wort „nanga“ erkannt werden, auch wenn dies nicht der - insoweit allerdings nicht maßgeblichen - Intension der Inhaberin entspreche, auf deren Antrag der im Amtsverfahren vom Amt zunächst zugeordnete Markentext „nanga“ in „manga“ geändert worden sei. Ungeachtet dessen lasse sich der graphisch gestaltete Anfangsbuchstabe des angegriffenen Zeichens eher als „n“ denn als „m“ deuten, da der wesentliche Unterschied zwischen diesen Buchstaben auch in sonstigen Schriftarten nicht in der Länge eines waagerechten Anstrichs, sondern in der Anzahl der Abstriche zu sehen sei und insofern auch eine Parallele zum ohne Weiteres als „n“ behandelten Mittelbuchstaben des Schriftzuges bestehe.

Es sei jedoch letztlich nicht entscheidungserheblich, in welcher der beiden möglichen Wiedergabeweisen das angegriffene Zeichen der Widerspruchsmarke begegne, da sowohl der hauptsächliche Unterschied in den Anfangsbuchstaben („nanga/MANGO“) wie auch die zunehmend bekannter gewordene Bedeutung von „manga“ (aus Japan stammende bzw. in einem bestimmten Stil gezeichnete Comics) schon unterscheidungsfördernd wirkten. Hinzu komme der Sinngehalt der Widerspruchsmarke „MANGO“, der eine hinreichende Unterscheidungshilfe biete.

Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke „MANGO“ als Bezeichnung der allseits bekannten Frucht des tropischen Mangobaums, die zum alltäglichen Angebot von Obsthändlern und Supermärkten gehöre und dem allgemeinen Publikum auch in verarbeiteter Form etwa als Konserve oder als Bestandteil anderer Nahrungsmittel, z. B. von Joghurt und Konfitüre, in vielfältiger Weise begegne, führe zu einer derart ausgeprägten Wiedererkennung, dass Marken ohne diesen Sinngehalt auch bei klanglichen Gemeinsamkeiten mit der Widerspruchsmarke nicht für diese gehalten würden. Dies gelte vorliegend umso eher, als schon das Klangbild der Widerspruchsmarke durch einen vokalischen Unterschied zwischen den Sprechsilben des Wortes „MANGO“ charakterisiert werde, während das jüngere Zeichen einen Gleichklang der Selbstlaute aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie die Auffassung, die Marken seien verwechselbar. Entgegen der Ansicht der Markenstelle sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke gerade in Bezug auf Kleidungsstücke nicht von Haus aus erheblich geschwächt. Dass die Bezeichnung „MANGO“ an die Färbung der gleichnamigen tropischen Frucht erinnern solle und als gängige Farbangabe für gelblich-orange gestaltete Bekleidungsstücke verwendet werde, erscheine nicht wirklich nachvollziehbar. Die Bezeichnung „MANGO“ als Farbangabe für „gelblich/orange“ möge zwar grundsätzlich existieren, sei aber wohl genauso selten und extravagant wie die Bezeichnung „Flamingo“ für „hell-rosa“. Weiterhin könne trotz der Möglichkeit, exotische Tro-

penfrüchte in beinahe jedem Supermarkt zu erwerben, nicht ohne Weiteres darauf geschlossen werden, dass dem Großteil der betroffenen Verbraucher die genaue Farbnuance der Mango-Frucht ohne Weiteres bekannt sei. Eine erhebliche Schwächung der Kennzeichnungskraft liege somit nicht vor.

Darüber hinaus liege eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MANGO“ für Damenoberbekleidung aufgrund intensiver Benutzung vor. Die Widersprechende verweist hierzu auf im Amtsverfahren eingereichte Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung und eine im Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 22. März 2011 mit Umsatzzahlen und Angaben zu Werbeaufwendungen in Deutschland jeweils für die Jahre von 2001 bis 2009.

Die Vergleichsmarken seien schriftbildlich und klanglich ähnlich, wobei die angegriffene Marke als „manga“ und nicht als „nanga“ eingetragen worden sei.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde die Verwechslungsgefahr nicht durch einen Sinngesamt der Widerspruchsmarke reduziert, da dieser sowohl bei der Widerspruchsmarke „MANGO“ als auch bei dem angegriffenen Zeichen „manga“ nicht sofort erfassbar sei. Dass es sich bei „manga(s)“ um einen aus Japan stammenden und in einem bestimmten Stil bezeichneten Comic handle, dürfte wohl nur Insidern der Comic-Buch-Szene, nicht jedoch dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher sofort und ohne weitergehenden Denkvorgang bekannt sein. Auf die Frage des Sinngesamts von „MANGO“ komme es daher nicht mehr an.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 18. August 2010 aufzuheben und das angegriffene Zeichen für die Waren der Klasse 25 zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angegriffenen Beschluss und bestreitet, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle. „MANGO“ sei eine gängige Bezeichnung für Farbschattierungen in der Modewelt, wie auch z. B. „Flieder“.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden seien die Zeichen klanglich eben nicht (nahezu) identisch, sondern höchstens ähnlich. Es sei bereits in den Vorinstanzen darauf hingewiesen worden, dass die beiden Marken in den Vokalen „a“ und „o“ unterschiedlich seien. Die unterschiedlichen Vokale am Ende des Wortes wirkten sich in besonderem Maße bei kurzen Wörtern aus. Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche schließlich auch die sofortige Erfassbarkeit des Sinngehalts beider Marken. Bei „MANGO“ denke der Verbraucher sogleich an die Frucht und bei „manga“ an die bekannten Comic-Figuren.

In der mündlichen Verhandlung haben die Parteien ihre Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

Eine vom Senat angeregte vergleichsweise Regelung der Angelegenheit ist nicht zustande gekommen.

II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats im Bereich der streitgegenständlichen Waren eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 107, § 114 MarkenG i. V. m. Art. 5 MMA, Art. 6^{quinquies} B Nr. 1 PVÜ.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei ist von einer Wechselwirkung in der Weise auszugehen, dass ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad an Ähnlichkeit der Marken ausgleichen kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 883 - Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2004, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke umfasst dabei die Fälle, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen.

a) Die allein angegriffenen Bekleidungsstücke der jüngeren Marke sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke geschützten Waren in der Klasse 25 identisch.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „MANGO“ hält der Senat für durchschnittlich. Dabei teilt er die Auffassung des Erinnerungsprüfers, dass „MANGO“ in Bezug auf Bekleidungsstücke von Haus aus kennzeichnungsschwach ist, da es sich hierbei um eine im Modebereich verwendete Farbangabe handelt. Dies belegen die vom Erinnerungsprüfer ermittelten Internetausdrucke.

Die originäre Kennzeichnungsschwäche ist jedoch spätestens durch die im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemachte intensive Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland kompensiert, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist. Für eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke sprechen insbesondere die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 22. März 2011, wonach die jährlichen Umsatzzahlen von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken in Deutschland in der Zeit von 2001 bis 2009 zwischen ca. 46,5 bis 69 Millionen Euro lagen und die jährlichen Werbeaufwendungen während dieser Zeit zwischen 1,24 bis ca. 1,7 Millionen Euro betragen.

c) Den danach erforderlichen weiten Abstand halten die Marken in schriftbildlicher Hinsicht zwar aufgrund der graphischen Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke ein.

Dies gilt jedoch nicht in klanglicher Hinsicht. Aufgrund der Warenidentität und durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügt für die Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr bereits eine durchschnittliche phonetische Ähnlichkeit. Diese hält der Senat für gegeben, weil er davon ausgeht, dass ein erheblicher Teil des Publikums das angegriffene Zeichen als „manga“ aussprechen wird. Dafür spricht insbesondere, dass die Markeninhaberin im Eintragungsverfahren mit Schriftsatz vom 7. September 2005 selbst auf eine entsprechende Aussprache hingewiesen hat. Auch im Warenverzeichnis ist im Zusammenhang mit den Bekleidungsstücken ausdrücklich von einem Aufdruck „Manga“ die Rede. In der mündlichen Verhandlung hat der Bevollmächtigte der Markeninhaberin eine klangliche Nähe der einander gegenüberstehenden Zeichen eingeräumt.

Die Marken stimmen hinsichtlich der ersten vier von fünf Buchstaben „Mang“, dem Sprachklang, der Silbenzahl und dem Sprachrhythmus überein. Sie unterscheiden sich lediglich in ihren jeweiligen letzten Buchstaben, einem „a“ in dem angegriffenen Zeichen und einem „O“ in der Widerspruchsmarke, wobei diese beiden

dunklen Vokale klangverwandt sind. Der Sprachrhythmus ruft durch die Gemeinsamkeiten der ersten vier Buchstaben und die übereinstimmende Silbengliederung derart starke Übereinstimmungen hervor, dass der Verbraucher die Marken beim Hören als ähnlich wahrnimmt. Den Unterschied in den klangverwandten letzten Buchstaben kann der Verbraucher insbesondere bei flüchtigen Kontakten oder bei telefonischer Übermittlung ohne Weiteres überhören. Da Marken dem Verbraucher regelmäßig nicht gleichzeitig begegnen und er sie aus einer undeutlichen Erinnerung nach ihrem Klang beurteilt, sind klangliche Verwechslungen hier zu besorgen.

Dem steht der unterschiedliche Sinngehalt der Marken nicht entgegen. Ein Ausschluss der Verwechslungsgefahr infolge des erkennbaren Sinngehalts einer Marke kommt allenfalls in Betracht, wenn die einander gegenüberstehenden Marken keine allzu große klangliche Ähnlichkeit aufweisen, aber zumindest eine davon einen deutlichen Sinngehalt hat. Angesichts der hier vorliegenden klanglichen Ähnlichkeit führen selbst unterschiedliche Sinngehalte der Vergleichsmarken nicht zu einer Reduzierung der Verwechslungsgefahr, da diese Unterschiede hier überhört werden können.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass, zumal das Deutsche Patent- und Markenamt die Verwechslungsgefahr unterschiedlich beurteilt hat, die Ähnlichkeit also nicht als auf der Hand liegend angesehen werden kann.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine

Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Me