



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 150/05

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
8. August 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 12 797

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. August 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die am 16. Juli 2004 veröffentlichte Eintragung der am 9. März 2004 angemeldeten, für „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel; Säcke (soweit in Klasse 22 enthalten); Polsterfüllstoffe (außer Kautschuk oder Kunststoffe); rohe Gespinnstfasern; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ geschützten Marke Nr. 304 12 797

Black Scorpion

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 16. April 1998 angemeldeten und seit 16. Mai 2002 für „Netze; Bettdecken, Bettwäsche, Tischwäsche, weiße und farbige Haushaltswäsche, Badelaken, Handtücher, Strickwaren, Netzgewebe (Webstoffe); Mäntel, Morgenmäntel, Bademäntel, Hauskittel, Blusen, Schlüpfer, Schals, Unterhosen, Hemden, T-Shirts, Nachthemden, Babywäsche (Garnitur von Kleidungs-

stücken), Windjacken, Kombinationen, Mieder, Schultertücher, Halsbinden, Joppen (weite Tuchjacken), Schärpen, Petticoats, Hüftgürtel, Röcke, Trenchcoats, Regenmäntel, Pullover, Kimonos, Bettjäckchen, Tücher, Kopf- und Halstücher aus Wolle, Pelzmäntel, Schlafanzüge, Konfektionsbekleidung, Büstenhalter, Badeanzüge, Konfektionsbekleidung für Damen, Herren und Kinder, Wäsche, Miederwaren, Kleider, Hüte, Kragen und Manschetten (Bekleidung); Strümpfe und Socken; Strickwaren, Trikotbekleidung; Haarnetze“ eingetragenen Marke Nr. EU 778 217

ESCORPION.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 4. Juli 2005 den Widerspruch mit der Begründung zurückgewiesen, die angegriffene Marke halte selbst im Bereich der identisch beanspruchten Waren den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke, deren Kennzeichnungskraft nicht erhöht sei, ein. Die jüngere Marke werde dabei nicht allein von dem Bestandteil „Scorpion“ geprägt, weil sie als Gesamtbegriff erscheine, so dass die Eignung des Bestandteil „Black“ als Farbangabe für die geschützten Waren zurücktrete. In ihrer jeweiligen Gesamtheit unterschieden sich die beiden Marken somit deutlich. Auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr seien Anhaltspunkte nicht erkennbar.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben. Die Kennzeichnungskraft ihrer Marke sei deutlich erhöht, was sie aus der geringen Anzahl an Drittmarken, ihrer Internet-Präsenz und ihrem Auftreten auf internationalen Fachmessen herleite. Die jeweils geschützten Waren seien einander eng ähnlich. Der Bestandteil „Scorpion“ in der angegriffenen Marke besitze eine selbständig kennzeichnende Stellung, während der weitere Begriff „Black“ lediglich einen warenbeschreibenden Sinngehalt aufweise. Wegen der Ähnlichkeit von „Scorpion“ und „Escorpion“ bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, die sich auch daraus ergebe, dass der Verkehr

daran gewöhnt sei, den Begriff „Escorpion“, welchen sie auch in weiteren Gemeinschaftsmarken als Stammbestandteil verwende, nur der Widersprechenden zuzuordnen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin hat in der mündlichen Verhandlung, an welcher sie, wie zuvor angekündigt, nicht teilgenommen hat, keinen Antrag gestellt. Schriftlich hatte sie zuvor beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen,

und diesen Antrag damit begründet, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken ein ausreichender klanglicher und begrifflicher Unterschied bestehe.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

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 die Markenähnlichkeit trotz teils identischer, teils hochgradig ähnlicher Waren unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu gering, um eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

1. Hinsichtlich „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke besteht Warenidentität zu den einzeln aufgeführten entsprechenden Waren der Widerspruchsmarke. „Schuhwaren“ im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke sind zu den Bekleidungsstücken im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zumindest in einem mittleren Grad ähnlich (vgl. 27 W (pat) 246/00 - BLUE BROTHERS, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM). Zu den weiter für die jüngere Marke geschützten Waren der Klasse 18 bestehen, wenn überhaupt, nur geringfügige Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. Für eine Steigerung sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich; insbesondere ist der Vortrag der Widersprechenden hierzu völlig ungeeignet.

3. Trotz teilweiser Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke weisen die gegenüberstehenden Marken in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht zu geringe Berührungspunkte auf, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

a) In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht unterscheiden sie sich schon erheblich durch den Zusatz „Black“ in der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Darüber hinaus liegt ein erheblicher

Unterschied schon in dem vorangestellten Vokal „E“ in der Widerspruchsmarke, der optisch und akustisch nicht außer Betracht bleiben wird.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden wird die jüngeren Marke auch nicht allein durch den Bestandteil „Scorpion“ geprägt. Soweit die Widersprechende meint, das vorangestellte Farbadjektiv „Black“ komme als Hinweis auf die Farbe der gekennzeichneten Waren in Betracht, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Der Begriff „Black“ bezieht sich nämlich bereits sprachlich erkennbar nicht auf die Waren, sondern auf das nachfolgende Substantiv „Scorpion“, mit dem er einen für den Verkehr auf der Hand liegenden Gesamtbegriff bildet; in seiner ohne Weiteres verstandenen Bedeutung „schwarzer Skorpion“ - hierunter ist der Kaiserskorpion (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserskorpion>) oder der Thaiskorpion, auch Schwarzer Asienskorpion genannt (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Thaiskorpion>), zu verstehen - liegt es für den Verkehr selbst bei schwarzgefärbten Waren gänzlich fern, den Begriff „Black“ aus der Gesamtbezeichnung herauszulösen und in einem allein warenbeschreibenden Sinn aufzufassen.

b) Auch in begrifflicher Hinsicht liegen Ähnlichkeiten nicht vor.

Dabei ist schon zweifelhaft, ob nicht nur unmaßgebliche Teile des Verkehrs - zu dem wegen der Art der beanspruchten Waren alle inländischen Verbraucher gehören - den aus dem Spanischen stammenden Begriff „escorpion“ für „Skorpion“ (vgl. <http://www.dicdata.de/> unter „escorpion“) überhaupt verstehen; denn Kenntnisse der spanischen Sprache sind erfahrungsgemäß nur bei sehr geringen Teilen des inländischen Verkehrs vorhanden, weil diese Sprache nur gelegentlich an deutschen Schulen gelehrt wird und sie auf den hier in Rede stehenden Warengeländen nicht üblich ist. Selbst diejenigen Teile des Verkehrs, welche etwa infolge von Urlaubsaufenthalten in Spanisch sprechenden Ländern mit einigen Begriffen dieser Sprache in Berührung gekommen sind, werden die Bedeutung der Widerspruchsmarke kaum erkennen, weil Skorpione bei solchen Urlaubsaufenthalten in der Regel keine Rolle spielen und dem Verbraucher daher der entsprechende

spanische Begriff nicht begegnet. Der größte Teil der Verbraucher wird die Widerspruchsmarke vielmehr als Fantasiebegriff ansehen und schon aus diesem Grund mit der angegriffenen Marke nicht begrifflich verwechseln.

Aber auch diejenigen Teile des Verkehrs, welche den Bedeutungsgehalt der Widerspruchsmarke erkennen, werden keine Mühe haben, diese von der angegriffenen Marke zu unterscheiden. Denn gerade weil es sich bei der mit der angegriffenen Marke bezeichneten Tierart für diese Teile des Verkehrs erkennbar um eine Unterkategorie der mit der Widerspruchsmarke bezeichneten allgemeinen Tiergattung handelt, werden sie beide Bezeichnungen nicht füreinander halten, weil das semantische Verhältnis beider Kennzeichnungen im Sinne von Ober- und Unterbegriff unmittelbar verstanden wird und damit beide Begriffe auseinander gehalten werden.

c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden scheidet auch eine assoziative Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG aus. Es bestehen nämlich keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, einem übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, weil er ihn als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24). Denn auch wenn die Widersprechende, wie von ihr dargelegt, über eine Reihe von Marken verfügt, welche den Bestandteil „escorpion“ aufweisen, scheidet ein gedankliches Inverbindungbringen mit der angegriffenen Marke aus, weil diese anders als die Zeichenserie der Widersprechenden gebildet ist und der Verkehr zudem in den Zeichenbestandteilen „escorpion“ und „scorpion“ ungeachtet der Erkennbarkeit des jeweiligen Begriffsinhalts schon deshalb keinen Stammbestandteil erkennt, weil sie jeweils unterschiedlichen Sprachen entstammen, so dass der Gedanke,

es handele sich hierbei um den Stammbestandteil mehrerer Marken, welche einem einzigen Unternehmen gehören, für ihn fern liegt.

B. Dem Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, war nicht nachzukommen, da Gründe für eine Kostenauferlegung, die nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur in besonders gelagerten Fällen aus Billigkeit in Betracht kommt (vgl. hierzu Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 71 Rn. 11 ff.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 71 Rn. 11 ff.), weder dargetan noch anderweitig ersichtlich sind; es hat daher bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zu verbleiben, dass die Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst tragen.

gez.

Unterschriften