

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 86/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 61 346

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. September 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

BPatG 152

6.70

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. Januar 2000 in der Hauptsache aufgehoben.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 396 16 527 wird die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für die Waren

"Bekleidungsstücke, Gürtel für Bekleidungs Zwecke, Hosen-träger, Handschuhe, Kopfbedeckungen, Partyhüte; Schuh-waren".

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 397 61 346 die Marke

siehe Abb. 1 am Ende

als Kennzeichnung unter anderem für die Waren

"Bekleidungsstücke, Gürtel für Bekleidungszwecke, Hosenträger, Handschuhe, Kopfbedeckungen, Partyhüte; Schuhwaren".

Gegen diese Waren hat die Inhaberin der rangälteren Marke 396 16 527

Rotation

die unter anderem für die Waren

"Gürtel aus Leder, 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; Kopfbedeckungen, Krawatten, Hausschuhe, Schuhwaren"

eingetragen ist, Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt auf die im Tenor angeführten Waren.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar seien die sich gegenüber stehenden Marken für die Kennzeichnung teilweise identischer oder doch ähnlicher Waren bestimmt, der erforderliche Markenabstand werde von der Widerspruchsmarke aber eingehalten. Eine Verwechslungsgefahr käme nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke auf den Wortbestandteil "Rotation" verkürzt werde. Davon sei aber nicht auszugehen, denn der Begriff "Club" sei dann, wenn ihm ein weiteres Substantiv nachgestellt werde, nur ein Bestimmungswort im Sinne dessen, daß das nachfolgende Wort den Namen des Clubs wiedergebe. Die Bezeichnung "Club Rotation" sei ein einheitlicher Gesamtbegriff; dem Bestandteil "Rotation" komme eine kollisionsbegründende Wirkung nicht zu. In der Gesamtheit aber seien die Marken nicht verwechselbar.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Nach ihrer Ansicht sei bei den Waren von Identität oder doch zumindest hochgradiger Warenähnlichkeit auszugehen. Bei Anwendung des erforderlichen strengen Maßstabs reiche die hochgradige Ähnlichkeit der Marken in ihrem Gesamteindruck für die Verneinung einer Verwechslungsgefahr nicht aus. Die jüngere Marke werde durch den Bestandteil "Rotation" geprägt, denn dem Begriff "Club" komme eine Kennzeichnungskraft nicht zu. In der Bekleidungsbranche gebe es die Clubjacke und das Clubabzeichen sowie eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil "Club", so daß der Verkehr verstärkt auf den weiteren Bestandteil "Rotation" achten werde. Dies aber sei identisch mit der älteren Marke.

Die Widersprechende beantragt,

der Beschwerde stattzugeben und die jüngere Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der unterschiedlichen Schriftart und -größe sei der Bestandteil "Club" hervorgehoben, so daß ihm neben den weiteren Bestandteilen - zu denen auch der Kreis mit der gezackten Umrandung gehöre - zumindest gleiches Gewicht wie dem Zeichenelement "Rotation" zukomme. Textilien würden im zunehmenden Maß auf Sicht gekauft, so daß typografische Unterschiede von Gewicht seien. Auch handle es sich bei "Club Rotation" um einen Gesamtbegriff im Sinne eines "rotierenden Clubs" mit jeweils wechselnden Örtlichkeiten. Seit Oktober 1996 werde von der Markeninhaberin eine wöchentliche Musiksending unter diesem Namen ausgestrahlt und es würden darunter auch Tonträger veröffentlicht. Dem Verkehr sei die Marke daher bekannt.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Parteien sowie auf den patentamtlichen Beschluß Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Zwischen den Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen ist.

Die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren sind mit den Waren der Widerspruchsmarke teilweise identisch, teilweise im hohen Grad warenähnlich. Die beanspruchten "Bekleidungsstücke und Gürtel für Bekleidungs Zwecke" werden von den "Ober- und Unterbekleidungsstücken sowie Ledergürteln" der Widersprechenden erfaßt. Hosenträger sind den Oberbekleidungsstücken zuzurechnen. Dies gilt ebenfalls für Handschuhe, die zumindest eine große Warennähe zur Damenoberbekleidung besitzen. Warenidentität ist gegeben bei den beanspruchten Kopfbedeckungen, den Partyhüten und den Schuhwaren. Der aufgrund dieser Warensituation notwendige deutliche Markenabstand wird auch durch den der Widerspruchsmarke aufgrund ihrer Kennzeichnungskraft zustehenden Schutzzumfang nicht verändert. Der Begriff "Rotation" (lat.: kreisförmige Umdrehung) als durchaus geläufiges Wort in der Bedeutung von "Drehung" oder "Drehbewegung" ist für Waren der Klasse 25 ohne beschreibenden Anklang, so daß er geeignet ist, damit gekennzeichnete Waren ausreichend deutlich von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Hinzu kommt, daß im Markenregister für die Klasse 25 derzeit lediglich zwei weitere Marken vermerkt sind, die den Markenbestandteil "Rotation" führen, nämlich die Marke "Onizuka Rotation" und "Rotation".

Bei der Prüfung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr, bei der auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Zeichen abzustellen ist, kann eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden. Bei der jüngeren Marke

handelt es sich um eine Wort-Bild-Kombination, bei der der Bildbestandteil als Andeutung einer Sonne derart geläufig und untergeordnet ist, daß er bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht ins Gewicht fällt. Marken wirken klanglich, bildlich und nach ihrem Sinngehalt, eine beachtliche Übereinstimmung in nur einem dieser Punkte reicht regelmäßig aus, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Auch auf dem Bekleidungssektor sind im Prinzip alle Möglichkeiten der Verwechslungsgefahr zu überprüfen. Auch wenn nämlich Bekleidung häufig auf Sicht gekauft wird, so gibt es doch zB im Vertrieb, beim Verbrauchergespräch und bei der Kundenberatung noch vielfach Gelegenheiten, bei denen eine Marke mündlich benannt wird (vgl BGH, MarkenR 1999, 57 - Lions). Ein Außerachtlassen der Klangwirkung einer Marke auf dem Modesektor würde deren Schutzzumfang deshalb zu Unrecht einschränken. Bei Berücksichtigung des gesamten Wortbestandteils "Club Rotation" wären zwar Verwechslungen mit der älteren Marke nicht zu besorgen. Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks einer Marke ist aber auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (vgl EuGH MarkenR 1999, 236 - Lloyd; BGH MarkenR 2000, 140 ATTACHÉ/TISSERAND), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann. Bei den hier maßgebenden Waren sind auch niedrig- bis mittelpreisige Artikel mit umfaßt, die in aller Regel weder besonders sorgfältig noch besonders nachlässig ausgewählt werden. Zu berücksichtigen ist auch, daß der Durchschnittsverbraucher selten die Möglichkeit hat, verschiedene Marken unmittelbar nebeneinander zu sehen, so daß er sich regelmäßig auf das unvollkommene Bild in seinem Gedächtnis verläßt (vgl EuGH, aaO - Lloyd). Besteht eine Marke - wie hier - aus mehreren Bestandteilen, so kann der Gesamteindruck dann durch einen dieser Bestandteile ausnahmsweise geprägt werden, wenn dieser selbständig kennzeichnend hervortritt und der andere Markenbestandteil zB wegen seiner Kennzeichnungsschwäche an Bedeutung verliert und in den Hinterrund tritt (BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Dabei reicht die bloße Mitprägung des Gesamteindrucks durch einen Bestandteil ebensowenig für die Annahme aus, der Verkehr vernachlässige weitere Zeichenbestandteile, wie die Feststellung, der Gesamteindruck eines Zeichens werde von

einem Bestandteil nur wesentlich mitbestimmt (vgl BGH aaO, - RAUSCH/ELFI RAUCH, MarkenR 1999, 297 - HONKA). Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß die jüngere Marke durch den Bestandteil "Rotation" geprägt wird. Ein Club ist eine auf einer freiwilligen Mitgliedschaft basierende Gemeinschaft, die der Förderung gemeinsamer Interessen dient, (zB L..., R...), oder die die Gestaltung von Freizeitaktivitäten zum Inhalt hat (zB S..., A..., F...). Oft etablieren sich Clubs als eine auf Exklusivität bedachte Gruppe, deren Mitglieder aus der selben sozialen Schicht kommen und die die selben gesellschaftlichen und sportlichen Interessen haben. Die Bekleidungsindustrie hat sich den Bedeutungsinhalt dieses Begriffs zunutze gemacht und kennzeichnet ihre Produkte mit diesem Wort, zB um den Käufern derartiger Ware das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gehobenen gesellschaftlichen Gruppierung zu vermitteln. Demzufolge sind im Markenregister für die Warenklasse 25 ... Marken verzeichnet, die den Bestandteil "Club" in ihrer Kennzeichnung führen. Zwar ist über die Benutzung der jeweiligen Marken nichts bekannt, bei Durchsicht der Marken ergibt sich jedoch, daß es sich bei den Markeninhabern mehrfach um große Bekleidungsunternehmen handelt (zB T..., O... für O... GmbH & Co, C... für G..., C1... für P..., C2..., ebenfalls P..., C3..., K... GmbH), von denen nicht ohne weiteres erwartet werden kann, daß sie die Marken der Gefahr eines Verfalls aussetzen. Zumindest aber zeigen die vielfachen Eintragungen, daß es sich bei dem Markenbestandteil "Club" in der Warenklasse 25 um eine sehr beliebte und deshalb häufig verwendete Kennzeichnung handelt. Ein derartiger beschreibender und markenrechtlich verbrauchter Bestandteil aber wird vom Verkehr beim Betrachten der Marke und beim Erinnern an die Marke in den Hintergrund treten; der Gesamteindruck der Marke wird vielmehr durch den anderen

kennzeichnungskräftigen Bestandteil "Rotation" dominiert, denn erst dadurch erhält die Marke ihre eigentliche Individualisierungsfunktion.

Beide Marken sind insoweit identisch, so daß die Verwechslungsgefahr bei den angegriffenen Waren zu bejahen ist.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin entfällt die Verwechslungsgefahr auch nicht deshalb, weil es sich - nach ihrer Behauptung - bei der jüngeren Marke um einen bekannten Begriff für eine Musiksendung und Tonträger handelt. Zum einen spielt die Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke im Widerspruchsverfahren keine Rolle, zum anderen ist nicht dargetan, daß und in welchem Umfang der Begriff "Club Rotation" auch auf dem Bekleidungssektor zu einem derart feststehenden und geläufigen Gesamtbegriff geworden ist, daß schon deshalb die kollisionsbegründende Stellung eines der Bestandteile verneint werden müßte.

Die Beschwerde hat deshalb Erfolg.

Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Mü/Hu

Abb. 1

