



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 49/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
25. Juni 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 09 554

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie des Richters Kraft und der Richterin Eder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die seit dem Jahr 1996 u.a. für die Waren

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen"

eingetragene Marke 39609554

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben aus der Marke 1106784

MEY

die seit 1987 für "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" geschützt ist.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zunächst die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben, von der er mit Schriftsatz vom 5. Februar 1999 erklärt hat, sie werde nicht aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zunächst wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen, auf die Erinnerung der Widersprechenden die jüngere Marke jedoch teilweise hinsichtlich der oben aufgeführten Waren gelöscht. Die teilweise Löschung ist damit begründet, daß die beiderseitigen Waren der Klasse 25 ohne weiteres ähnlich seien. Ferner sei davon auszugehen, daß sich die angegriffene Marke dem unbefangenen Betrachter als "my" und nicht etwa als "m" mit einem "Ellipsenausschnitt mit Haken" darstelle, zumal das englische Grundwort "my" praktisch jedermann bekannt sei. Damit stünden sich die Kennzeichnungen "my" (gesprochen wie "mai") und "MEY" gegenüber, die klanglich übereinstimmten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der jüngeren Marke. Er erhebt erneut die Einrede der Nichtbenutzung. Soweit die Widersprechende Benutzungsunterlagen eingereicht habe, belegten diese allenfalls eine Verwendung der Widerspruchsmarke für "Damenunterwäsche, nämlich Trägerhemdchen". Diese Waren unterschieden sich u.a. aufgrund ihrer speziellen stofflichen Beschaffenheit und Verwendungszwecke erheblich von "normaler (Ober-)Bekleidung". Die übrigen von der Markenstelle gelöschten "Schuhwaren und Kopfbedeckungen" seien den Erzeugnissen der Widerspruchsmarke von vornherein nicht ähnlich.

Angesichts des erheblichen Abstands, der zwischen den beiderseitigen Waren bestehe, sei eine klangliche Verwechslungsgefahr zu verneinen: Selbst wenn der angesprochene Verkehr die jüngere Marke als englisches Grundwort "my" interpretiere und sie dementsprechend ausspreche, sei zu berücksichtigen, daß die behauptete Benutzung der Widerspruchsmarke ausschließlich in Bildform erfolge. Eine akustische Benutzung etwa durch Radio- oder Fernsehwerbung habe die Widersprechende nicht dargelegt. Zudem stünden die beiderseitigen Sinngehalte -

Nachname "MEY"/Possessivpronomen "mein" - einer Verwechslungsgefahr entgegen.

Demgemäß stellt der Markeninhaber den Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit der Erinnerung stattgegeben wurde. Hilfsweise begehrt er die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses unter Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke“ auf „Bekleidungsstücke, nämlich Oberbekleidung“.

Die Widersprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die beiderseitigen Waren auch dann noch für ähnlich iSd des Markengesetzes, soweit der Markeninhaber das Warenverzeichnis seiner Marke Hilfsweise auf "Bekleidungsstücke, nämlich Oberbekleidung" beschränkt. Wie eine Brigitte-Kommunikationsanalyse 2002 und eine GfK-Studie 2000 belegten, verfüge die Widerspruchsmarke über eine starke Kennzeichnungskraft. Angesichts dieser Sachlage seien die sich gegenüberstehenden Marken klanglich verwechselbar.

II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als unbegründet. Zwischen der Marke 39609554 und der älteren Kennzeichnung 1106784 besteht in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen iS des § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die von dem Inhaber der angegriffenen Marke erneut erhobene Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke wird trotz seiner Erklärung im Schriftsatz vom 5. Februar 1999, die Einrede mangelnder Benutzung nicht mehr aufrecht zu erhalten, zu seinen Gunsten als zulässig behandelt (vgl. dazu Ströbele/Hacker,

MarkenG, 7. Aufl., § 43 RdNr. 49). Die erneut erhobene Einrede greift aber nicht durch:

Die von der Widersprechenden mit Schriftsatz vom 10. April 2003 eingereichten Unterlagen wie die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn H..., sowie beigefügte Benutzungsbeispiele machen eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor dieser Entscheidung (1998 bis 2003) jedenfalls für "Damenunterwäsche, nämlich Trägerhemdchen" glaubhaft. Diese Waren, deren Benutzung vom Inhaber der angegriffenen Marke offensichtlich nicht ernsthaft bestritten wird, fallen unter die eingetragenen Waren "gestrickte und gewirkte Leibwäsche" (vgl. dazu Ströbele/Hacker aaO, § 26 RdNr. 196 ff.).

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Insbesondere kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon).

Zu den Faktoren, die das Verhältnis der Waren kennzeichnen, zählen vor allem ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte. Entscheidend für die Beurteilung ist, ob der Verkehr erwarten kann, daß die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben werden.

Im vorliegenden Fall handelt es sich jeweils um Waren der Klasse 25. Der Begriff „Leibwäsche“ wird von dem in der jüngeren Marke enthaltenen Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ mitumfasst, so dass insoweit eine Warenidentität besteht. Aber

auch wenn man, wie vom Markeninhaber hilfsweise begehrt, den eingeschränkten Oberbegriff „Oberbekleidung“ zugrundelegt, weisen die Vergleichswaren aufgrund ihrer stofflichen Beschaffenheit, ihres Verwendungszwecks, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte sowie ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft aus Textilfirmen so enge Berührungspunkte auf, daß entgegen der vom Markeninhaber vertretenen Auffassung zumindest von einer sehr engen Ähnlichkeit, uU aber auch hier – je nach „modischer“ Trageweise bestimmter Unterwäscheprodukte - von einer Identität dieser Waren auszugehen ist. Die genannten Kriterien treffen in gemindertem Umfang auch auf die von dem Markeninhaber beanspruchten "Kopfbedeckungen" zu, so daß auch diese Waren der "Leibwäsche" der Widerspruchsmarke als ähnlich einzustufen sind.

Auch "Schuhwaren" haben mit Bekleidung, wozu "Leibwäsche" zu zählen ist, gemeinsame Berührungspunkte, welche noch die Annahme einer Ähnlichkeit rechtfertigen. Der Bundesgerichtshof hat zwar in der "JOHN LOBB"-Entscheidung vom 16. Juli 1998 (GRUR 1999, 164, 166) festgestellt, daß eine Ähnlichkeit zwischen Schuhwaren und Bekleidung nicht allein darauf gestützt werden kann, daß ihr Angebot vereinzelt, vor allem bei Anbietern hochpreisiger Erzeugnisse, im Verkaufsgeschäft in engem räumlichen Zusammenhang erfolgt. Die tatsächlichen Verhältnisse haben sich seit dieser Entscheidung jedoch seitdem insofern wesentlich geändert, als zahlreiche Hersteller von Markenbekleidung einschließlich Unterwäsche (z.B. u.a. Hugo Boss, Peter Hahn, Wrangler, LEVIS, HIS, Esprit, Marco Polo, Betty Barclay) dazu übergegangen sind, unter ihren eingeführten Marken auch Schuhe zu vertreiben (vgl. hierzu auch LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456, 458). Diese Waren werden auch vielfach in Modegeschäften unmittelbar nebeneinander angeboten. Angesichts dieser dem Verkehr zumeist bekannten Marken- und Vertriebspolitik der Modehersteller liegt für ihn ohne weiteres die Annahme nahe, daß Schuhwaren, die unter der (vermeintlich) gleichen Marke angeboten werden wie Bekleidungsstücke, aus derselben betrieblichen Ursprungsstätte oder jedenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "MEY" ist nach den eingereichten Benutzungsunterlagen, die erhebliche Umsatzzahlen belegen, zumindest durchschnittlich.

In Anbetracht der Identität, aber auch eines geringeren Grads der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sowie der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke muß in Wechselbeziehung dazu ein deutlicher bis weniger großer Markenabstand eingehalten werden (vgl. EuGH aaO - Sabel/Puma; BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHÉ/TISSERAND m.w.N.) . Bereits bei nur Anlegen eines weniger strengen Maßstabs hält auch der Senat den Abstand der Marken nicht für ausreichend, um die Gefahr klanglicher Verwechslungen auszuschließen. Zunächst bestehen keine durchgreifenden Zweifel, daß der angesprochene breite inländische Verkehr die jüngere Marke trotz des grafisch verfremdeten Endbuchstabens überwiegend als "my" deuten wird, weil dieses Wort zum geläufigen Grundwortschatz der gängigsten Fremdsprache Englisch gehört und auch sein bekannter Sinngelalt "mein" auf dem hier in Rede stehenden Warengelbiet diese Deutung nahelegt. Da dem deutschen Verkehr auch die Aussprache des englischen Wortes "my" (= "mai") geläufig ist, stimmen die Marken klanglich überein ("mai" = "MEY"). Der Einwand des Markeninhabers, eine klangliche Verwechslungsgelahr sei zu verneinen, weil die Widersprechende eine akustische Benutzung ihrer Marke etwa durch Radiowerbung nicht dargelegt habe, greift nicht durch, denn auch dem "Kauf auf Sicht" gehen häufig mündliche Nachfragen, Empfehlungen und telefonische Bestellungen sowie auch Gespräche unter Verbrauchern voraus, bei denen klangliche Verwechslungen von Marken stattfinden können (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 - Lions). Angesichts der hier bestehenden klanglichen Identität vermögen auch die von dem Markeninhaber angeführten beiderseitigen Sinngelalte (Nachname/Possessivpronomen) die klangliche Verwechslungsgelahr nicht auszuschließen (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 9 RdNr. 229).

Mithin besteht zwischen beiden Marken eine erhebliche Verwechslungsgefahr, so daß die Beschwerde des Markeninhabers erfolglos bleiben mußte.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG bestand kein Anlaß.

Albert

Richterin Eder
kann wegen Urlaubs nicht
unterschreiben

Kraft

Albert

Na

Abb. 1

