



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 43/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 90 303

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß des Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. November 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 397 25 825 für die Ware „Bekleidungsstücke“ zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 25 825 wird die teilweise Löschung der Marke 300 90 303 für die Ware „Bekleidungsstücke“ angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Public Nation

ist unter der Nummer 300 90 303 u.a. für die Waren

„Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,
Haarwässer, Zahnputzmittel, Bekleidungsstücke“

in das Register eingetragen worden.

In dem genannten Umfang ist gegen die Eintragung – zuletzt noch – Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 397 25 825

PUBLIC

deren Warenverzeichnis lautet:

„Bekleidungsstücke; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Parfümerien und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Brillen“.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen oder ähnlichen Waren begegnen. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck so deutlich voneinander, daß Verwechslungen nicht zu besorgen seien. Insbesondere werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht von dem mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „Public“ geprägt. Die beiden Bestandteile der Marke „Public Nation“ seien vielmehr als adjektivisches Bestimmungswort und als Bezugswort miteinander verknüpft und ergäben einen eigenständigen und ohne weiteres verständlichen Gesamtbegriff im Sinne von „öffentliche Nation“. Dem Bestandteil „Public“ komme insoweit keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung liegt der angegriffenen Marke schon kein einheitlicher Gesamtbegriff zugrunde, weil es an der hierfür erforderlichen inneren begrifflichen Verbindung der beiden Markenbestandteile „Public“ und „Nation“ fehle. Der Verkehr werde die angegriffene Marke daher auf das Wort „Public“ verkürzen. Im übrigen verweist sie darauf, daß unter der Widerspruchsmarke seit 1988 Millionen von Damenoberbekleidungsstücken über etwa 800 Einzelhändler in ganz Deutschland vertrieben worden seien. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei daher gestärkt. Darüber hinaus handle es sich bei dem Wort „Public“ um das Firmenschlagwort der Widersprechenden, so daß auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 300 90 303 für die Waren „Seifen, Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, Bekleidungsstücke“ anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluß. Die Marke „Public Nation“ trete dem Verkehr als geschlossener Gesamtbegriff entgegen. Es sei nicht zulässig, allein das Wort „Public“ herauszugreifen und der Widerspruchsmarke gegenüberzustellen. Denn bei der Beurteilung, ob der Gesamteindruck einer aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marke durch einen dieser Bestandteile geprägt werde, sei allein auf die Gestaltung dieser Marke anzustellen. Die Vergleichsmarke habe hierauf keinen Einfluß. Daher komme es auch nicht auf den Vortrag

der Widersprechenden zum Umfang der Benutzung ihrer Marke an. Im übrigen halte sich dieser im Rahmen des Branchenüblichen. Auf eine besondere Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke lasse sich insoweit nicht schließen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig. In der Sache erweist sie sich als teilweise begründet. Soweit sich die Vergleichsmarken auf dem Gebiet der Bekleidungsstücke begegnen können, hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.).

Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken sowohl auf dem Gebiet der Bekleidungsstücke als auch im Bereich der Parfümerien und der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege auf identischen Waren begegnen. Die übrigen von

der Widersprechenden angegriffenen Waren der jüngeren Marke (Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel) liegen im engsten Ähnlichkeitsbereich der Waren, für welche die Widerspruchsmarke registriert ist.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Anhaltspunkte für eine originäre Kennzeichnungsschwäche – etwa infolge deutlicher beschreibender Anklänge – bestehen nicht. Auch eine nachträgliche Schwächung durch Drittzeichen kann nicht festgestellt werden. Der Inhaber der angegriffenen Marke und die Markenstelle haben zwar einige Marken mit Schutz für die Klasse 25 aufgezeigt, die den Wortbestandteil „public“ enthalten. Die Anzahl dieser Marken ist jedoch gering. Über deren Benutzung ist weder etwas vorgetragen noch anderweitig bekannt. Von einer relevanten Schwächung der Widerspruchsmarke kann bei dieser Sachlage nicht ausgegangen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 312 ff.).

Nach dem (insoweit) unbestrittenen und im übrigen durch eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 13. August 2003 belegten Vortrag der Widersprechenden wird die Widerspruchsmarke seit geraumer Zeit in nicht unerheblichem Umfang auf dem Gebiet der Damenoberbekleidung eingesetzt. Demnach sind seit 1988 unter der Widerspruchsmarke 25 Millionen Bekleidungsstücke abgesetzt worden, davon 80%, also ca. 20 Millionen Stück, auf dem deutschen Markt. Die Waren wurden über 800 Einzelhändler im gesamten Bundesgebiet vertrieben, darunter auch von größeren Bekleidungshäusern wie Peek & Cloppenburg, Breuninger, Sinn-Leffers, Appelrath + Cüpper, Boecker und Hettlage. Darüber hinaus betreibt die Widersprechende vier eigene „Public“-Stores und tritt auch auf einschlägigen Fachmessen auf.

Die genannten Umstände dürften zwar nicht hinreichen, um der Widerspruchsmarke den Status einer bekannten Marke zuzuerkennen. Andererseits ist ihre Kennzeichnungskraft aber deutlich höher anzusetzen als im Falle einer von Hause aus zwar ebenfalls im durchschnittlichen Rahmen liegenden, jedoch unbenutzten

oder doch erst seit kurzer Zeit oder nur in geringem Umfang benutzten Marke (vgl. BPatG GRUR 1997, 840, 842 „Lindora/Linola“). Denn der Begriff der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft bezeichnet nicht eine scharfe Trennlinie, auf der gleichermaßen alle Marken anzusiedeln wären, für die sich weder eine besondere Kennzeichnungsschwäche noch eine erhöhte Kennzeichnungskraft im Sinne einer bekannten Marke feststellen läßt, sondern – als Regelfall – einen verhältnismäßig großen Bereich, innerhalb dessen Differenzierungen möglich und im Sinne einer sachgerechten Entscheidung des Einzelfalls notwendig sind (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 289 m.w.N.). Die Widerspruchsmarke ist auf dem Sektor der Damenoberbekleidung ersichtlich gut etabliert, so daß es gerechtfertigt ist, von einer gestärkten Kennzeichnungskraft im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen.

Auf den übrigen vorliegend im Streit stehenden Warengewerkschaften wird die Widerspruchsmarke dagegen derzeit offenbar nicht eingesetzt. Ihre Kennzeichnungskraft ist daher insoweit entsprechend niedriger einzustufen.

Der Widerspruchsmarke ist daher im Bereich der Klasse 25 ein deutlich größerer Schutzzumfang zuzubilligen als im Bereich der Parfümerien und Körperpflegeprodukte. Soweit die angegriffene Marke Schutz für „Bekleidungsstücke“ beansprucht, wird sie den insoweit erhöhten Anforderungen an den Markenabstand nicht gerecht.

Die angegriffene Marke „Public Nation“ stimmt mit der Widerspruchsmarke „PUBLIC“ in einem von zwei Bestandteilen identisch überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr nur bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. zu dieser sog. „Prägetheorie“ Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 371 ff.). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich zwar *grundsätzlich* allein anhand der

betreffenden Marke selbst, d.h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“; GRUR 2000, 895, 896 „EWING“; GRUR 2002, 342, 343 „ASTRA/ESTRA-PUREN“). Nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt dieser Grundsatz jedoch eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, daß dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; vgl. auch BGH GRUR 1996, 198, 199 „Springende Raubkatze“, wo diese Möglichkeit bereits angedeutet worden ist, sowie Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 385).

Die Gefahr, daß der Verkehr in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, wird allerdings geringer sein, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 402 ff.).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt somit in Fällen der vorliegenden Art von mehreren – gegenläufigen – Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, daß es auch in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefaßt wird, also eine kollisionsbegründend-prägende Stellung im jüngeren Gesamtzeichen einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, soweit es um die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Bekleidungsstücke“ geht. Die Widerspruchsmarke „PUBLIC“ ist auf diesem Warengbiet, wie ausgeführt, seit Jahren gut im Markt etabliert. Ihre Kennzeichnungskraft ist entsprechend gestärkt. Umgekehrt sind die kollisionshemmenden Elemente in der angegriffenen Marke „Public Nation“ nicht stark ausgeprägt. Von einem echten geschlossenen Gesamtbegriff kann insoweit nicht gesprochen werden. Die Bestandteile „Public“ und „Nation“ sind zwar grammatikalisch-formal als Adjektiv und Substantiv aufeinander bezogen. Der Begriff „öffentliche Nation“ vermittelt aber keinen verständlichen Sinngehalt. Inhaltlich stehen die Wörter „Public“ und „Nation“ somit eher unverbunden nebeneinander. Bei dieser Sachlage kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr in dem Bestandteil „Public“ der angegriffenen Marke „Public Nation“ einen Hinweis auf die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm diese Bezeichnung auf Waren begegnet, für welche die Marke „PUBLIC“ bereits seit längerem in Gebrauch ist. Insoweit erweist sich der Widerspruch und damit die Beschwerde somit als begründet.

Anders verhält es sich dagegen bei den des weiteren angegriffenen Waren der Klasse 3. Auf dem Warengbiet der Parfümerien und Körperpflegeprodukte wird die Widerspruchsmarke, soweit ersichtlich, nicht benutzt. Insoweit besteht für den Verkehr kein Anlaß, aufgrund der Begriffskombination „Public Nation“ einen zur Verwechslungsgefahr führenden Zusammenhang mit der Widersprechenden herzustellen.

Es war nicht geboten, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb