



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 114/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
19. Mai 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 78 268**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Markenstelle für Klasse 12 - vom 15. Januar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 055 850 auch für die Waren „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist. In soweit wird die Löschung der angegriffenen Marke 399 78 268 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

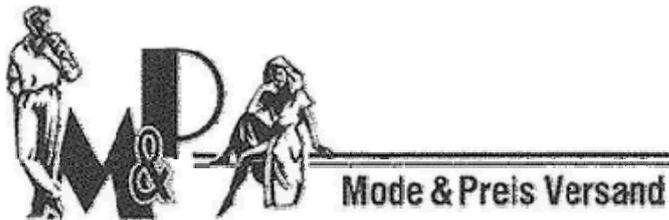
Eingetragen für die Waren der Klassen 12, 25 und 28

„Fahrzeuge; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Spiele, Spielzeug, Sportartikel soweit in Klasse 28 enthalten“

ist seit dem 27. März 2000 die Wortmarke 399 78 268

**„M & P“.**

Widerspruch eingelegt hat unter anderem die Inhaberin der prioritätsälteren farbigen Wort-Bild-Marke 2 055 850



die seit dem 3. Februar 1994 für die Waren der Klassen 25 und 14

„Bekleidungsstücke, Stiefel, Schuhe und Hausschuhe; Schmuckwaren, Modeschmuck“

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil auch vor dem Hintergrund teilweise identischer bzw. sehr ähnlichen Waren keine Gefahr von Verwechslungen zwischen beiden Marken bestünde; zwar enthielten beide die Zeichenfolge „M & P“, diese sei jedoch in der Widerspruchsmarke nicht prägend, da sie im Zeitpunkt der Eintragung der Widerspruchsmarke unter Geltung des Warenzeichengesetzes nicht schutzfähig gewesen sei und die weiteren „phantasiebeladenen“ Bestandteile „Mode und Preisversand“ zur geschäftsbetrieblichen Herkunftsorientierung mehr beitrügen.

Gegen diesen Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die nunmehr ihren Widerspruch auf die angegriffenen Waren „Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“ beschränkt und rügt, dass die Markenstelle dem Bestandteil „M & P“ zu Unrecht nur eine allenfalls verminderte Kennzeichnungskraft zugebilligt habe, obwohl dieser gegenüber den weiteren Bestandteilen deutlich herausgestellt sei und keinerlei beschreibenden

Inhalt aufweise, so dass er zur Prägung der Widerspruchsmarke durchaus geeignet sei.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich „Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat keinen förmlichen Antrag gestellt, sondern lediglich um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Beide Verfahrensbeteiligten haben den Termin zur mündlichen Verhandlung nicht wahrgenommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 165 Abs. 4, 5 Nr. 1 MarkenG zulässig und auch im beantragten Umfang begründet, da die Vergleichsmarken insoweit verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs.1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der streitigen Waren von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen sich identische bzw. hochgradig ähnliche Produkte gegenüber, was wohl auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt wird. Deshalb ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein

eher strenger Maßstab anzulegen, zumal es sich um eher niedrigpreisige Verbrauchsgüter für Endabnehmer handeln kann, die auch als verständige Durchschnittsverbraucher in solchen Fällen erfahrungsgemäß geringere Sorgfalt beim Erwerb der Waren walten lassen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rdn. 153 ff., 157 mwN). Der danach erforderliche deutliche Abstand zur älteren Widerspruchsmarke wird von der jüngeren Marke nicht mehr eingehalten.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen grafischen Gestaltung und der Länge der Wortbestandteile nicht miteinander verwechselt werden und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die sich gegenüberstehenden Marken identische Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der in den Vergleichsmarken identisch enthaltene Bestandteil "M & P" isoliert kollisionsbegründend gegenübergestellt wird.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Bei Wort-Bild-Marken trifft dies in der Regel auf die Wortbestandteile als einfachster und kürzester Bezeichnungsform zu (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O. § 9 Rdn. 434 m.w.N.), so dass insofern die Bildbestandteile zumindest für die klangliche Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleiben, wenn die kollisionsbegrün-

dende Wirkung der Worte nicht ausnahmsweise ausgeschlossen ist. Als maßgebliche Kriterien für die Beurteilung dieser Frage kommt es neben der größenmäßigen Anordnung auf die Kennzeichnungskraft des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bestandteils an, wobei der hier streitigen Zeichenkombination entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur eine geringe, sondern zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden kann. Eine andere Beurteilung käme nur dann in Betracht, wenn die Buchstabenfolge im Kontext der widersprechenden Waren glatt beschreibend wäre. Dies trifft jedoch nicht zu. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarke noch unter Geltung des Warenzeichengesetzes eingetragen wurde, das in § 4 Abs. 2 Nr. 2 einen generellen Ausschluss für Einzelbuchstaben enthielt, kann nur dann eine Rolle spielen, wenn auch die jüngere (Buchstaben-)Marke vor dem Inkrafttreten des MarkenG eingetragen worden wäre (vgl. BPatG GRUR 1996, 413), was indes nicht der Fall ist. Die Schutzfähigkeit und Kennzeichnungskraft der hier relevanten Bestandteile der Widerspruchsmarke sind mithin ( § 152 MarkenG ) nach dem Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke zu beurteilen. Da es sich bei dem auch grafisch herausgestellten Kürzel „M&P“ um einen Bestandteil handelt, der sich aufgrund seiner Kürze und Prägnanz und mangels jeglicher beschreibender Sachbezüge ohne weiteres als Produktkennzeichnung eignet, wird er auch vom Verkehr entsprechend aufgegriffen, zumal für ihn solche Buchstabenkombinationen mit dem Kaufmanns-„&“ nichts ungewöhnliches sind. Gerade im Bekleidungssektor findet der Verkehr - anders als die Markenstelle meint - geschäftsbetriebliche Orientierung an Kennzeichnungen wie „C & A“, „H & M“, „K & L Ruppert“ u.s.w..

Dass die Widerspruchsmarke von den weiteren Wortbestandteilen „Mode und Preis Versand“ mitgeprägt würde, wie die Markenstelle ausführt, kann nach Auffassung des Senats nicht angenommen werden. Zum einen sind diese Worte in wesentlich kleineren und enger gestellten Drucktypen wiedergegeben als die Buchstabenkombination. Zum andern steht das Kürzel „M&P“ eindeutig im Zeichenmittelpunkt, während die Wortfolge eher wie eine Firmenbezeichnung positioniert ist, zumal sie weitgehend mit dem Firmennamen der Widersprechenden

identisch ist. Abgesehen davon drängt sich bei den Wortbestandteilen die werbemäßig beschreibende und ohne weiteres erkennbare Aussage auf, dass es sich um einen Versand handelt, dessen Angebote hinsichtlich der Mode und des Preises attraktiv sind, was gegen eine eigenständige Kennzeichnungskraft spricht.

Für den Senat bestehen daher keine Bedenken, bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit den Bestandteil „M&P“ der Widerspruchsmarke isoliert kollisionsbegründend heranzuziehen, so dass sich identische Zeichen gegenüberstehen, was angesichts der Warensituation zwangsläufig zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage musste die Beschwerde der Markeninhaberin in dem beantragten Umfang Erfolg haben.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Cl