



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 277/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
22. Juni 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 12 619

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 41 und 44, darunter die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, Duftwässer aller Art, insbesondere Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Deodorants; ätherische Öle; Haarwässer, Haarwaschmittel und Haarpflegemittel, Kosmetika; Hautcremes; Lotionen für kosmetische Zwecke, Rasiermittel und Rasierpflegemittel; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Lippenstifte;

Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Nagellack; Schuhcreme, Make-up; Brillen und deren Teile, insbesondere Sonnenbrillen, Sportbrillen, Schutzbrillen; Brillengestelle; Brillengläser, Brillenetuis; Ferngläser; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren (soweit in Klasse 14 enthalten); Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeschmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Uhrenarmbänder; Verpackungsmaterial aus Kunststoff (soweit in Klasse 16 enthalten), insbesondere Tragetaschen, Tragebeutel, Tüten; Schauwandtafeln und Schauwandbänder aus Kunststoffolie oder Papier; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten); Häute und Felle; Reise-, Akten- und Handkoffer; Taschen, Handtaschen, Schulranzen, Rucksäcke; Reisenecessaires (Lederwaren); Kleinlederwaren; Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Gürtel- und Hüfttaschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren (soweit in Klasse 20 enthalten) aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschamur oder aus Kunststoffen; Schlafsäcke für Campingzwecke; Geräte (soweit in Klasse 21 enthalten) und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Herren- und Damenoberbekleidung, Kinderoberbekleidung; Unterwäsche; Dessous; Miederwaren; Strumpfwaren; Herren- und Damenbademoden; Wander-, Trecking-, Outdoor- und Kletterbekleidung; Herren- und Damen-/Stadt- und Freizeitschuhe, Kinderschuhe; Wander-, Trecking-, Outdoor- und Kletterschuhwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Fußball-, Basketball-, Handball- und Volleyballsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für das Jogging, das Fitnessstraining sowie

für die Gymnastik; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Tennis-, Squash- sowie Badminton-sport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für das In-line-Skaten, Skateboardfahren, Rollschuhlaufen sowie für den Hockeysport, Footballsport und den Baseballsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Radsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Reitsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Golfsport; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Wassersport, insbesondere für das Surfen, Segeln, Rudern, Kanufahren und Tauchen; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für den Ski-alpin-, den Ski-Langlauf-Sport und das Snowboardfahren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen für das Schlittschuhlaufen und den Eishockey-Sport; Kinderbekleidung; Babywindeln aus textilem Material“

eingetragenen Wort/Bild-Marke

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wort-/Bild-Marke
399 80 943

siehe Abb. 2 am Ende

eingetragen für

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Badezusätze, soweit in Klasse 3 enthalten, Duschbäder, Deodorants zum persönlichen Gebrauch, Haarwässer, Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare, Haarfestiger, Haarfärbemittel, Haartönungsmittel, Nagellack, Nagellackentferner, kosmetische Sonnenschutzmittel, Zahnpflegemittel, nichtmedizinische Mund- und Zahnpflegemittel; Verpackungsbehälter und -boxen aus Metall; Brillen aus Metall und Kunststoff, Sonnenbrillen, Brillenetuis; Juwelierwaren, Schmuck, insbesondere Modeschmuck, Uhren, Zeitmessinstrumente; Waren aus Leder und Lederimitationen (soweit in Klasse 18 enthalten) insbesondere Reise- und Handkoffer, Taschen, wie z.B. Sport- und Einkaufstaschen, Kleinlederwaren, insbesondere Necessaires, Geldbeutel, Schlüsseltaschen; Regenschirme, Sonnenschirme; Verpackungsbehälter und -boxen aus Kunststoff, Möbel, Spiegel, Rahmen; Damen- und Herrenbekleidungsstücke, einschließlich gewirkter und gestrickter und solche aus Leder und Lederimitationen, insbesondere Blusen, Hemden, T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Pullover, Tops, Bustiers, Hosen, Röcke, Sets, Kostüme, Mäntel, Unterwäsche, Badebekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schals, Stirnbänder, Jogging- und Fitnessbekleidungsstücke, Handschuhe, Gürtel für Bekleidungsstücke, Schuhe; Waren aus Kunststoffen und Stoffen, nämlich Taschen, insbesondere Sport- und Einkaufstaschen; Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen“,

wobei der Widerspruch sich auf alle Waren der jüngeren Marke bezieht,
sowie – bezogen auf alle ähnlichen und identischen Waren und Dienstleistungen -
aus der prioritätsälteren Wort-/Bild-Marke 301 29 759

siehe Abb. 3 am Ende

die eingetragen ist für

„Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Make-up“.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluss vom 8. August 2003 zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marken seien nicht verwechselbar, denn selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe hielten die Vergleichsmarken den erforderlichen Abstand ein. Der Gesamteindruck sei hinreichend unterschiedlich. Der Schutzbereich umfasse jeweils nur die konkrete Art der Darstellung, wobei angesichts der eng begrenzten Zahl von Einzelbuchstaben sich ein eng zu bemessender Schutzbereich der Widerspruchsmarken ergebe, der sich auf die schutzbegründende Eigenprägung beschränke, nicht auf jede weitere Verwendung des Einzelbuchstaben. In ihrer bildlichen Ausgestaltung wiesen die Vergleichsmarken hinreichend deutlich unterschiedliche Darstellungen des Buchstabens „O“ auf, die den Verbrauchern eine sichere Unterscheidbarkeit der Marken ermöglichten. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, denn dafür sei die

Übereinstimmung in einem so allgemeinen Motiv wie einem Einzelbuchstaben angesichts der bei Bildmarken zu stellenden besonders hohen Anforderungen nicht ausreichend.

Dem treten die Widersprechenden mit ihren Beschwerden entgegen, mit denen sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Löschung der Marke 302 12 619 begehren.

Zur Begründung führt die Widersprechende 1 aus: Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke 399 80 943 beanspruchten Schutz für identische bzw. sehr ähnliche Waren, so dass die Anforderungen an die Zeichenähnlichkeit zur Annahme der Verwechslungsgefahr verhältnismäßig gering seien. Zu Unrecht sei die Markenstelle davon ausgegangen, ein grafisch ausgestalteter Einzelbuchstabe sei einer Bildmarke gleichzustellen mit der Folge, dass die bloße Übereinstimmung in einem allgemeinen Motiv wie einem Einzelbuchstaben nicht ausreichend sei für die Annahme der Verwechslungsgefahr. Vielmehr sei, da auch Einzelbuchstaben als reine Wortmarke schutzfähig seien, auch bei einer grafisch ausgestalteten Buchstabenmarke dieser Buchstabe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Prägung des Gesamteindrucks mit zu berücksichtigen. Da der Buchstabe „O“ für die beanspruchten Waren keinerlei beschreibende Bedeutung habe und folglich weder kennzeichnungsschwach noch gar schutzunfähig sei, bestimme er den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mit. Damit sei hinreichende Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken gegeben. In begrifflicher und klanglicher Hinsicht seien die Marken als Wiedergaben des Buchstabens „O“ identisch; auch in schriftbildlicher Hinsicht seien die Marken hinreichend ähnlich, denn die Unterschiede in den grafischen Ausgestaltungen reichten nicht aus, um dem Publikum, das nicht immer beide Marken gleichzeitig wahrnehme, eine sichere Unterscheidung zu ermöglichen.

Auch die Widersprechende 2 macht unter Bezugnahme auf die aktuelle Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Einzelbuchstaben geltend, dass die Vergleichsmarken als Wort-/Bild-Marken durch den Wortbestandteil „O“ geprägt wür-

den, so dass klangliche Identität und schriftbildlich hochgradige Ähnlichkeit vorlägen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke tritt dem entgegen und beantragt, die Beschwerden zurückzuweisen. Zur Sache hat sie sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht weiter geäußert.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Markeninhaberin und die Widersprechende 1 nicht teilgenommen haben, hat die Widersprechende 2 ihr Vorbringen aufrecht erhalten und weiter vertieft.

II.

Die Beschwerden sind zulässig, jedoch nicht begründet, denn eine Gefahr der Verwechslung der Vergleichsmarken im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nicht gegeben.

1. Eingetragene Marken sind dann zu löschen, wenn das Publikum sie mit einer im Zeitrang älteren Marke infolge zu großer Ähnlichkeit der Marken und der durch sie erfassten Waren und Dienstleistungen verwechseln oder sie zumindest gedanklich miteinander in Verbindung bringen kann. Dabei sind nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung die Gesichtspunkte der Ähnlichkeit oder Identität der Marken einerseits, der Waren und Dienstleistungen andererseits sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Wechselbeziehung zueinander abzuwägen und zu gewichten (vgl. BGH GRUR 2002, 544,545 – Bank24; GRUR 2003, 1044, 1045 – Kelly; GRUR 2004, 239 – DONLINE).

2. Zwischen zahlreichen Waren, die mit der jüngeren Marke beansprucht werden, und Waren der beiden Widerspruchsmarken besteht Identität oder erhebliche Ähnlichkeit. Der Senat geht zugunsten der Widersprechenden ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken in ihrer jeweiligen konkreten bildlichen Gestaltung aus.

3. Auch bei den unter diesen Umständen an den Abstand der Marken zu stellenden strengen Anforderungen ist der Grad ihrer Ähnlichkeit zu gering, um die Gefahr von Verwechslungen zu begründen. Die angegriffene Marke unterscheidet sich nämlich von den Widerspruchsmarken erheblich in einer Weise, die dem Publikum ein sicheres Auseinanderhalten ermöglicht.

3.1. In der jeweiligen graphischen bzw. schriftbildlichen Ausgestaltung der Vergleichsmarken ist deutlich erkennbar, dass der Buchstabe „O“ jeweils in ganz unterschiedlicher Weise verwendet wird.

3.1.1. Die Widerspruchsmarke 1 verfremdet den Buchstaben „O“ in einer an eine künstlerische Handschrift gemahnenden Weise zu einem offenen Kringel, der sich schon dadurch optisch deutlich von der jüngeren Marke unterscheidet.

3.1.2. Die Widerspruchsmarke 2 fügt dem länglich gestalteten „O“ ein Akzentzeichen, nämlich den französischen accent circonflex, hinzu, der unübersehbar über dem „O“ angeordnet ist. Demgegenüber ist in der jüngeren Marke einem als Oval geformten „O“ ein in seiner Strichstärke deutlich hervorgehobener Apostroph nachgestellt. Insbesondere die Ausgestaltungsformen mit Akzent und Apostroph verändern den Buchstaben „O“ erkennbar, ähnlich wie die Punkte des deutschen Umlauts das „O“ zu einem neuen Laut, dem „Ö“, machen. An derartige Unterschiede ist der Verkehr gewöhnt, so dass auch jene Personen, die etwa im accent circonflex nur erkennen, dass es sich um Zusatzzeichen handelt, ohne um dessen Bedeutung in der Fremdsprache zu wissen, den Buchstaben von vornherein nur im Gesamtzusammenhang mit diesem Zusatzzeichen wahrnehmen und wiedergeben werden, etwa als „O mit Dach“. Dazu besteht umso mehr Veranlassung, als die Zahl der verfügbaren Einzelbuchstaben sehr gering ist und weitere Erkennungsmerkmale deshalb besonders beachtet und benannt werden.

3.1.3. Bei nicht unerheblichen Teilen des Verkehrs dürfte ferner der Umstand eine Rolle spielen, dass, wie in der mündlichen Verhandlung erörtert, alle drei Marken aus zumindest im Bereich der Bekleidung und der Parfümeriewaren gut eingeführten Bezeichnungen hervorgegangen sind, nämlich „MarcO'Polo“ „S. Oliver“,

und „Lancôme“, und zwar dergestalt, dass das jeweilige „O“ in den Marken des vorliegenden Verfahrens identischen Weise gestaltet ist. Diese Teile des Verkehrs werden die Marken wegen der auffälligen Anlehnung an die älteren Kennzeichnungen ohne weiteres als eine Art „Kürzel“ ansehen, das sie jeweils den unterschiedlichen Markeninhabern zuzuordnen in der Lage sind, so dass hier ein zusätzliches Hindernis gegen eine Gefahr von Verwechslungen besteht.

3.2. Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund klanglicher Ähnlichkeit der jeweiligen Marken liegt nicht vor. Dabei kann hier dahingestellt bleiben, ob der für Kombinationszeichen aus Wort- und Bildelementen geltende Erfahrungssatz, wonach der Verkehr das Wort als die einfachste und kürzeste Benennungsform ansieht und die Marke danach benennt (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze; GRUR 2000, 506, 509 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2000, 883, 885 – PAPPAGALLO), ohne weiteres auch auf grafisch gestaltete Einzelbuchstaben angewendet werden kann, wie die Widersprechende meint. Selbst wenn man hiervon ausgeht und den für Buchstabenkombinationen anerkannten Grundsatz einer normalen Kennzeichnungskraft (vgl. BGH GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV; GRUR 2002, 626, 628) - IMS auf Einzelbuchstaben überträgt, ist eine mündliche Benennung der Vergleichsmarken allein mit dem Buchstaben „O“ wegen ihrer konkreten Gestaltung nicht zu erwarten.

Wegen der bereits angesprochenen, auch dem nicht sprachkundigen Verkehr geläufigen Bedeutung von Zusatzzeichen, die einem Buchstaben eine neue Qualität in Bedeutung oder Aussprache verleihen, ist vielmehr davon auszugehen, dass diese Zusatzzeichen auch benannt werden. Mithin wird, wer nicht ohnehin die Widerspruchsmarke 2 als „Lancôme-O“ erkennt und bezeichnet, sie jedenfalls als „O-Circonflex“, „O mit Dach“ oder ähnliches benennen, keinesfalls aber das den Buchstaben näher individualisierende und charakterisierende Akzentzeichen ignorieren. Entsprechend wird er mit dem bzw. „O-Apostroph“ oder „O-Strich“ der Widerspruchsmarke 2 und erst mit dem Kringel der Widerspruchsmarke 1 verfahren, im Laden also nicht etwa nur ein „O“-Parfum oder ein Parfum Marke „O“

verlangen. Infolgedessen kann von einer Prägung der betreffenden Marken durch das „O“ als „Wort“ nicht die Rede sein.

3.3. Die unterschiedliche mündliche Benennung, die sich in dieser Weise dem Verkehr geradezu aufdrängt, ist auch bei einer schriftlichen Wiedergabe der Marken, etwa in Bestelllisten des Handels, zu erwarten. Ebenso wenig wie bei einem deutschen „Ö“ die Umlaut-Punkte weggelassen werden, ist dies bei der Widerspruchsmarke 2 und der jüngeren Marke zu erwarten, so dass auch hier eine sichere Unterscheidbarkeit gewährleistet ist, die Verwechslungen ausschließt.

3.4. Auch von einer assoziativen Verwechslungsgefahr kann nicht ausgegangen werden. Die Vergleichsmarken werden nicht in einer solchen Weise durch den Buchstaben „O“ geprägt, dass der Verkehr, selbst wenn er die Unterschiede erkennt, gleichwohl veranlasst sein könnte, sie demselben Hersteller zuzuordnen. Die wesensbestimmenden Eigenschaften des Apostroph und des Akzentzeichens schließen dies sicher aus, denn durch diese Zusätze ist die Identität des Ursprungsbuchstabens jeweils verändert. Wenn die vorliegenden Marken mit anderen gedanklich in Verbindung gebracht werden können, dann nur in der beschriebenen Weise jeweils mit den Kennzeichnungen, aus denen sie hervorgegangen sind, nicht aber miteinander.

4. Angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken, die eine Verwechslungsgefahr unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten sicher ausschließen, war der Frage der Ähnlichkeit der mit der jüngeren Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit denen der Widerspruchsmarken im übrigen nicht weiter nachzugehen.

5. Anlass zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) bestand nicht.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden
Na

Abb. 1

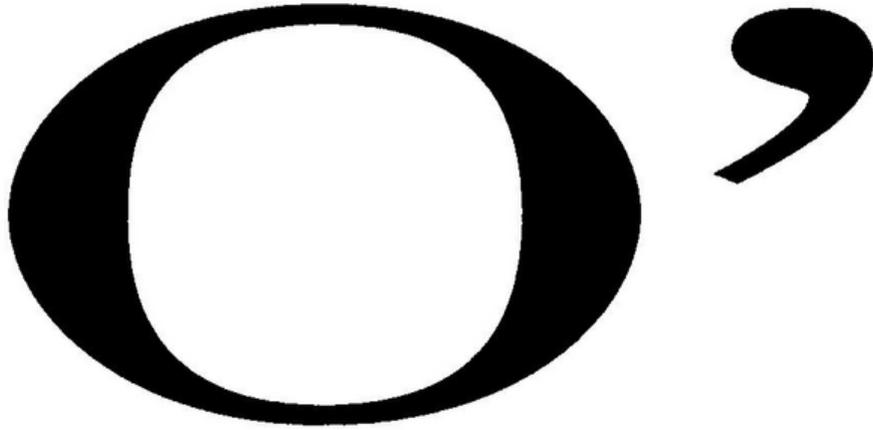


Abb. 2

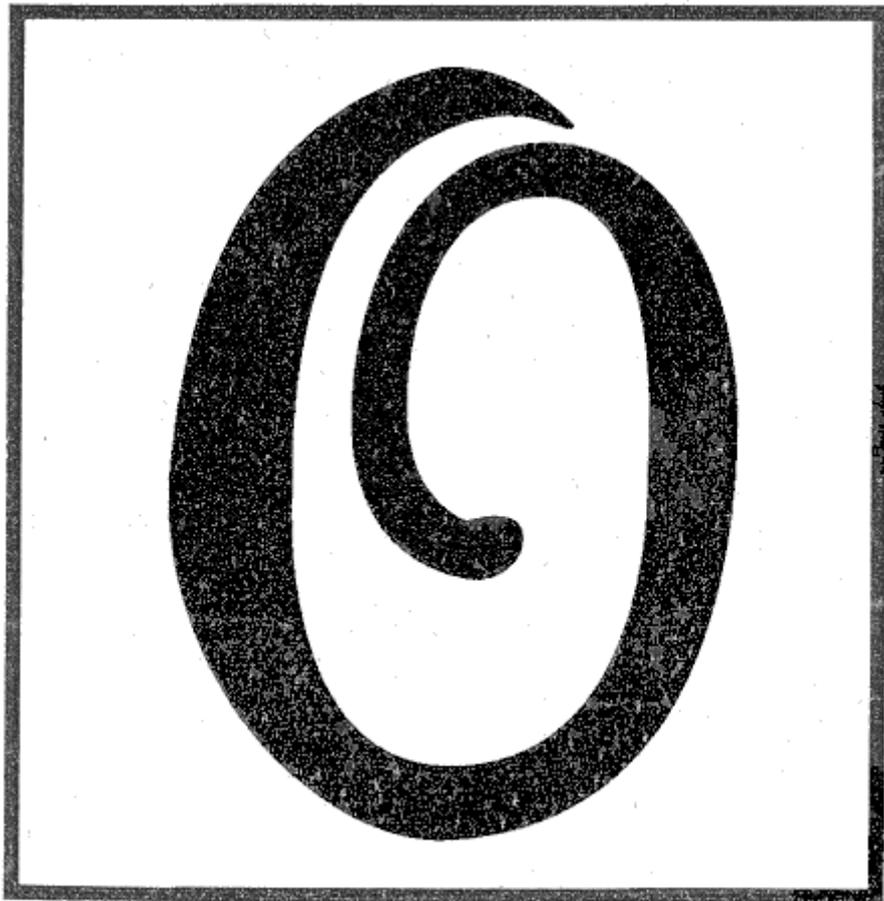


Abb. 3

