



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 288/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
3. August 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 10 954**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. August 2004 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer, des Richters Dr. van Raden und des Richters Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 395 10 838 für „Schuhwaren“ zurückgewiesen wurde.
2. Die Löschung der angegriffenen Marke 302 10 954 wird für „Schuhwaren, ausgenommen Hausschuhe und Pantoffeln“ angeordnet.
3. Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 31. Mai 2002 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 302 10 954

### **Cara mia**

u.a. für die Waren

„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), Reise- und Handkoffer; Schuhwaren, Bekleidungsstücke, ausgenommen Unterbekleidung und Miederwaren, Kopfbedeckungen“

ist Widerspruch eingelegt aus der für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme“

eingetragenen Wort-/Bildmarke 395 10 838



casa  
mia

deren Eintragung am 5. Februar 1996 veröffentlicht wurde.

Durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes hat die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil die Widersprechende auf die Einrede der Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Die von ihr vorgelegten Benutzungsunterlagen, nämlich eine eidesstattliche Versicherung ihres Mitarbeiters A... betreffend Umsätze in den Jahren 1997 bis 2002 sowie ein Werbeprospekt aus dem Jahr 1998, ließen keinen hinreichenden Nachweis der konkreten Art der Benutzung und der verwendeten Markenform zu.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, zu deren Begründung sie zum einen Fotografien von Hausschuhen und Pantoffeln vorlegt, die mit der Widerspruchsmarke durch Etikett bzw. Eindruck gekennzeichnet sind, zum anderen zur Frage der Verwechslungsgefahr ausführt: Durch intensive und lang-

jährige Benutzung komme ihrer Marke erhöhte Kennzeichnungskraft zu. Die beiden Kennzeichnungen „Casa mia“ und „Cara mia“ seien klanglich derart ähnlich, dass begriffliche Unterschiede – so sie denn vom Verkehr wahrgenommen würden – angesichts der Identität bis beachtlichen Ähnlichkeit der jeweiligen Waren nicht mehr hinreichend deutlich seien, so dass Verwechslungen zu besorgen seien. Unter Anregung der Zulassung der Rechtsbeschwerde beantragt sie,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Juli 2003 unter Anordnung der Teillöschung der Marke 302 10 954 hinsichtlich „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Schuhwaren, Bekleidungsstücke, ausgenommen Unterbekleidung und Miederwaren, Kopfbedeckungen“ aufzuheben.

Demgegenüber beantragt die Markeninhaberin,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Im Hinblick auf die mit der Beschwerdebegründung eingereichten weiteren Benutzungsunterlagen erklärte sie zunächst mit Schriftsatz vom 4. März 2003, dass „die Benutzungseinrede nicht aufrechterhalten“ werde. Im übrigen führt sie aus: Den Marken, die sich klanglich und optisch deutlich wahrnehmbar unterschieden, komme jedenfalls bei der Widerspruchsmarke ein für jedermann verständlicher Sinngehalt zu, der vom Verkehr auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfasst werde, ohne dass sie einen vorherigen Denkprozess erfordere, was eine Verwechslungsgefahr ausschließe.

In der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligten ihre Standpunkte weiter ausgeführt und vertieft. Auf Vorhalt der Widersprechenden, die Nicht-Aufrechterhaltung der Benutzungseinrede in dem Schriftsatz der Markeninhaberin vom 4. März 2003 sei als umfassender Verzicht auf diese Einrede zu sehen, weshalb bei der Entscheidung über den Widerspruch alle Waren der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen seien, hat die Markeninhaberin, die zuvor in ihrem Warenver-

zeichnis den Warenbegriff „Schuhwaren“ durch den Zusatz „ausgenommen Hausschuhe und Pantoffeln“ beschränkt hatte, die Nichtbenutzungseinrede erneut im Hinblick auf alle Waren, ausgenommen „Hausschuhe und Pantoffeln“, erhoben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet, denn zwischen den Vergleichsmarken besteht im Hinblick auf die im Tenor genannten Waren die Gefahr von Verwechslungen (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für „Hausschuhe und Pantoffeln“ auszugehen. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG zulässig erhoben und auf die von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren zur Glaubhaftmachung der Benutzung für Hausschuhe und Pantoffeln ergänzend eingereichten Unterlagen sodann erklärt, die Nichtbenutzungseinrede werde nicht aufrechterhalten. Die Ansicht der Widersprechenden, mit dieser unbeschränkten Erklärung habe die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle eingetragenen Waren anerkannt, begegnet insofern Bedenken, als eine Benutzung der Widerspruchsmarke ausschließlich für Hausschuhe und Pantoffeln geltend gemacht worden war und sich auch sämtliche Glaubhaftmachungsunterlagen nur auf diese Waren beziehen. Die Erklärung der Markeninhaberin ist daher bei der nach § 133 BGB gebotenen Erforschung ihres wirklichen Willens kaum anders auszulegen als in dem Sinne einer Nichtaufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede für Hausschuhe und Pantoffeln.

Letztlich kann diese Frage aber dahinstehen, weil die Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich aller Waren der Widerspruchsmarke ausgenommen Hausschuhe und Pantoffeln erneut erhoben hat. Dies ist zulässig, denn in der Erklärung, die Nichtbenutzungseinrede nicht auf-

rechtzuerhalten, liegt kein Verzicht auf die Einrede (BGH GRUR 2000, 886, 887 reSp – Bayer/Beichem). Die Nichtbenutzungseinrede ist entgegen der Rüge der Widersprechenden auch nicht verspätet i.S.d. § 296 Abs. 2 ZPO, denn ihre Zulassung konnte die Erledigung des Rechtsstreits nicht verzögern und beruhte im übrigen unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles auch nicht auf grober Nachlässigkeit. Eine Verzögerung der Erledigung des Rechtsstreits war nicht zu besorgen, weil aufgrund der zuvor bereits umfassend erhobenen Einrede für die Widersprechende hinreichend Gelegenheit zur Stellungnahme und gegebenenfalls zur weiter gehenden Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke gegeben war. Die Widersprechende hat weder vorgetragen noch sind sonstige Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sie im Hinblick auf die erneute Einrede weiteres, früher nicht vorgelegtes Material für den hier gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum vom 31. Mai 1997 bis 31. Mai 2002 hätte vorlegen können, so dass der Senat in jedem Fall von einer Benutzung der Widerspruchsmarke nur für Hausschuhe und Pantoffeln auszugehen hatte und keine Verzögerung der Entscheidung eintreten konnte.

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles anhand der in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren des Grades der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd). Aufgrund der Wechselbeziehung dieser gegeneinander abzuwägenden Faktoren kann bei einem hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke schon ein geringfügiger Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen und umgekehrt (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 239 - DONLINE, jew.m.zahlr.w.N.). Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der

betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND).

Was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angeht, so sind weder für eine Schwächung noch für eine Erhöhung derselben hinreichende Anhaltspunkte ersichtlich. Die von der Widersprechenden geltend gemachte langjährige und intensive Benutzung ist, auch wenn sie nicht bestritten worden ist, jedenfalls nicht ausreichend, um etwa eine überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke annehmen zu können.

Die Waren „Hausschuhe und Pantoffeln“, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke anzuerkennen ist, fallen unter den eingetragenen Warenbegriff „Schuhwaren“. Dabei kommt es hier letztlich nicht darauf an, ob bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr „Schuhwaren“ insgesamt zugrundegelegt werden oder nur die Einzelwaren „Hausschuhe und Pantoffeln“, denn diese weisen zu „Schuhwaren, ausgenommen Hausschuhe und Pantoffeln“ der jüngeren Marke einen äußerst hohen, an Identität grenzenden Ähnlichkeitsgrad auf. Beide Teilsegmente des Gesamtwarenereichs „Schuhwaren“ sind im Handel regelmäßig in unmittelbarer Nähe vertreten, ähneln einander optisch und in den verwendeten Materialien und werden auch des öfteren von denselben Herstellern angeboten.

Soweit mithin hinsichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren Identität bzw. an diese grenzende hochgradige Ähnlichkeit besteht, ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maßstab anzulegen.

Die Ähnlichkeit von Marken ist grundsätzlich anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (vgl. BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an, wobei bei Wort-/Bildzeichen im Hinblick auf die klangliche Verwechslungsgefahr regelmäßig der Wortbestandteil als die für den

Verkehr einfachste Benennungsmöglichkeit maßgeblich ist (vgl. BGH GRUR 2002, 809, 811 – Frühstücks-Drink I).

Im vorliegenden Fall ist die Widerspruchsmarke zwar grafisch gestaltet, doch enthält sie über diese Gestaltung durch ein bestimmtes Schriftbild hinaus keine Elemente, die dem Verkehr Anlass geben könnten, sie anders als mit den Worten „Casa mia“ wiederzugeben. Dem steht die Wortmarke „Cara mia“ gegenüber. Beide Marken unterscheiden sich lediglich durch die jeweils die unbetonte zweite Silbe des ersten von zwei Wörtern einleitenden weichen Konsonanten „s“ und „r“. Missverständnisse beim Hören sind bei der ansonsten gegebenen völligen Übereinstimmung der Marken nicht auszuschließen. Gerade wenn, was im täglichen Verkehr der Regelfall sein dürfte, Verbraucher den beiden Marken nicht gleichzeitig begegnen, sondern beim Kontakt mit der einen Marke die andere nur in ihrer Erinnerung haben, ist zu erwarten, dass bei identischen oder höchstgradig ähnlichen Waren die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen die Unterschiede in der Erinnerung überlagern und damit zu Verwechslungen führen (vgl. BGH GRUR 1998, 924, 925 - salvent/Salventerol, m.w.N.; 2000, 506, 509 – ATTACHÉ/TISSERAND). Auch der grundsätzlich aufmerksame Verbraucher hat nämlich bei den betreffenden Waren, denen er als Waren des täglichen Bedarfs in der Regel keine besondere Aufmerksamkeit schenkt, keine Veranlassung, sich die betreffenden Marken mit der erhöhten Aufmerksamkeit einzuprägen, die er bei besonders hochwertigen oder lebenswichtigen Waren an den Tag legen würde (vgl. EuGH GRUR Int: 1999, 737, 736 – Lloyd Nr. 26).

Die von der Markeninhaberin geltend gemachten Bedeutungsunterschiede zwischen „Casa“ und „Cara“ vermögen dem Verkehr keinen hinreichend sicheren Anhalt für eine Unterscheidung der Marken bieten. Wenngleich ein nicht unerheblicher Teil des Publikums „casa“ als in mehreren romanischen Sprachen üblichen Begriff für „Haus“ und möglicherweise auch „cara“ als die weibliche Form des Adjektivs „lieb“ verstehen mag, haben doch diese Bedeutungen im Rahmen der als Gesamtheit zu betrachtenden Bezeichnungen keinen so nahe liegenden Bezug zu den jeweiligen Produkten, dass ein klarer Sinn tragender Bedeutungsgehalt die



Unterscheidbarkeit fördern könnte. Selbst wenn der Bestandteil „mia“ übereinstimmend als die weibliche Form des romanischsprachigen Possessivpronomens „mein“ erfasst werden sollte, führte dies wegen des insoweit übereinstimmenden Sinngehalts nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich der Zeichen heraus (vgl. BGH MarkenR 2004, 253, 255 – d-c-fix/CD-FIX m.w.N.; BPatGE 44, 216, 220 – Il Portone/il Padrone).

Begegnet folglich der Verkehr „Schuhwaren, ausgenommen Hausschuhe und Pantoffeln“ einerseits und „Hausschuhen und Pantoffeln“ andererseits, wird er es bei der Kennzeichnung der jeweiligen Produkte mit der einen oder der anderen der Vergleichsmarken schwer haben, sie nicht als von demselben Hersteller stammend anzusehen, sondern den Herkunftsunterschied zu erfassen, auf den hinzuweisen die Funktion der Marken ist. Bei diesen Waren ist daher eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Da die mit dem Widerspruch weiterhin angegriffenen „Bekleidungsstücke, ausgenommen Unterbekleidung und Miederwaren“ der jüngeren Marke demgegenüber keinen engen Ähnlichkeitsgrad zu Schuhwaren und erst recht zu den Einzelwaren „Hausschuhe und Pantoffel“ aufweisen (vgl. 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS; 27 W (pat) 226/00 – MECCA/MELKA, jeweils veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM) und auch hinsichtlich der Waren der Klasse 18 einschließlich Reise- und Handkoffer, wenn überhaupt, allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit besteht, hält der Senat die Gefahr, dass es bei einer mündlichen Benennung der Marken in Geschäften oder bei Bestellvorgängen, zu klanglichen Verwechslungen der Marken kommt, nicht in einem noch erheblichen Umfang für gegeben. In schriftbildlicher Hinsicht trägt einerseits die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke mit dazu bei, dass der Verkehr nicht der Gefahr von Verwechslungen unterliegt; andererseits kann er beim Betrachten der Marken auch ihren Sinngehalt leichter erfassen als bei der bloßen akustischen Wahrnehmung. Insoweit konnte der Beschwerde daher nicht stattgegeben werden.

Gründe, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat, abzuweichen, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Der Anregung der Widersprechenden auf Zulassung der Rechtsbeschwerde war mangels einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, über die zu entscheiden gewesen wäre, oder eines Erfordernisses im Hinblick auf die Fortbildung des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung nicht zu entsprechen, weil die getroffene Entscheidung, soweit die Widersprechende durch sie beschwert ist, in Übereinstimmung mit der bestehenden Rechtsprechung getroffen ist und keine neuen Rechtsfragen aufwirft.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na