



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 161/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
22. September 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 81 014**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 13. Februar 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch für die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren" zurückgewiesen wurde. Für diese Waren ist die Marke 300 81 014 zu löschen.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 3. November 2000 angemeldete und am 11. Juni 2001 in das Markenregister eingetragene Wort-Bild-Marke 300 81 014



ist für folgende Waren und Dienstleistungen bestimmt:

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Bereitstellung von Werbeinformationen in gedruckten und elektronischen Medien; Produktion von Filmen und Hörspielen.

Den Widerspruch aus der prioritätsälteren deutschen Marke 675 820

### **COMTESSE**

die am 11. Mai 1955 für

Sattlerwaren, Riemenwaren, ausgenommen Gürtel, Täschner- und Lederwaren

eingetragen wurde, hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 13. Februar 2003 zurückgewiesen.

Bei vollständiger Benennung und Wiedergabe beider Marken scheidet die Gefahr einer Verwechslung bereits durch die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke und deren Wortbestandteil "LARISSA" aus. Die jüngere Marke werde nicht allein durch den Bestandteil "COMTESSE" geprägt. Dieser Begriff französischen Ursprungs werde auch im Inland ohne weiteres in seiner Bedeutung "Gräfin" verstanden. Mithin werde die Marke in ihrer Gesamtheit als einheitlicher Name aufgefasst, den aufzugliedern keine Veranlassung bestehe. Auch die relative Seltenheit

und Einprägsamkeit des Vornamens "LARISSA" spreche dafür, dass dieser Markenbestandteil für den Verkehr nicht in den Hintergrund trete.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 – vom 13. Februar 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 18 anzuordnen.

Sie – die Widersprechende – stelle seit über 50 Jahren hochwertige Lederwaren und Accessoires her, welche sie unter der Marke "COMTESSE" in Deutschland und seit vielen Jahren auch im Ausland vertreibe. Seit über 30 Jahren enthalte auch ihre Firmenbezeichnung "Comtesse" als kennzeichnenden Bestandteil. Zum Nachweis einer umfangreichen Benutzung hat sie eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt und hierzu in der mündlichen Verhandlung ergänzend ausgeführt, die genannten Umsatzzahlen beträfen den Welthandel; davon entfielen ca. 40 % auf Deutschland, die Werbeaufwendungen lägen bei ... € bis ... € pro Jahr.

Die Widerspruchsmarke genieße nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Ländern Markenschutz. Aufgrund der jahrzehntelangen Benutzung der Widerspruchsmarke, der erzielten Umsätze von mehreren ... € jährlich und der getätigten Werbeaufwendungen sei der Schutzzumfang überaus hoch. Die Waren in der Klasse 18 seien teils identisch, teils ähnlich.

In der jüngeren Marke stehe der Begriff "COMTESSE" am Anfang, den der Verkehr stärker beachte und auf den zusammengesetzte Marken abgekürzt würden. Vor allem aus der meist undeutlichen Erinnerung des Verkehrs seien die Vergleichsmarken verwechselbar. Der Bildbestandteil der angemeldeten Marke sei unbedeutend und vermöge einer Markenverwechslung nicht entgegenzuwirken.

Sie – die Widersprechende – sei zudem Inhaberin verschiedener Marken mit dem Bestandteil "COMTESSE". Es spreche nichts dagegen, auch die Kombination dieses Serienzeichens mit einem Eigennamen ihrem Geschäftsbetrieb zuzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich in der Beschwerdeinstanz nicht zur Sache geäußert und auch an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise, hinsichtlich der in der Beschlussformel genannten Waren, auch begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken insoweit der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen. Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

1. Da sich der Widerspruch, wie sich aus der Fassung des Antrags in der mündlichen Verhandlung ergibt, nur gegen die Waren der Klasse 18 richtet, stehen die für die jüngeren Marke geschützten Dienstleistungen in den Klassen 41 und 42 nunmehr außer Streit. In der Klasse 18 sind "Lederwaren" und "Sattlerwaren" in

den Verzeichnissen beider Marken identisch enthalten. Warengleichheit besteht weiterhin im Verhältnis von "Reise- und Handkoffer" zu "Täschnerwaren" sowie "Peitschen, Pferdegeschirre" zu "Riemerwaren". "Leder und Lederimitationen" sowie aus letzteren hergestellte Waren sind mit Lederwaren hochgradig ähnlich.

Demgegenüber weisen "Häute und Felle" als Vorprodukte zu (fertigen) Leder-, Sattler-, Riemer- und Täschnerwaren einen beträchtlichen Abstand auf. Die bei Bekleidungsstücken unter dem Gesichtspunkt der begleitenden Marke angenommene Ähnlichkeit zwischen Vorprodukt (insbesondere Kunstfaser) und daraus gefertigten Kleidungsstücken (vgl. BGH GRUR 1970, 80 – Dolan) lässt sich auf andere Warendektoren nicht ohne weiteres übertragen; grundsätzlich sind Rohstoffe sowie Vorprodukte mit Fertigfabrikaten unähnlich (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 120, 130). "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" begegnen Lederwaren zwar im Vertrieb, vor allem in Fachgeschäften, werden aber regelmäßig in anderen Fabrikationsstätten hergestellt und sind von der äußeren Beschaffenheit und vom Verwendungszweck her deutlich unterschiedlich zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Produkten aus Leder.

2. Von Hause aus liegt die Kennzeichnungskraft des Wortes COMTESSE – wovon auch die Markenstelle zutreffend ausgegangen ist – (noch) im durchschnittlichen Bereich. Zwar ist dieser Begriff aufgrund des ihm anhaftenden "aristokratischen Flairs" zweifelsfrei werbewirksam, andererseits für Lederwaren usw. aber in keiner Weise beschreibend. Für diejenigen Erzeugnisse in Klasse 18, deren Benutzung die Widersprechende – von der Markeninhaberin unwidersprochen – behauptet und durch die Vorlage von Unterlagen näher belegt hat, weist COMTESSE sogar einen deutlich erhöhten Schutzzumfang auf. Die – vergleichsweise alte – Marke wird seit vielen Jahren, in einem für hochwertige Lederwaren beachtlichen Umfang und auf annähernd gleichbleibenden Niveau benutzt; auch die belegten Werbeaufwendungen sind beachtlich. Diese langjährige, nachhaltige und ernsthafte Benutzung zeigt, dass es sich um eine für die Widersprechende überaus wichtige Marke mit entsprechendem Ansehen in fachkundigen Publikumskreisen handelt.

**3.a)** Schriftbildlich besteht bei einem Vergleich beider Marken in ihrer Gesamtheit keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit. Die jüngere Marke ist durch die etikettenartige Umrahmung und die Schrifttype bildlich und typographisch besonders ausgestaltet, zudem enthält sie als zweites Wort "LARISSA", welches in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Es ist auch nicht zu erwarten, dass die jüngere Marke bei Benennung nur mit dem ersten Bestandteil "COMTESSE" wiedergegeben werden wird. Als Zwei-Wort-Marke ist sie nicht so lang, dass sich Verkürzungen aufdrängen. Zudem stellt COMTESSE LARISSA einen Gesamtbegriff dar (= Gräfin Larissa), was auch von weniger sprachbewussten Verkehrskreisen meist erkannt werden wird. Die Frage, welche Wortbestandteile ein jüngeres Zeichen prägen, ist aus diesen selbst zu beantworten, nicht aber im Blick auf das Gegenzeichen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, bei der die eine Marke irrtümlich für die andere gehalten wird, kann daher mit der gebotenen Sicherheit verneint werden.

**b)** Dagegen läßt sich die der unmittelbaren Verwechslungsgefahr in § 9 Abs. 1 Nr. 2, Alternative 2, gleichgestellte Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt (assoziativ) verwechselt werden, vorliegend nicht sicher ausschließen. Bei dieser – mittelbaren – Verwechslungsgefahr werden zwar die Unterschiede beider Marken an sich erkannt, jedoch aufgrund von Übereinstimmungen in prägenden Zeichenteilen irrig auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft bzw. auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Herstellungsbetrieben geschlossen. Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, dass sie über eine Zeichenserie mit dem Bestandteil "COMTESSE" verfügt. Wenngleich diese Marken anders gebildet sind als die angegriffene Marke, da sie als zweiten Bestandteil keinen weiblichen Vornamen enthalten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein halbwegs aufmerksamer Verbraucher die Vergleichsmarken der Herkunft nach ein und demselben Betrieb zuordnen wird. Denn aufgrund seines erhöhten Schutzzumfangs für Lederwaren kommt dem Zeichen "COMTESSE" die Eignung zu, in allen denkbaren

Kombinationsformen eigenständig und hinweiskräftig auf die Herkunft der Waren aus dem Betrieb der Widersprechenden hinzuweisen. Diese Beurteilung gilt auch für eine begriffliche Einheit wie COMTESSE LARISSA, weil eine derartige, gleichsam personifizierende Zeichenbildung vorliegend – etwa bei Damenhandtaschen – durchaus nahe liegt.

4. Die Gesamtabwägung von (weitgehender) Warenidentität, durch Benutzung erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und geringer – aber noch vorhandener – Zeichenähnlichkeit ergibt, dass eine assoziative Verwechslungsgefahr für identische und hochgradig ähnliche Waren in Klasse 18 zu bejahen ist, dagegen für nicht oder nur entfernt ähnliche Erzeugnisse wie "Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" ausscheidet. Der Beschwerde der Widersprechenden war deshalb in dem aus der Beschlussformel ersichtlichen Umfang stattzugeben; im übrigen verbleibt es bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Winkler

Kruppa

Viereck

Pü