



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 173/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
27. Juli 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 44 903**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 14 vom 23. Mai 2002 und 21. April 2004 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 078 624 wird die Löschung der angegriffenen Marke 398 44 903 hinsichtlich der Waren „Leder und Lederimitationen soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer“ angeordnet.

**Gründe**

I.

Die Marke 398 44 903

**FREE**

ist für Waren der Klassen 3, 14 und 18, darunter die im Beschlusstenor genannten Waren, nämlich

Klasse 18: Leder und Lederimitationen soweit in Klasse 18 enthalten, Reise- und Handkoffer

in das Markenregister eingetragen worden.

Gegen diese Waren hat die Inhaberin der rangälteren Marke 1 078 624



Widerspruch erhoben und ihn auf die für ihre Marke ebenfalls in der Klasse 18 geschützten Waren wie „Reisetaschen und –koffer, Bordcases, Brieftaschen, Brustbeutel, Damen- und Herrentaschen, Reisetaschen und –koffer, Einkaufstaschen, Aktentaschen, Schultertaschen, Sporttaschen, Rucksäcke, Kleidersäcke..., sämtliche Artikel aus Leder...“ gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat eine Verwechslungsgefahr verneint, denn die Marken hätten einen ausreichenden klanglichen Abstand. Während die jüngere Marke überwiegend wie „frii“ gesprochen werde, sei bei der Widerspruchsmarke mit der buchstabengetreuen Aussprache „bree“ zu rechnen. Zusammen mit den verschiedenen Anfangsbuchstaben genügten die Abweichungen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht auch bei den teilweise identischen Waren, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie nimmt für ihre Marke einen erweiterten Schutzzumfang in Anspruch, denn sie besitze einen überragenden Bekanntheitsgrad. Die Marke werde überwiegend wie

„bri“ ausgesprochen, was zu einer deutlichen Klangnähe mit der jüngeren Marke führe. Auch in bildlicher Hinsicht seien die Marken verwechselbar, denn die Buchstaben B und F unterschieden sich nur wenig.

Die Markeninhaberin hält den Sachvortrag zur erhöhten Kennzeichnungskraft für nicht ausreichend substantiiert und bezieht sich im übrigen auf die Ausführungen in den patentamtlichen Beschlüssen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg, denn bei den angegriffenen, wenn zum Teil auch nur eher gering ähnlichen Waren besteht eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Rechtsfrage, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, erfordert – unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls - eine Gewichtung der Faktoren Waren/Dienstleistungsidentität oder –ähnlichkeit, Markenidentität oder -ähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke in dem Sinn, dass der höhere Grad einer der Faktoren durch den niederen Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr zB BGH MarkenR 2004, 253 – d-c-fix/CD-FIX).

Die Markenstelle hat zwar zutreffend ausgeführt, dass die jüngere Marke FREE - als bekanntes Wort des englischen Grundwortschatzes - weit überwiegend und sprachlich korrekt wie „frii“ ausgesprochen werden wird. Bei der Widerspruchsmarke BREE hingegen gibt es keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte Aussprache. BREE ist ein reines Phantasiewort, dabei bietet sich immer ein Raum für unterschiedliche Aussprachen. Der Verbraucher wird sich bei

der Wahl einer bestimmten Aussprache von vergleichbaren Worten der deutschen oder einer ihm geläufigen Fremdsprache leiten lassen; dabei spielt auch eine Rolle, welchem Sprachkreis er das Phantasiewort zuordnet. Bei BREE wird ein Teil des Verkehrs an Worte wie „Schnee“ und „Tee“ denken und die Marke mit einem langen e sprechen. Ein anderer, aber kaum minder großer Teil der Verbraucher hingegen wird die Marke entsprechend den bekannten englischen Worten „tee“, „free“, „three“ oder „agree“ wie „brii“ aussprechen. Die englische Aussprache bietet sich auch deshalb an, weil auf dem Modesektor englische Kennzeichnungen und Waren beschreibende Angaben häufig sind. Hinzukommt, dass die Widerspruchsmarke über eine gewisse Bekanntheit auf dem Lederwarenssektor verfügt (18 % laut einer Spiegel-Umfrage) und die von dem Unternehmen bevorzugte „englische“ Aussprache möglicherweise bereits stilbildend geworden ist (vgl hierzu BGH, MarkenR 2004,76 – DONLINE; MarkenR 2003, 385 – City Plus). Insgesamt besteht weder für die deutsche noch die englische Aussprache eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, so dass bei der Kollisionsprüfung beide Aussprachen zu berücksichtigen sind. Dies bedeutet, dass sich auch „frii“ und „brii“ gegenüberstehen können. Auch in Anbetracht der Rechtsprechung zu den Kurzwortzeichen – wonach schon geringe Unterschiede zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr genügen können – genügt die Abweichung einzig in den Anfangsbuchstaben zumindest bei identischen Waren (Reise- und Handkoffer) nicht, um Verwechslungen hinreichend sicher zu vermeiden. Bei dieser überaus großen klanglichen Nähe kann der erkennbare Begriffsinhalt von FREE eine Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht verhindern.

Eine solche ist aber auch bei den Waren „Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten“ zu bejahen. In der Rechtsprechung wird zwar überwiegend eine Warenähnlichkeit zwischen Leder und Lederwaren mit der Begründung verneint, es handle sich dabei um Rohstoff und Fertigprodukt, was den Verkehr wegen der unterschiedlichen Fertigungsbetriebe und Vertriebsstätten veranlasse, diese Waren nicht den gleichen Herstellern zuzuordnen (Richter, Stoppel Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, Seite 180 ff; BPatG v

21. 12. 1992, 30 W (pat) 271/91; BPatG v. 12. 9. 1994, 30 W (pat) 116/93; 12. BeschwS, MuW 1939, 279, anders BPatG v 22. 9. 2004, 32 W (pat) 161/03). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kann aber (ausnahmsweise) dort gemacht werden, wo der Rohstoff nach der Branchengewohnheit eine wesensbestimmende Eigenschaft des Endproduktes darstellt und er dessen Wertschätzung maßgeblich bestimmt (vgl. BGH MarkenR 2000, 359 – Bayer/BeiChem). Davon kann bei Leder und auch Lederimitationen im Verhältnis zu den hier maßgeblichen Waren ausgegangen werden. Neben dem Aussehen und der Verarbeitung spielt bei diesen Produkten das verwendete Material eine kaufentscheidende Rolle. So bestimmt bei einer Ledertasche oder einem Lederkoffer die Qualität und das Aussehen des Leders (mit) deren Wert. Bei einer Sporttasche oder einem Rucksack ist die Ausstattung wichtig, ebenso aber das leichte, strapazierfähige Material. Dies spricht für die Bejahung einer geringen Warenähnlichkeit, auch wenn es in der Lederwarenbranche - anders als bei dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall - nicht üblich ist, dass die Marke des Rohstoffes als „begleitende Marke“ auf dem Endprodukt verbleibt. Hinzukommt, dass im Sprachgebrauch eine strikte Trennung zwischen den Begriffen Leder und Lederwaren nicht vorgenommen wird, das Wort Leder wird vielmehr häufig als Oberbegriff für verschiedenartige Produkte aus Leder gebraucht. So gibt es eine Reihe von Geschäften, die zwar ausschließlich Lederwaren anbieten, in ihrem Firmennamen aber nur das Wort „Leder“ führen (zB in München „Leder Fischer“, „Leder Jerabek“, „Leder Walter“ usw). Ebenso finden sich in Branchenbüchern (zB Die Münchner 2004/2005, klickWeb, Internet-Branchenbuch und [www.muenchen.de](http://www.muenchen.de)) unter dem Stichwort „Leder“ auch Firmen, die ausschließlich Lederwaren führen (zB Fa Krumm`s, Marstaller KG). Dies alles spricht dafür, dass der Verkehr, wenn er eine ihm bekannte Marke auf dem jeweils anderen Produkt antrifft, von einer wirtschaftlichen Verbundenheit der jeweiligen Unternehmer im Sinn einer Produktverantwortlichkeit ausgehen wird. Damit liegt eine geringe Warenähnlichkeit vor und eine – angesichts der erheblichen Markenähnlichkeit – Verwechslungsgefahr ist zu bejahen.

Für die Entscheidung kommt es somit nicht mehr auf das Vorliegen eines von der Widersprechenden behaupteten erhöhten Schutzzumfanges an.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 Markengesetz.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb