



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 199/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt
29. März 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 47 211

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 8. November 2005 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-Bildmarke 302 47 211



ist für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 3. Januar 2003 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, am 29. Oktober 1998 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff.

Klasse 42:

Studien, Analysen, Wertermittlungen und Schätzungen. Nachforschungen, Verteidigung und Rechtsinitiativen durch Personen, individuell oder gemeinschaftlich, in ihrer Eigenschaft als Mitglieder eines Verbandes geleistet.“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Bildmarke) 366 401



Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 18. Juni 2004 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 S. 2, 125b Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung führt die Markenstelle im Wesentlichen aus, dass beide Marken für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, mithin für identische Waren geschützt seien. Selbst wenn man im Weiteren zugunsten der Widersprechenden eine von ihr behauptete und von der Gegenseite nicht bestrittene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke annehme, wiesen die Marken nicht die zur Begründung einer Verwechslungsgefahr erforderliche Ähnlichkeit auf. Eine Verwechslungsgefahr nach dem unmittelbaren Gesamteindruck der Marken scheidet aus, da diese sich insgesamt hinreichend unterschieden und der Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch nicht von einem der Widerspruchsmarke ähnlichen Bildelement geprägt werde. In der angegriffenen Marke dominiere vielmehr der Buchstabe „C“, der sich zur verbalen Benennung der Marke eigne. Von einer Nichteintragbarkeit bzw. einer ursprünglichen Kennzeichnungsschwäche von Einzelbuchstaben könne unter Geltung des Markengesetzes nicht ausgegangen werde (vgl. BGH GRUR 2001, 161 „Buchstabe „K““; GRUR 2002, 970 „Zahl 1“). Auch eine Kennzeichnungsschwäche des Buchstabens „C“ als Abkürzung für das englische Wort „Cosmetics“ lasse sich nicht feststellen. Ferner bestehe nicht die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens der Marken aufgrund der Ähnlichkeit des Bildbestandteils der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke. Dies würde ebenfalls die Dominanz des Bildelements in der angegriffenen Marke voraussetzen. Außerdem wichen die graphischen Elemente in ihrer Ausprägung gehörig voneinander ab, wobei sich das Motiv der Stapelung mehrerer Schalen nur bei der Widerspruchsmarke ergebe, während das Bildelement in der jüngeren Marke an einen Blütenkelch erinnere.

Gegen den Beschluss der Markenstelle hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Die Widersprechende trägt zur Begründung ihrer Beschwerde vor, dass die bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarke anhand der beim DPMA eingereichten Unterlagen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Waren „Eau de Toilette, Aftershave, parfümierte Seife, Dusch- und Badegel, Bodylotion, Deospray und Deostick“ glaubhaft gemacht worden sei. Abgesehen davon, dass die Widerspruchsmarke teilweise in Alleinstellung oder räumlich getrennt von anderen Wortbestandteilen verwendet werde, werde sie auch in Zusammenhang mit der wörtlichen Herstellerangabe „PUIG“ bzw. „ANTONIO PUIG“ als selbständiger Herkunftshinweis markenmäßig benutzt. Ausgehend von identischen Waren und einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe wegen der Ähnlichkeit des Bildelements in der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen. Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Marke sei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 „Lloyd“) nicht nur auf den von der Marke gehaltenen Marktanteil abzustellen, sondern auf sämtliche maßgebliche Faktoren, insbesondere auch auf die Eigenschaften, die die betreffende Marke von Haus aus besitze. Nachdem die Widerspruchsmarke für die beanspruchten kosmetischen Produkte keinesfalls beschreibend wirke und sie eine kreative und prägnante Gestaltung aufweise, sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Widerspruchsmarke werde außerdem in Europa intensiv als Unternehmenskennzeichen benutzt. Entgegen dem angefochtenen Beschluss werde die angegriffene Marke nicht von dem Buchstaben „C“ geprägt, da dieser nach der einschlägigen Rechtsprechung schon als Einzelbuchstabe und zudem wegen seines warenbeschreibenden Begriffsinhalts als Hinweis auf die englische Warenbezeichnung „cosmetics“ sowie als Abkürzung für den allgemeinen Begriff „Copyright“ nicht un-

terscheidungskräftig bzw. äußerst kennzeichnungsschwach sei. Der Verkehr erkenne daher den Herkunftshinweis erst durch Hinzufügung des Bildbestandteils, den drei übereinander gestapelten Schalen, welcher die jüngere Marke dominiere und präge. Das prägende Bildelement der jüngeren Marke sei in seinem optischen Eindruck aufgrund der Übereinstimmung in den charakteristischen Gestaltungselementen, der Stapelung mehrerer nach oben gebogener Schalen, mit der Widerspruchsmarke verwechselbar ähnlich. Im Hinblick auf das meist ungenaue Erinnerungsbild, welches die angesprochenen Verkehrskreise im Gedächtnis behielten, seien demgegenüber die geringfügigen Abweichungen in der Ausformung und Anzahl der jeweiligen Schalen unerheblich. Außerdem seien die Bildelemente begrifflich verwechselbar, da beide entweder als „aufeinander gestapelte Schalen“ oder als „Blütenkelche“ bezeichnet würden und damit einen identischen Sinngehalt vermittelten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung mangelt es bereits an der Glaubhaftmachung einer rechterhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Die Verwendung der Widerspruchsmarke in engem räumlichem Zusammenhang mit den Wortbestandteilen „PUIG“ oder „ANTONIO PUIG“ stelle keine der Eintragungsform als Bildmarke entsprechende Benutzung dar. Unabhängig davon bestehe keine Verwechslungsgefahr. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft könne die Widerspruchsmarke im Hinblick auf die belegten geringen Umsätze in Deutschland - etwa für das Jahr 2002 in Höhe von EUR 389 216 - nicht beanspruchen, da diese im Verhältnis zu den Gesamtausgaben in Deutschland für Körperpflege - etwa im Jahr 2003 in

Höhe von EUR 11,2 Mrd. - verschwindend gering seien. Dies sei um so weniger anzunehmen, als die Widerspruchsmarke nicht in Alleinstellung, sondern nur zusammen mit den jeweils dominierenden Wortbestandteilen „PUIG“ oder „ANTONIO PUIG“ gebraucht werde. Weiterhin werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht von dem Bildbestandteil geprägt, denn der weitere Markenbestandteil, der Buchstabe „C“, sei weder schutzunfähig noch kennzeichnungsschwach. Nach der Rechtsprechung sei grundsätzlich von normaler Kennzeichnungskraft von Einzelbuchstaben auszugehen, es sei denn, ihnen komme beschreibender Charakter zu, was hier nicht der Fall sei. Soweit sich die Widersprechende auch auf die Abkürzung für „Copyright“ berufe, gelte dies nur für ein „C im Kreis“, abgesehen davon, dass der Begriff „Copyright“ zu den fraglichen Waren der Klasse 3 keinen beschreibenden Bezug erkennen lasse. Im Übrigen sei auch bei einer isolierten Betrachtung der Bildbestandteile der angegriffenen Marke aufgrund der Unterschiede in der Ausformung mit der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 165 Abs. 4 und 5 Nr. 1 MarkenG statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Frage der von der Inhaberin der angegriffenen Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 S. 2, 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 GMV zulässig bestrittenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn auch wenn man bei der Entscheidung über den Widerspruch diejenigen von den eingetragenen Oberbegriffen abgedeckten Waren zugrunde legt, für welche die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke behauptet und wofür sie Benutzungsunterlagen eingereicht hat, nämlich „Eau de Toilette, After Shave, parfümierte Seife, Dusch- und Badegel, Bodylotion, Deospray und Deostick“, besteht

nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/ Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 60, 61 „coccodrillo“).

Ausgehend von den o. g. Waren, deren Benutzung zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, können sich die Marken auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren begegnen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich zu beurteilen. Insoweit ist, worauf die Widersprechende zutreffend hinweist, eine umfassende Prüfung angezeigt, wobei insbesondere auch die Eigenschaften zu berücksichtigen sind, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 22) „Lloyd“).

Die graphische Widerspruchsmarke besteht aus der Kombination von vier mittig übereinander angeordneten, nach oben schmaler werdenden, schwarzen, sichelförmigen Bogenelementen, deren Rundung nach unten und die spitz zulaufenden seitlichen Enden nach oben zeigen. Eine bildhaft beschreibende Bedeutung ist der

abstrakten graphischen Darstellung ersichtlich nicht zuzuordnen. Da die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtkonzeption außerdem über ein einfaches, lediglich ausschmückendes graphisches Verzierungselement hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2000, 502, 503 „St. Pauli Girl“; GRUR 2001, 734, 735 „Jeanshosen-tasche“), besitzt sie originär eine normale, mithin durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Eine darüber hinaus erhöhte Kennzeichnungskraft könnte die Widerspruchsmarke jedoch nur bei entsprechend intensiver Benutzung im Verkehr erworben haben. Hierzu fehlt ein ausreichender Tatsachenvortrag der Widersprechenden und Belege zur Glaubhaftmachung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 297, 303-306). Die laut eidesstattlicher Versicherung für die o. g. Waren in Deutschland mit der Marke in den Jahren 1998 bis 2003 erzielten Umsätze, die sich zwischen EUR 1 349 436 in 1998 und EUR 285 300 in 2003 bzw. EUR 389 216 in 2002 bewegen, lassen jedenfalls nicht auf einen besonders intensiven, über dem Durchschnitt liegenden Einsatz der Marke im inländischen Geschäftsverkehr schließen. Zwar wird man entspr. § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 GMV und §§ 125b Nr. 1 i. V. m. 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG insoweit nicht nur auf die Benutzung der widersprechenden Gemeinschaftsmarke in Deutschland abstellen können, sondern ggf. auch die Benutzung und Bekanntheit der Marke in einem - anderen - wesentlichen Teil des Gebiets der Gemeinschaft berücksichtigen müssen (vgl. EuGH GRUR Int. 2000, 73, 75 (Nr. 28) „Chevy“ zur Bekanntheit i. S. v. Art. 5 Abs. 2 Markenrichtlinie). Insoweit muss es sich aber um eine markenmäßige Benutzung (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 64) „Philips“) für hier relevante Waren der Klasse 3 handeln. Da die Benutzung als Unternehmenskennzeichen keine markenmäßige Benutzung darstellt (vgl. BGH MarkenR 2003, 141, 144 „BIG BERTHA“; GRUR 2006, 150, 152 „Norma“), lässt sich aus einer etwaigen starken Benutzung der Widerspruchsmarke als Unternehmenskennzeichen eine erhöhte Verkehrsbekanntheit als Marke für bestimmte Waren nicht herleiten. Auch der pauschale, nicht hinsichtlich konkreter Waren differenzierte Vortrag der Widersprechenden im Verfahren vor der Markenstelle, wo-

nach im Jahr 2003 der Umsatz für alle mit der Widerspruchsmarke als Hausmarke der Markeninhaberin separat oder in Verbindung mit den Wort(Haus)Marken „PUIG“ bzw. „ANTONIO PUIG“ gekennzeichneten Waren in Europa über EUR 70 Mio. betragen habe, lässt noch nicht den Schluss auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in der Gemeinschaft gerade für Parfümerien und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zu. Insoweit ist nicht erkennbar, ob sich die genannte Umsatzzahl nur auf die hier relevanten Waren der Klasse 3 bezieht. So genießt die Widerspruchsmarke darüber hinaus auch Schutz für Waren der Klasse 16, abgesehen davon, dass die Umsätze auch mit Produkten getätigt worden sein können, für die die Widerspruchsmarke keinen Registerschutz genießt. Darauf deutet etwa der Zusatz „Beauty & Fashion Group“ hin, der auf den von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen zum Teil der kombinierten Wort-Bild-Unternehmenskennzeichnung „PUIG mit Logo“ angefügt ist. Ferner ist nicht auszuschließen, dass die Verwendung der Widerspruchsmarke überwiegend nur zusammen mit den wörtlichen Unternehmenskennzeichen „PUIG“ bzw. „ANTONIO PUIG“ erfolgt ist. Daraus aber kann zunächst nur auf eine mögliche Bekanntheit der Kombination in ihrer Gesamtheit und nicht ohne Weiteres auch auf die Bekanntheit nur des Bildbestandteils allein geschlossen werden, zumal dieser im Verhältnis zu den Namenszeichen nicht das in seiner kennzeichnenden Wirkung dominierende Element darstellt (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 64, 65) „Philips“; GRUR 2005, 763, 764 (Nr. 26, 29-30) „Nestlé/Mars“; BGH GRUR 2004, 683, 685 „Farbige Arzneimittelkapsel“; BPatG GRUR 2005, 337, 340 ff. „VISAGE“).

Unter Berücksichtigung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und eines demzufolge normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke sowie identischer oder nah verwandter Waren hält die angegriffene Marke nach Überzeugung des Senats den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein.

Maßgeblich abzustellen ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf deren Gesamteindruck, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 28) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005 326, 327 „il Padrone/Il Portone“). Betrachtet man die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit unterscheidet sie sich von der Widerspruchsmarke ohne Zweifel hinreichend deutlich durch den darin zusätzlich zu dem Bildbestandteil enthaltenen Buchstaben „C“.

Allerdings kann u. U. auch ein einzelner Zeichenbestandteil eine besondere das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“; GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2006, 60, 62 „coccodrillo“; so auch EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 32) „MATRATZEN“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) „THOMSON LIFE“). Nicht ausreichend ist es dagegen, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck eines der beiden gegenüberstehenden Zeichen lediglich mitbestimmend ist (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 „RAUSCH/ELFI RAUSCH“; GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“). Eine i. d. S. prägende Kennzeichnungsfunktion für den - optischen - Gesamteindruck der angegriffenen Marke kann dem darin enthaltenen Bildelement nicht beigemessen werden.

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob der bei der Feststellung des Gesamteindrucks von Wort-Bildmarken anzuwendende Erfahrungssatz, wonach regelmäßig der Wortbestandteil als die einfachste Benennungsmöglichkeit den Gesamteindruck prägt (vgl. BGH GRUR 2000, 506, 509 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“), auch bei Kombinationszeichen aus einem Einzelbuchstaben und einem graphischen Element zu berücksichtigen ist. Vorliegend steht der Annahme einer prägenden Bedeutung des Bildelements in der angegriffenen Marke jedenfalls entgegen, dass dem weiteren Buchstabenbe-

standteil „C“ eine den Gesamteindruck, wenngleich nicht allein, so doch wesentlich mitprägende Funktion zukommt.

Zunächst stellt der Buchstabe „C“ in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ durchaus ein unterscheidungskräftiges Zeichenelement dar, welches an der Kennzeichnungskraft des Gesamtzeichens maßgeblichen Anteil hat. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein Einzelbuchstabe grundsätzlich geeignet, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Diese Eignung kann einem einzelnen Buchstaben im konkreten Fall nur dann abgesprochen werden, wenn sich feststellen lässt, dass ihn der Verkehr für bestimmte Waren nicht als Herkunftsbezeichnung versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 161, 162 „Buchstabe „K““; MarkenR 2003, 246, 247 „Buchstabe „Z““). Dies ist hier nicht der Fall. Ein für die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise erkennbarer beschreibender Begriffsgehalt wohnt dem Buchstaben „C“ für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege nicht inne, insbesondere ist das „C“ im inländischen Sprachgebrauch nicht als Abkürzung für das englische Wort „cosmetics“ geläufig und daher auch nicht als Hinweis auf die Art der Waren verständlich. Ferner symbolisiert der Buchstabe „C“ kein sonstiges gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, weshalb er nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden könnte (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 „Cityservice“). Zutreffend weist die Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit darauf hin, dass der Buchstabe „C“ in Alleinstellung nicht das Zeichen für den Begriff „Copyright“ (= Urheberrecht, vgl. Bertelsmann, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2004, S. 296) bildet, sondern nur das „C in einem Kreis“ (©) und außerdem der Begriff „Copyright“ in keinen sachlichen Zusammenhang mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege zu bringen ist.

Einer prägenden Bedeutung des Bildelements in der angegriffenen Marke steht weiterhin entgegen, dass dieses eng mit dem darüber befindlichen Buchstaben „C“ verbunden ist und mit ihm eine optische Einheit bildet (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 „Marlboro-Dach“; GRUR 2006, 60, 62 „cocodrillo“). Dabei

fügt sich die untere Rundung des „C“ in die schalen- oder kelchförmige Öffnung des obersten und breitesten der drei mittig untereinander angeordneten, sich nach unten verjüngenden Bogenelemente ein. Das Bildelement hat in der jüngeren Marke ersichtlich die - eher untergeordnete - Funktion einer den Buchstaben untermalenden und ausschmückenden graphischen Verzierung, weshalb für den Verkehr die Annahme fern liegt, es handle sich um einen selbstständig kennzeichnenden, die Marke in ihrer Gesamtheit prägenden Zeichenbestandteil.

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft ist, wie oben dargelegt, für die Widerspruchsmarke nicht zu berücksichtigen, so dass sich die Frage erübrigt, ob und inwieweit eine solche einen stärkenden Einfluss auf die Kennzeichnungskraft und damit die prägende Wirkung des Bildelements in der jüngeren Marke haben könnte (vgl. BGH WRP 2003, 1228, 1230 „City Plus“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“).

Des Weiteren kann aus den Grundsätzen der zur Auslegung des Art 5 Abs. 1 Buchst b Markenrichtlinie ergangenen Entscheidung „THOMSON LIFE“ des Europäischen Gerichtshofs (vgl. GRUR 2005, 1042) eine Verwechslungsgefahr nicht hergeleitet werden. Ungeachtet der Frage, ob die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs eine Modifikation der sog. „Prägetheorie“ des Bundesgerichtshofs mit sich bringt, also einen Anwendungsfall der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zweier Marken aufgrund ihres Gesamteindrucks betrifft oder ob darin eine Fallgestaltung der Gefahr des gedanklichen Miteinander-in-Verbindungsbringens zu sehen ist, liegen hier jedenfalls die vom Europäischen Gerichtshof angenommenen spezifischen Voraussetzungen für eine solche, jenseits des Normalfalls liegende Verwechslungsgefahr aufgrund eines mit einer älteren, normal kennzeichnungskräftigen Marke übereinstimmenden, den Gesamteindruck der jüngeren Marke jedoch nicht dominierenden (bzw. prägenden) Einzelbestandteils nicht vor. Der Europäische Gerichtshof hat als mögliche Fallkonstellationen ausdrücklich nur diejenigen genannt, in denen eine ältere, normal kennzeichnungskräftige Marke von einem Dritten (identisch) in einem (jüngeren) Zeichen zusammen mit der Unternehmensbezeichnung bzw. auch einer bekannten Marke oder einem bekannten

Handelsnamen dieses Dritten benutzt wird, und die ältere Marke darin - ohne den dominierenden Bestandteil zu bilden - eine selbständig kennzeichnende Stellung behält. Das Publikum wird dann aufgrund der von der älteren Marke behaltene selbständig kennzeichnende Stellung auch den Inhaber dieser (älteren) Marke mit der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen in Verbindung bringen, die von dem zusammengesetzten (jüngeren) Zeichen erfasst werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 30-36) „THOMSON LIFE“). Vorliegend fehlt es schon daran, dass der Bildbestandteil in der jüngeren Marke weder mit einem Unternehmenskennzeichen noch mit einer bekannten Marke oder einem bekannten Handelsnamen der Inhaberin der angegriffenen Marke aneinandergereiht wird, sondern lediglich mit dem zwar kennzeichnungskräftigen, als Marke aber nicht bekannten Buchstabe „C“ kombiniert ist. Angesichts der engen Verbindung, die der Bildbestandteil als graphische Ausschmückung und Verzierung des Buchstabens „C“ mit diesem eingeht, erscheint außerdem auch die selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils in der angegriffenen Marke fraglich. Abgesehen handelt es sich bei der Entscheidung der Europäischen Gerichtshofs zugrunde liegenden Fallkonstellation um die identische Übernahme einer älteren Marke in eine zusammengesetzte jüngere Marke, wobei der Europäische Gerichtshof auch stets von der älteren Marke (als solcher) spricht, die von einem Dritten zusammen mit dessen Unternehmenskennzeichen benutzt wird. Daher wird man die vom Europäischen Gerichtshof in der Entscheidung gemeinte spezielle - außerhalb des Normalfalls liegende - Art der Verwechslungsgefahr auf diejenigen Fälle zu beschränken haben, in denen die ältere Marke identisch in die jüngere Marke eingefügt worden ist. Dies aber trifft hier nicht zu, da sich das Bildelement in der angegriffenen Marke mit seinen drei schmalen, sich nach oben verbreiternden Bogenelementen in seiner Ausgestaltung nicht unwesentlich von der Widerspruchsmarke mit ihren vier dickeren, sich nach oben verjüngenden Bögen unterscheidet.

Ebenfalls zu verneinen ist im Weiteren die Gefahr, dass die beiden Marken gedanklich - mittelbar - unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mitein-

ander in Verbindung gebracht werden. Die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entwickelte Rechtsfigur der sog. mittelbaren Verwechslungsgefahr, die unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrichtlinie und das Markengesetz gefunden hat, beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Zeicheninhaber zuordnet (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 1996, 200, 201 f. „Innovadiclophlont“; 1999, 587, 589 „Cefallone“; BIPMZ 2000, 413, 414 „Bayer/BeiChem“; GRUR 2002, 542, 543 f. „BIG“; GRUR 2002, 544, 547 „BANK 24“). Anlass zu einer solchen Schlussfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen bereits mit mehreren Zeichen, die denselben Stamm aufweisen, im Verkehr aufgetreten ist (BGH 1999, 587, 589 „Cefallone“; BIPMZ 2000, 413, 414 „Bayer/BeiChem“; GRUR 2002, 542, 543 f. „BIG“). Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausgeht, dass sie ihr Bild-Unternehmenskennzeichen - wie vereinzelt auf den von ihr im Rahmen der Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Packungsmuster erkennbar - in Alleinstellung zur markenmäßigen Kennzeichnung von verschiedenen Waren jeweils zusammen mit weiteren (Individual-)Kennzeichen im inländischen Verkehr verwendet, scheitert die Annahme einer solchen Verwechslungsgefahr daran, dass die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke nicht identisch oder in wesensgleicher Form enthalten ist. Vielmehr weist das Bildelement der jüngeren Marke, wie bereits oben ausgeführt, hinsichtlich der Zahl und Ausgestaltung der einzelnen Bogenelemente wie auch seiner Gesamtformation nicht nur ganz unwesentliche, sondern relativ deutlich wahrnehmbare Abweichungen zu der Widerspruchsmarke auf. Abgesehen davon findet die Art der Zeichenbildung in der jüngeren Marke, in der das Bildelement

emblemartig mit dem Buchstaben „C“ verbunden ist, keine Entsprechung in den von der Widersprechenden eingereichten Verwendungsbeispielen, in denen die Widerspruchsmarke jeweils deutlich abgesetzt von anderen Kennzeichnungen platziert ist.

Schließlich liegen auch keine besonderen Umstände vor, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn rechtfertigen würden (vgl. BGH GRUR 1991, 317, 318 „MEDICE“; GRUR 1991, 319, 321 „HURRICANE“; WRP 2000, 529, 531 „ARD-1“; GRUR 2002, 171, 174 „Marlboro-Dach“). So hat die Widersprechende nicht dargetan und belegt, dass sie die Widerspruchsmarke in beachtlichem Umfang in Alleinstellung als Unternehmenskennzeichen einsetzt. Die diesbezüglich eingereichten Unterlagen zeigen vielmehr fast ausschließlich nur eine kombinierte Verwendung des Bildlogos, wobei dieses stets oberhalb der wörtlichen Unternehmenskennzeichen „PUIG“ oder „ANTONIO PUIG“, zum Teil ergänzt um Länderangaben, angeordnet ist. Insoweit lassen die Abweichungen in dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sowie die Unterschiede in der Zeichenbildung der jüngeren Marken und der Art, in der die Widerspruchsmarke als Bild-Unternehmenslogo Verwendung findet, nicht befürchten, dass der Verkehr annehmen könnte, es handle sich zwar um - unterschiedliche - Marken von verschiedenen Unternehmen, die jedoch wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander in Verbindung stünden.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Der Anregung der Widersprechenden, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, war nicht zu folgen, da die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Die vorliegende Entscheidung beruht ausschließlich auf Rechtsgrundsätzen, die durch die Rechtsprechung sowohl der Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs geklärt sind.

gez.

Unterschriften