



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 170/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
7. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30554832

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Dezember 2009 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden und die Richter Kruppa und Lehner

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 7. April 2006 veröffentlichte Eintragung der am 15. September 2005 angemeldeten, u. a. für

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Sportbekleidung, soweit in Klasse 25 enthalten

Klasse 35:

Werbung, insbesondere Marketinganzeigen, Verkaufsförderung und Public Relation; die Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen für Dritte, insbesondere die Verbreitung von Werbung über globale Computernetzwerke (Internet); elektronischer Handel (ECommerce) und elektronische Handelsdienste, nämlich computerisierte Online-Suche und Bestell-Dienste für den Verkauf und

*Vertrieb von Waren und Dienstleistungen sowie deren Vermittlung
und Abrechnung*

geschützten Marke Nr. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**



- beschränkt auf die vorgenannten Waren und Dienstleistungen - Widerspruch
eingelegt aus ihrer seit 28. Februar 2000 u. a. für

*Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport autres que de
plongée, ceintures, gants, chaussures, chapellerie*

international registrierten Marke Nr. 735151

LA CITY.

Die Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 16. März 2009 den Widerspruch zurückgewiesen. Zwar habe die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für Klasse 25 glaubhaft gemacht. Auch sei jedenfalls im Bereich der Klasse 25 Warenidentität gegeben, während zu den angegriffenen Waren der Klasse 35 keine Warenähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke benutzten Waren der Klasse 25 bestehe. Auch soweit eine Warenähnlichkeit vorläge, sei aber eine hinreichende Markenähnlichkeit zu verneinen, da die beiden Marken klanglich und bildlich verschieden sind. Keines der Zeichen werde allein durch den Begriff „City“ geprägt, da dieser Begriff warenbeschreibend sei. Darüber hinaus stehe einer Verwechslungsgefahr auch der Umstand entgegen-

gen, dass es sich bei dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Begriff „city-sport“ um einen Gesamtbegriff handele, welchen der Verkehr ohne Mühe vom Widerspruchszeichen unterscheiden könne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber. Sie hält eine Markenähnlichkeit für gegeben, weil beide Marken durch den übereinstimmenden Begriff „city“ geprägt würden. Dieser Begriff sei nicht warenbeschreibend. Im angegriffenen Zeichen werde der weitere Bestandteil „sports“ nicht beachtet, weil es sich hierbei nur um einen Hinweis auf Sportbekleidung handele. Der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als französischer Artikel erkannt und dementsprechend vernachlässigt, wie dies auch für die entsprechenden deutschen und englischen bestimmten Artikel „der/die/das“ bzw. „the“ der Fall sei; dass dem französischen Artikel „LA“ der englische Begriff „CITY“ nachfolge, spiele keine Rolle, da dieser Begriff in der französischen Sprache als Anglizismus aufgefasst werde. Dementsprechend habe auch das HABM bei ähnlichen Kollisionsfällen eine Verwechslungsgefahr bejaht. Auf jeden Fall bestehe aber mittelbare Verwechslungsgefahr, da die angegriffene Marke den Verkehr an die Widerspruchsmarke erinnere und daher wirtschaftliche Verbindungen zwischen den jeweiligen hinter den Marken stehenden Unternehmen vermute.

beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. März 2009 aufzuheben und die Marke Nr. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** wegen des Widerspruchs aus der international registrierten Marke Nr. 735151 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen.
2. der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Sie tritt dem Vortrag in allen Punkten entgegen. Die Marken würden nicht allein durch „city“ geprägt. Der vorangestellte Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke müsse nicht zwingend als französischer Artikel erkannt werden, vielmehr könne der Verkehr ihn auch als die bekannte Abkürzung für „Los Angeles“ verstehen. Darüber hinaus stehe der Umstand, dass es sich bei dem Wortbestandteil in der angegriffenen Marke um einen Gesamtbegriff handele, der Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegen.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Widersprechende entsprechend voriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die nach den §§ 64, 66 MarkenG sowie nach § 165 Abs. 4 und 5 MarkenG in der bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden..

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponen-

ten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist, selbst wenn auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren der Klasse 25 unterstellt wird, auf jeden Fall selbst bei unterstellter hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Grad der Markenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

a) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT. 2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

b) Aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter der gegenüber-

stehenden Marken abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken infolge des vorangestellten Bestandteils „LA“ in der Widerspruchsmarke und des weiteren Wortbestandteils „sports“ in der angegriffenen Marke so deutlich, dass der Verkehr keine Mühe hat, beide Zeichen auseinander zu halten.

c) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist vorliegend eine Markenähnlichkeit auch nicht deshalb zu bejahen, weil der übereinstimmende Bestandteil „city“ bzw. „CITY“ in den gegenüberstehenden Marken den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo) würde. Der Verkehr hat nämlich keine Veranlassung, bei der Wahrnehmung und Wiedergabe beider Marken die weiteren Bestandteile „sports“ in der angegriffenen Marke bzw. „LA“ in der Widerspruchsmarke unberücksichtigt sein zu lassen.

Dabei kann dahinstehen, ob der letztgenannte, dem übereinstimmenden Bestandteil „CITY“ in der Widerspruchsmarke vorangestellte Bestandteil „LA“ als französischer bestimmter Artikel oder als Abkürzung für die Stadt Los Angeles verstanden wird. Diejenigen Teile des Verkehrs, welche der französischen Sprache mächtig sind und in „LA“ den französischen Artikel wiederzuerkennen meinen, werden die Eigentümlichkeit der Markenbildung darin sehen, dass dem französischen bestimmten Artikel ein englischer Begriff nachgestellt und diese Kombination in der französischen Sprache ungebräuchlich ist. Das englische Wort „city“ ist nämlich keineswegs, wie die Widersprechende ausgeführt hat, in den allgemeinen *französischen* Sprachgebrauch derart integriert worden, dass es als Anglizismus mit dem französischen bestimmten oder unbestimmten Artikel kombiniert würde. In der französischen Sprache ist es nämlich nach wie vor üblich, den mit dem englischen

Begriff „city“ ausgedrückten Sachverhalt in aller Regel mit „centre-ville“ wiederzugeben; soweit eine Anlehnung an den englischen Begriff erfolgen soll, steht hierfür auch das französische Wort „cité“ zur Verfügung. Dementsprechend gibt es auch keinen lexikalischen Nachweis dafür, dass der Begriff „city“ als Anglizismus in die französische Sprache eingegangen ist, wie dies etwa mit zahlreichen ursprünglich englischen Begriffen in der deutschen Sprache der Fall ist; dabei ist auch zu beachten, dass es in Frankreich seit Jahren zur offiziellen Regierungspolitik gehört, Anglizismen aus der französischen Sprache, welche ungleich stärker als die deutsche Sprache vom Staat reglementiert wird, zu verbannen. Schließlich ist auch nichts dafür ersichtlich oder bekannt, dass diejenigen *inländischen* Verkehrskreise, welche der französischen Sprache mächtig sind und das vorangestellte Wort „LA“ in der Widerspruchsmarke als französischen bestimmten Artikel auffassen, den nachfolgenden Begriff „city“, der ihnen nur als *englischer*, zwischenzeitlich auch in die deutsche Alltagssprache eingegangener Begriff geläufig ist, als Bestandteil der *französischen* Alltagssprache ansehen. Vielmehr wirkt die Verbindung beider Bestandteile der Widerspruchsmarke für diese inländischen Verkehrskreise wegen ihrer unterschiedlichen sprachlichen Herkunft so eigentümlich, dass sie keine Veranlassung haben, das vorangestellte Wort „LA“ bei der Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke außer acht zu lassen. Selbst bei denjenigen, allenfalls als sehr gering zu veranschlagenden Teilen des Verkehrs, welche tatsächlich die Widerspruchsmarke als einheitlichen *französischen* Gesamtbegriff erachten, gibt es keinen Anlass, den als *bestimmten* Artikel vorangestellten Bestandteil „LA“ unbeachtet sein zu lassen; denn anders als der unbestimmte Artikel bewirkt der bestimmte Artikel eine Betonung des nachfolgenden Substantivs, durch welches der mit diesem bezeichnete Gegenstand aus der Menge gleichartiger anderer Gegenstände herausgehoben wird, was es wiederum erfordert, bei der Wiedergabe des Substantivs den bestimmten Artikel nicht wegzulassen.

Diejenigen Teile des Verkehrs wiederum, welche den vorangestellten Bestandteil „LA“ als Abkürzung für Los Angeles erachten, haben erst recht keinen Anlass, bei

der Wahrnehmung und Wiedergabe der Widerspruchsmarke diesen Begriff wegzulassen, denn hierdurch wird die bezeichnete (Innen-) Stadt erst hinreichend als diejenige dieser amerikanischen Stadt in Kalifornien individualisiert.

Schon weil die Widerspruchsmarke nicht allein durch den Bestandteil „CITY“ geprägt ist, hat der Verkehr keine Mühe, beide Marken hinreichend auseinander zu halten, selbst wenn er den Bestandteil „sports“ in der angegriffenen Marke lediglich als die gekennzeichneten Bekleidungswaren als solche aus dem Sportbereich beschreibend ansehen sollte. Letzteres ist allerdings kaum anzunehmen, weil die angegriffene Marke aufgrund ihrer Aufmachung dem Verkehr als Gesamtbegriff entgegentritt; würde er nämlich das nachgestellte Wort „sports“ allein als warenbeschreibend ansehen, müsste er schon sprachlich das vorangestellte Substantiv „city“ als weitere Einschränkung des warenbeschreibenden Begriffs „sports“ und damit ebenfalls als warenbeschreibend verstehen; da aber nach Auffassung der Widersprechenden der Begriff „city“ keine warenbeschreibende Bedeutung haben soll, scheidet ein solches einheitliches beschreibendes Verständnis für den Verkehr auf der Grundlage der Argumentation der Widersprechenden gerade aus. Da beide Bestandteile aber infolge der Zusammenschreibung ihm als Einheit entgetreten, kann er die Kennzeichnung *insgesamt* als *nicht* warenbeschreibend, sondern nur als (einheitliche) Warenkennzeichnung erachten und damit den Bestandteil „sports“ in der angegriffenen Marke nicht bei deren Wahrnehmung und Wiedergabe außer acht lassen. Damit bestehen in den Augen des Publikums aber hinreichende Unterschiede zwischen beiden Marken, die es ihm ohne Mühe ermöglichen, sie auseinander zu halten.

d) Schließlich scheidet entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr aus. Zwar kann eine gedankliche Verbindung zwischen den gegenüberstehenden Zeichen bestehen, wenn der Verkehr, obwohl er die gegenüberstehenden Marken auseinanderhält, einem in ihnen vorhandenen übereinstimmenden Element einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt; dies ist etwa anzunehmen, wenn die Zeichen in einem Be-

standteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines einzigen Unternehmens sieht, so dass er auch nachfolgende Bezeichnungen, die den wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24). Eine solche Konstellation scheidet vorliegend aber deshalb aus, weil beide Marken erkennbar unterschiedlich gebildet sind. Während nämlich dem übereinstimmenden Bestandteil „city“ in der angegriffenen Marke ein weiterer Bestandteil *nachfolgt*, geht der weitere Bestandteil „LA“ in der Widerspruchsmarke dem übereinstimmenden Bestandteil „CITY“ *voran*. Dieser auffällige Unterschied in der jeweiligen Markenbildung führt das Publikum von der Annahme, zwischen den hinter der jeweiligen Marke stehenden Unternehmen bestünden irgendwelche insbesondere wirtschaftliche Verbindungen, eindeutig weg. Damit entfällt aber auch die Grundlage für eine Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken.

3. Damit lässt sich im Ergebnis wegen des nicht hinreichenden Grades der Markenähnlichkeit selbst im Bereich identisch beanspruchter Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht feststellen. Da die Markenstelle somit zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr verneint hat, war die anderslautende Entscheidung der Markenstelle auf die Beschwerde aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

B. Der zulässige Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke auf Auferlegung der Verfahrenskosten ist als unbegründet zurückzuweisen, weil ein Billigkeitsgrund i. S. d. § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, der Widersprechenden die Verfahrenskosten aufzuerlegen, nicht besteht.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzge-

berischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen nach ständiger Rechtsprechung dabei nicht schon deshalb vor, weil ein Rechtsmittel keinen Erfolg hatte (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauflegung kommt vielmehr nur in Betracht, sofern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze stetig zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten liegt daher nur vor, wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrensfremde Ziele wie Verzögerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegenseite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O.).

Solche besonderen Umstände sind vorliegend aber weder von der Markeninhaberin vorgebracht worden noch anderweitig ersichtlich. Dass die Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden erst unmittelbar vor Sitzungsbeginn durch telefonische Mitteilung an die Geschäftsstelle mitgeteilt haben, an der mündlichen Verhandlung, die allein auf den Hilfsantrag der Widersprechenden anberaumt worden war, nicht teilzunehmen, ist zwar misslich und im Verhältnis zu den Verfahrensbevollmächtigten der Inhaberin der angegriffenen Marke, von denen den am Verhandlungsort ansässigen Verfahrensbevollmächtigten der Widersprechenden bekannt sein musste, dass sie eine weite Anreise zum Gericht hatten, wenig kollegial, reicht aber für sich genommen nicht aus, die Kosten des

Verfahrens, die nur zwischen den Beteiligten selbst aufgeteilt werden könnten, der Widersprechenden aufzuerlegen, zumal auch nicht bekannt ist, ob dieses Verhalten ihrer Verfahrensbevollmächtigten von ihrer Seite gebilligt oder gar intendiert wurde. Sonstige Anhaltspunkte, welche den Schluss nahelegen würden, dass die Widersprechende ihr gesetzliches Recht zur Widerspruchs- und Beschwerdeeinlegung aus nicht in der (markenrechtlichen) Sache begründeten Beweggründen wahrgenommen hätte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich, so dass es im Ergebnis bei der Grundregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleiben muss, dass jede Beteiligte die ihr erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Schwarz

Kruppa

Lehner

Ju