



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/09

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
30. August 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 74 017

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 305 74 017



für die Waren

- „03: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;
- 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;
- 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme, Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas), Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Trinkflaschen;
- 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck“

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 001981901

ORWELL,

die für die Waren

- „03: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer.
- 09: Brillen.
- 14: Edelmetalle und deren Legierungen, sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente.

- 18: 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.
- 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.
- 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmuse, Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fett.
- 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseöl, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf, Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.
- 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken.
- 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken sei selbst bei einer Benutzung für identische Waren zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. In ihrer Gesamtheit unterscheide sich die angegriffene Marke auf Grund der großen Zahl ihrer Wort- und Bildbestandteile von der nur aus einem einzigen Wort bestehenden Widerspruchsmarke deutlich. Aber auch sonst bestehe dem maßgeblichen Gesamteindruck nach keine Verwechslungsgefahr. Dabei könne dahingestellt bleiben, ob die angegriffene Marke mit allen ihren Wortbestandteilen oder nur mit dem Wortbestandteil

„GOWELL“ benannt werde, da auch die klanglichen Unterschiede zwischen den Wörtern „GOWELL“ und „ORWELL“ so deutlich seien, dass mit Verwechslungen der Marken nicht gerechnet werden könne. Zwar stimmten diese Wörter formal in der Silbenzahl sowie in der Lautfolge „O-WELL“ überein. Dennoch sei das maßgebliche Gesamtklangbild beider Bezeichnungen auf Grund der unterschiedlichen Wortanfänge „GO“ und „OR“ deutlich unterschiedlich. Hinzu komme, dass beide Wörter einen jeweils anderen Begriffsgehalt aufwiesen. „ORWELL“ werde vom inländischen Verkehr als der Familienname des weltbekannten britischen Schriftstellers, Journalisten, Essayisten, Regisseurs und Schauspielers George Orwell erkannt, der in Deutschland insbesondere durch seine Filme „Der dritte Mann“ und „1984“ sehr bekannt geworden sei. „GOWELL“ werde hingegen als eine Zusammensetzung der zum englischen Grundwortschatz zählenden Begriffe „go“ (gehen) und „WELL“ (gut) erkannt. Bei dieser Sachlage seien Verwechslungen nicht zu erwarten. Die Frage der von der Markeninhaberin im Verlauf des Erinnerungsverfahrens bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Markenstelle dahingestellt gelassen.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke vorgelegt und sich im Übrigen auf ihr schriftsätzliches Vorbringen gegenüber der Markenstelle bezogen. Dort hat sie u. a. die Ansicht vertreten, bei dem Bestandteil „GOWELL“ der angegriffenen Marke handele es sich um den prägenden Bestandteil der kombinierten Wort-Bild-Marke. Dieser sei mit der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht wegen der Übereinstimmung in der Vokalfolge und in dem Wortteil „WELL“ verwechselbar. Dass die Widerspruchsmarke mit dem Familiennamen des Schriftstellers und Regisseurs George Orwell übereinstimme, könne die Verwechslungsgefahr nicht entscheidend vermindern, weil es sich insoweit um einen Namen und nicht um ein Wort mit einem Begriffsgehalt handele. Es sei fraglich, ob der Verkehr die Widerspruchsmarke auf den hier maßgeblichen Warengewerkschaften mit dem Namen des Schriftstellers George Orwell assoziieren werde. In der mündlichen Verhandlung hat sie im Hinblick auf den

weiteren Wortbestandteil „by OTC“ der angegriffenen Marke unter Bezugnahme auf einen entsprechenden Eintrag im Onlinelexikon „Wikipedia“ ausgeführt, dass es sich bei „OTC“ um die Abkürzung des englischen Begriffs „Over The Counter“ handele, der mit „über den Tresen“ übersetzt werden könne, und in Deutschland als „Telefonhandel“ bezeichnet werde. Auf Grund dieses dem inländischen Verbraucher geläufigen beschreibenden Begriffsgehalts sei der Bestandteil „by OTC“ innerhalb der angegriffenen Marke nicht geeignet, zur Prägung des Gesamteindrucks der Marke beizutragen, weshalb dieser allein durch den weiteren Wortbestandteil „GOWELL“ geprägt werde.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse vom 24.05.2007 und 27.10.2008 aufzuheben und die angegriffene Marke für identische oder ähnliche Waren der Klasse 18 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend und schließt sich deren Begründung in der Sache an. Überdies hält sie ihre Nichtbenutzungseinrede ausdrücklich aufrecht. Diesbezüglich vertritt sie die Ansicht, ein Umsatz in Höhe von EUR 148.000,00 über einen Zeitraum von zwei Jahren für Lederwaren sei zu gering, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke zu belegen.

II

Die Beschwerde, mit der sich die Widersprechende nach dem in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag nur noch gegen die Eintragung der angegriffenen

Marke für identische und ähnliche Waren der Klasse 18 wendet, ist zwar zulässig, erweist sich jedoch als unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht auch insoweit nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß der zuvor genannten Vorschrift 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 grundsätzlich ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2006, 859 – Malteserkreuz). Hiervon ausgehend hat im vorliegenden Fall die angegriffene Marke angesichts der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren der Klasse 18 von der Widerspruchsmarke, bei der von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen ist, einen deutlichen, über den durchschnittlichen Anforderungen liegenden Abstand einzuhalten. Dieser Abstand wird von ihr jedoch, wie bereits die Markenstelle in den angegriffenen Beschlüssen zutreffend festgestellt hat, in jeder Richtung gewahrt.

In ihrer eingetragenen Form, die für den markenrechtlichen Schutz maßgeblich ist, (BGH GRUR 2005, 326, 327 – il Padrone/Il Portone), unterscheiden sich die beiderseitigen Marken bereits auf Grund der die angegriffene Marke größtmäßig dominierenden Bildbestandteile, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, deutlich voneinander. Da das Markenrecht keinen allgemeinen Elementenschutz kennt, ist es grundsätzlich auch nicht möglich, aus einer angegriffenen, jüngeren Marke ein einzelnes Wort- oder Bildelement herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze). Deshalb kann nach ständiger Rechtsprechung ein einzelner Markenbestandteil nur dann eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamtein-

druck der mehrteiligen Marke prägt (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903, 904, Nr. 18 – SIERRA ANTIGUO).

Ob der vorliegend allein als kollisionsbegründend in Betracht kommende Bestandteil „GOWELL“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht prägt, ist bereits deshalb fraglich, weil die angegriffene Marke – neben der rein beschreibenden Angabe „BEAUTY & WELLNESS“ – mit dem Wortelement „by OTC“ ein weiteres Markenelement enthält, dessen von der Widersprechenden aufgezeigte Bedeutung dem maßgeblichen Durchschnittsverbraucher der Waren der Klasse 18 regelmäßig nicht bekannt ist. Zudem handelt es sich um eine Bezeichnung aus dem Bereich des außerbörslichen Handels mit Wertpapieren, der für den Handel mit Waren der Klasse 18 keine unmittelbar beschreibende Bedeutung zukommt. Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Markenelement „by OTC“ um einen vernachlässigbaren Bestandteil handelt, da auch der durchschnittlich informierte deutsche Verbraucher diesen Bestandteil nicht als beschreibend oder sonst bedeutungslos ansehen wird.

In bildlicher Hinsicht scheidet eine Verwechslungsgefahr ohnehin bereits deshalb aus, weil sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-Bild-Marke regelmäßig nicht ausschließlich an deren Wortbestandteilen orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen (BGH a. a. O. - Malteserkreuz – Nr. 30; a. a. O. – SIERRA ANTIGUO – Nr. 24). Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn es sich bei den Bildbestandteilen um völlig bedeutungslose Zutaten, wie z. B. übliche Verzierungen, handeln würde. Dies ist jedoch bei der angegriffenen Marke, die eine zeichnerische Darstellung einer Frau und eines Mannes enthält, nicht der Fall. Vielmehr weist der Bildbestandteil eine eigene Begrifflichkeit auf. Zudem macht er größtenteils einen erheblichen Teil der Gesamtmarke aus.

Letztlich besteht aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt wird, dass der Gesamteindruck der angemeldeten Marke – jedenfalls in klanglicher Hinsicht – allein durch das Wort „GQWELL“ geprägt wird, zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da auch die Wörter „GQWELL“ und „ORWELL“ so deutliche klangliche Unterschiede aufweisen, dass selbst bei einer Benutzung für identische Waren nicht mit Verwechslungen der Marken zu rechnen ist.

Zwar stimmen die beiden vorstehend genannten Wörter formal in der Silbenzahl, der Silbengliederung, dem Vokal der Anfangssilbe sowie in der Endsilbe „WELL“ überein. In den Anfangssilben „GQ“ bzw. „OR“ weisen sie jedoch markante klangliche Unterschiede auf, die angesichts der relativen Kürze beider Markenwörter auch deren Gesamtklangbild maßgeblich beeinflussen. Obwohl sie hier beide den Vokal „O“ enthalten, ist das Klangbild der Anfangssilben sehr verschieden, weil sich dieser Vokal in dem Wort „ORWELL“ am Wortanfang findet und vor dem nachfolgenden Konsonanten „R“ nur kurz und dunkel anklingt, während er sich in dem Wort „GQWELL“ nach dem Anfangskonsonanten „G“ an zweiter Stelle findet und dort als langgezogener Vokal eine deutlich andere, hellere Klangfarbe aufweist. Hinzu kommt, dass auch die abweichenden Konsonanten „G“ und „R“ der beiderseitigen Anfangssilben nicht klangverwandt sind, sondern deutlich hörbare klangliche Unterschiede aufweisen. Die vorhandenen klanglichen Unterschiede treten auch deutlich hervor, weil beide Markenwörter sowohl nach deutschen als auch nach englischen Ausspracheregeln auf der ersten Silbe betont werden. Unter Berücksichtigung der in der Rechtsprechung allgemein anerkannten Erfahrungssätze, dass betonte Wortanfänge im Allgemeinen stärkere Beachtung finden als die übrigen Markenteile und kürzere Marken durch einzelne Abweichungen im Verhältnis regelmäßig stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter (vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 735, 736 – MONOFLAM/POLYFLAM; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9 Rdn. 194 und 198 m. w. N.) reichen die in den betonten Anfangssilben vorhandenen Unterschiede der jeweils relativ kurzen Markenwörter aus, um die Gefahr klanglicher Verwechslungen auszuschließen. Dies

gilt umso mehr, als die hier maßgeblichen Waren der Klasse 18 im Allgemeinen nicht solche des täglichen Gebrauchs bzw. des täglichen Erwerbs sind und eher mit Bedacht und eher gesteigerter Aufmerksamkeit ausgesucht und erworben werden.

Letztlich trägt zur Unterscheidung der Markennamen „GQWELL“ und „ORWELL“, ohne dass es hierauf noch entscheidend ankommt, auch deren unterschiedlicher Begriffsgehalt bei. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit festgestellt, dass es sich bei „ORWELL“ um den Familiennamen des auch in Deutschland weithin bekannten Schriftstellers George Orwell handelt. Dieser begriffliche Gehalt der Widerspruchsmarke, der sich in der angegriffenen Marke nicht wiederfindet, ist geeignet, die Gefahr tatsächlicher Verwechslungsfälle weiter zu vermindern, weil er es dem Leser bzw. Hörer ermöglicht, das Markenwort leichter und genauer zu erfassen und klangliche und bildliche Unterschiede – auch aus der im Allgemeinen eher unsicheren Erinnerung heraus – leichter wahrzunehmen. Hinzu kommt hier, dass auch der Markenbestandteil „GQWELL“ der angegriffenen Marke einen begrifflichen Anklang in anderer Richtung aufweist, da er aus den dem englischen Grundwortschatz entnommenen, dem deutschen Durchschnittsverbraucher geläufigen Begriffen „go“ und „well“ gebildet ist. Angesichts all dieser Unterschiede ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Marken zu verneinen.

Für Verwechslungen der Marken durch gedankliche Verbindung sind weder hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte vorgetragen worden noch sonst ersichtlich. Der Beschwerde der Widersprechenden muss daher der Erfolg versagt bleiben. Angesichts der zwischen den Marken nicht bestehenden Verwechslungsgefahr bedarf es keiner Entscheidung über die Frage, ob die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt worden ist.

Es besteht kein Anlass, einer der Beteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richter Lehner ist nach Beendigung seiner Abordnung an das OLG München zurückgekehrt und daher an der Unterschrift gehindert.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb