



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 505/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 059 363

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und des Richters am Landgericht Hermann

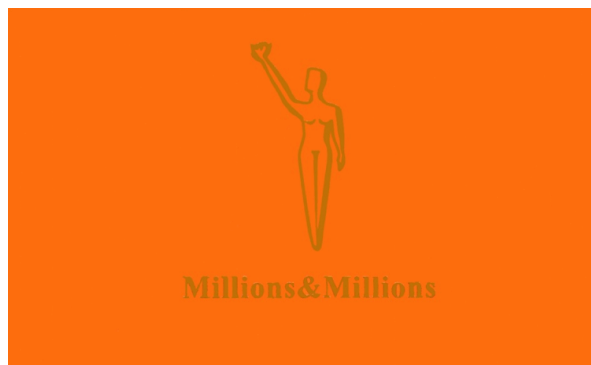
beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 059 363



für die Waren der Klasse 3

"Parfümierwaren"

ist ein insoweit beschränkter Widerspruch erhoben worden aus der u. a. für die Waren der Klasse 3

"Parfümeriewaren"

eingetragenen, prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke EM 005682141

1 MILLION.

Die Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 11. Oktober 2010 zurückgewiesen, weil zwischen den beiderseitigen Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, auch unter Berücksichtigung der Identität der Waren und bei Unterstellung einer leicht erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu Gunsten der Widersprechenden halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke den gebotenen überdurchschnittlichen Abstand ein, da sich die Marken in ihrer Gesamtheit in jeder Richtung deutlich voneinander unterschieden. Im visuellen Gesamteindruck hebe sich die angegriffene Marke bereits aufgrund der auffälligen grafischen Gestaltung deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Auch in klanglicher Hinsicht sei der notwendige Abstand gewahrt. Die Widerspruchsmarke werde mit "eine Million" benannt. Der englisch wie „Millions and Millions“ ausgesprochene Wortbestandteil der angegriffenen Marke sei wesentlich länger und weise einen anderen Sprachrhythmus auf, wodurch sich das Gesamtklangbild beider Marken deutlich unterscheide. Die Widerspruchsmarke sei auch nicht – wie von der Widersprechenden vorgetragen – identisch in die angegriffene Marke übernommen worden und habe in dieser auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung inne. Vielmehr wiesen die Wortbestandteile beider Marken deutliche sprachliche und begriffliche Unterschiede auf, weil die Widerspruchsmarke eine konkrete Zahl, nämlich "1 Million", benenne, während der erkennbar englischsprachige Wortbestandteil der angegriffenen Marke keine konkrete Zahlenangabe enthalte, sondern den

zahlenmäßig unbestimmten Plural "Millions" zweimal, verbunden durch das kaufmännische "&"-Zeichen, aufweise. Die daraus resultierenden Unterschiede würden in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht Verwechslungen ausschließen.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist weiterhin der Ansicht, dass zwischen den beiderseitigen Marken bereits eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben sei. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Dass die Steigerung der Kennzeichnungskraft erst nach dem Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke eingetreten sei, sei unschädlich. Die glaubhaft gemachten Umsätze von über ... EUR in Deutschland innerhalb von nur acht Monaten seit dem Markteintritt sowie die ferner glaubhaft gemachten Werbeaufwendungen in Höhe von über ... EUR ließen den Schluss auf eine überragende Bekanntheit der Widerspruchsmarke im Verkehr zu. Angesichts dieser Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen dürfe davon ausgegangen werden, dass dem Gericht die gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke bekannt und somit liquide sei. Wegen der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Identität der Waren reichten die Unterschiede in den Marken nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allein durch das Wort "Millions" geprägt, dass lediglich verdoppelt worden sei. Das kaufmännische „&"-Zeichen sei ohnehin zu vernachlässigen. Die sich danach gegenüberstehenden Bezeichnungen "1 MILLION" und "Millions" seien hochgradig ähnlich, was zu Verwechslungen der Marken führen werde. Zu berücksichtigen sei in diesem Zusammenhang auch, dass der Verkehr aus Gründen der Bequemlichkeit oder der bewussten Vereinfachung zu einer Verkürzung längerer Marken neige. Zwischen den beiderseitigen Marken bestehe zumindest eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Das aus der überdurchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke bekannte Wort "Millions" weise in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung auf. Es werde vom Verkehr innerhalb der angegriffenen Marke "wie eine

Marke in der Marke" aufgenommen. Es sei zu befürchten, dass der Verkehr annehme, bei einem mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Parfüm handele es sich um eine weitere Produktlinie der Widersprechenden. Dieser Eindruck werde dadurch hervorgerufen bzw. verstärkt, dass mittlerweile von der Widersprechenden eine Produktlinie im Markt platziert worden sei, die das Pendant zum Herrenduft "1 Million" darstelle und unter der Bezeichnung "Lady Million" vertrieben werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Oktober 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2008 059 363 für die Waren der Klasse 3 "Parfümwaren" anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht sich die von der Markenstelle im angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung zu eigen und weist ergänzend darauf hin, dass es sich bei dem in der angegriffenen Marke enthaltenen Bildbestandteil nicht nur um eine unauffällige grafische Gestaltung handele, sondern um eine solche, die den Gesamteindruck der angegriffenen Marke mitpräge und die Gefahr von Verwechslungen ausschließe, weil bei Parfümeriewaren die Ausgestaltung des Produktes und der Verpackung eine maßgebliche Rolle spiele. Sie tritt ferner unter Hinweis auf Rechtsprechung des BGH (GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV) der Ansicht der Widersprechenden entgegen, dass eine nach dem Prioritätstag der jüngeren Marke eingetretene, nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke berücksichtigungsfähig sei und bestreitet zudem die von der Widersprechenden behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke,

weil die von der Widersprechenden vorgetragene Zahlen nichts über die Bedeutung und Stellung der Widerspruchsmarke im Markt in Relation zu Konkurrenzprodukten aussagen. Ferner tritt sie der Widersprechenden entgegen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch eines der in ihm enthaltenen "Millions"-Wörter geprägt werde. Vielmehr sei es so, dass die angegriffene Marke insgesamt eine der deutschen Redewendung "tausend und abertausend" vergleichbare Bedeutung habe und schon wegen dieser begrifflichen Aussage nicht auf einen der "Millions"-Bestandteile verkürzt werde. In ihrer Gesamtheit sei die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke weder schriftbildlich, klanglich noch begrifflich verwechselbar. Auch die von der Widersprechenden behauptete Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne bestehe nicht, weil die Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke keine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgewiesen habe und aus dem Sachvortrag der Widersprechenden auch nicht zu entnehmen sei, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Produktlinie mit dem Stammbestandteil "Million(s)" im Verkehr benutzt habe.

II

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 2 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung der Markenstelle, dass zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, hält der tatsächlichen und rechtlichen Nachprüfung stand. Auch der ergänzende Sachvortrag der Widersprechenden in der Beschwerdebegründung rechtfertigt keine andere Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 437, 438 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May). 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 (EuGH GRUR 2003, 55, 57 ff. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist im Fall des vorliegenden Widerspruchs, mit dem nur die Eintragung der angegriffenen Marke für "Parfümierwaren" angegriffen worden ist, von einer Identität der beiderseitigen Waren auszugehen, was einen deutlichen Abstand der Marken erforderlich macht.

Der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen.

Die Widerspruchsmarke weist in Bezug auf "Parfümeriewaren", für die sie eingetragen ist, in Ermangelung eines erkennbaren beschreibenden Aussagegehalts von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Soweit die Widersprechende eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke behauptet hat, hat die Inhaberin der jüngeren Marke dies unter

Verweis darauf, dass sich die zur Glaubhaftmachung einer erhöhten Kennzeichnungskraft vorgetragenen Umsatzzahlen und Werbeaufwendungen auf einen nach dem Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum beziehen, sowie wegen fehlender Darlegung zur Stellung der Widerspruchsmarke im Markt im Verhältnis zu anderen Marktteilnehmern bestritten, so dass zu prüfen war, ob der glaubhaft gemachte Sachvortrag der Widersprechenden geeignet ist, eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu begründen.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft einer Marke ist deren intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung im Verkehr und infolgedessen eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich. Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Dazu gehören der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1044 – Kinder; GRUR 2009, 672, 674, Nr. 21 – OSTSEE-POST). Die Verkehrsbekanntheit kann im Allgemeinen nicht ohne weiteres allein aus den erzielten Umsatzzahlen hergeleitet werden, weil selbst starke Marken wenig bekannt und andererseits Marken mit geringen Umsätzen weithin bekannt sein können. Darüber hinaus müssen Umsatz- und Absatzzahlen im jeweiligen Marktumfeld gesehen werden, wobei dieses Marktumfeld weder zu Lasten des Markeninhabers zu weit ausgedehnt noch zu seinen Gunsten zu sehr eingeschränkt werden darf, sondern nach objektiv-wirtschaftlichen Gesichtspunkten abzugrenzen ist. Im Allgemeinen lassen objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässigere Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (BGH GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2010, 1103, 1105 f, Nr. 33-34 – Pralinenform II). Um für die Entscheidung im Widerspruchsverfahren Berücksichtigung finden zu können, muss eine erhöhte Kennzeichnungskraft - entgegen der Ansicht der Widersprechenden - schon zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke feststellbar sein (BGH GRUR 2008, 903, 904, Nr. 14 – SIERRA ANTIGUO; EuG

GRUR Int. 2007, 137, 139, Nr. 38 – VITACOAT) und auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen.

Hiervon ausgehend hat die Widersprechende eine im vorliegenden Widerspruchsverfahren berücksichtigungsfähige erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch die von ihr vorgelegten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht. Sämtliche von ihr vorgelegten Unterlagen und Zahlen stammen aus dem Jahr 2009 und den Folgejahren, also aus der Zeit nach dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, dem 16. September 2008. Wie sich aus der ersten, beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten eidesstattlichen Erklärung der IP-Legal-Direktorin der Widersprechenden ergibt, wurde die Widerspruchsmarke in Deutschland auch erst am 1. März 2009 in den Markt eingeführt, so dass schon deshalb von einer zum Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke durch Benutzung erlangten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke im Inland nicht die Rede sein kann. Für die Folgezeit wurden zwar erhebliche Umsätze und Werbeaufwendungen glaubhaft gemacht. Die vorgelegten Rechnungen belegen jedoch zunächst nur Verkäufe von der in Frankreich ansässigen Widersprechenden an ihre Tochterfirma in Deutschland, nicht jedoch Umsätze gegenüber Dritten, insbesondere nicht solche an Endverbraucher. Sie sind überdies - ebenso wie die erst seit dem Jahre 2009 betriebene Werbung der Widersprechenden - angesichts der Tatsache, dass die Widerspruchsmarke eindeutig erst nach dem Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke auf den deutschen Markt gebracht worden ist, nicht entscheidungserheblich. Zwar können unter Umständen auch Umsätze und Werbeaufwendungen aus jüngeren Zeiträumen verwertbar sein, wenn Schwierigkeiten bestehen, Daten für einen länger zurückliegenden Prioritätszeitpunkt beizubringen, sofern sie eine längerfristige Entwicklung dokumentieren, die hinreichende Rückschlüsse auf die maßgeblichen Verhältnisse in der Vergangenheit erlauben (EuGH GRUR-RR 2008, 335, 337, Nr. 70 f. - Aire Limpio) Eine solche Sachverhaltskonstellation liegt jedoch im vorliegenden Fall nicht vor, weil der Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke noch nicht weit zurückliegt, die Widersprechende keine Probleme hatte, Unterlagen zu Umsätzen und Werbung für die Widerspruchsmarke vorzule-

gen und zudem auf Grund des eigenen Sachvortrags der Widersprechenden feststeht, dass die Widerspruchsmarke zum Prioritätstag der jüngeren Marke im Inland noch gar nicht in Benutzung genommen worden war. Ob es sich heute bei der Widerspruchsmarke um eine überdurchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke handelt und ob dies - wie von der Widersprechenden weiter behauptet - sogar gerichtsbekannt ist, bedarf daher keiner Erörterung.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr war daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von Warenidentität auszugehen. Den danach gebotenen leicht überdurchschnittlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke ein, da die Marken nur eine äußerst entfernte Ähnlichkeit aufweisen.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist von deren eingetragener Form auszugehen. Insoweit unterscheiden sich die beiderseitigen Marken deutlich voneinander, weil die angegriffene Marke - abgesehen von den Unterschieden in den Wortbestandteilen - zusätzlich einen Bildbestandteil aufweist, der - was seine Größe betrifft - einen erheblichen Teil der Marke ausmacht und in der Widerspruchsmarke keinerlei Entsprechung hat. Eine deutlichere Ähnlichkeit der Marken hätte somit nur dann bejaht werden können, wenn der Gesamteindruck der beiderseitigen Marken allein durch deren Wortbestandteile und unter diesen jeweils allein von dem in beiden Marken in ähnlicher Form enthaltenen Wort „Million(s)“ geprägt würde, was jedoch entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht der Fall ist.

Für die Beurteilung der bildlichen Ähnlichkeit kann grundsätzlich nicht davon ausgegangen werden, dass sich der Verkehr bei der rein visuellen Wahrnehmung einer Wort-Bild-Marke ausschließlich am Wortbestandteil orientiert, ohne den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufzunehmen (BGH GRUR 2008, 254, 257, Nr. 36 - THE HOME STORE; GRUR 2008, 903, 904, Nr. 24 - SIERRA ANTIGUO). Etwas Anderes könnte nur dann gelten, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um

eine völlig bedeutungslose Zutat, wie z. B. eine bloße Verzierung, oder um einen kennzeichnungsschwachen, weil z. B. warenbeschreibenden Bestandteil handeln würde, was aber bei der in der angegriffenen Marke enthaltenen stilisierten Darstellung eines Menschen mit erhobenem Arm beides nicht der Fall ist. In visueller Hinsicht war somit eine Ähnlichkeit der Marken zu verneinen.

In klanglicher Hinsicht gilt demgegenüber zwar der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer kombinierten Wort-Bild-Marke des Wortes als einfachster und kürzester Bezeichnungsform bedient und deshalb diesem i. d. R. die den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt (st. Rspr., z. B. BGH a. a. O - SIERRA ANTIGUO, dort Nr. 25). Das gilt auch für Fälle, in denen das Wort hinter dem Bild zurücktritt. In klanglicher Hinsicht ist somit davon auszugehen, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch deren Wortbestandteil „Millions&Millions“ geprägt wird. Dieser unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke „1 MILLION“ jedoch deutlich. Dazu trägt auch der unterschiedliche Begriffsgehalt beider Wortbestandteile bei; denn während die Widerspruchsmarke eine bestimmte Zahl, nämlich „1 Million“, bezeichnet, stellt der Wortbestandteil der angegriffenen Marke, der für den deutschen Verkehr ohne Weiteres i. S. v. „Millionen&Millionen“ verständlich ist, keine konkrete Zahl dar, sondern weist - wie die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend dargelegt hat - in Anlehnung an die Gleichsetzung von „tausende und tausende“ und „abertausend“ die Bedeutungen „abermillionen“ bzw. „viele Millionen“ auf.

Mit einer weiteren Verkürzung der Wortbestandteile der Marken auf deren Bestandteile „Millions“ bzw. „MILLION“ ist entgegen der Ansicht der Widersprechenden - auch unter Berücksichtigung des Erfahrungssatzes, dass der Verkehr zu einer Verkürzung längerer Marken neigt - nicht zu rechnen. Dagegen spricht bei der Widerspruchsmarke, dass das Weglassen der Zahl „1“ den Begriffsgehalt der Marke verändert. Gleiches gilt bei der angegriffenen Marke, bei der noch hinzukommt, dass die Wiederholung des Begriffs „Millions“ in besonderem Maße zu

ihrem Gesamteindruck und ihrer Einprägsamkeit beiträgt. Auch eine klangliche Ähnlichkeit der Marken ist somit zu verneinen.

Die Widerspruchsmarke ist auch nicht vollständig in die angegriffene Marke übernommen worden und nimmt in dieser keine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Insoweit fehlt es zudem an besonderen Umständen, wie etwa einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum maßgeblichen Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke, die die Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Wortes „Million“ innerhalb der angegriffenen Marke rechtfertigen könnten. Gegen eine selbständig kennzeichnende Stellung des Wortes „Millions“ innerhalb der angegriffenen Marke spricht zudem, dass sie in der Gesamtbezeichnung „Millions&Millions“ begrifflich aufgeht.

Letztlich besteht auch nicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der Marken. Soweit die Widersprechende in der Beschwerdebegründung die Einführung einer weiteren Marke „Lady Million“ in den Markt behauptet hat, ist ihrem Sachvortrag nicht zu entnehmen, in welchem Umfang und vor allem seit wann sie eine solche Marke benutzt haben will. Aber selbst wenn zu Gunsten der Widersprechenden von einer Benutzung einer solchen Marke im Inland schon vor dem Prioritätstag der angemeldeten Marke ausgegangen würde, könnte dies die Gefahr einer gedanklichen Verbindung unter dem Gesichtspunkt von Serienmarken nicht begründen, weil keine identische Übernahme des Stammbestandteils „Million“ in die angegriffene Marke erfolgt ist, weil der Aufbau der angegriffenen Marke sich erheblich von den Marken „1 MILLION“ und „Lady Million“ der Widersprechenden unterscheidet und weil der abweichende gesamtbegriffliche Gehalt der angegriffenen Marke es dem Verkehr nicht nahelegt, die angegriffene Marke als eine weitere Marke der Widersprechenden mit gleichem Stammbestandteil zu verstehen.

Da somit zwischen den Marken trotz der Identität der beiderseitigen Waren keine Verwechslungsgefahr besteht, konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG auf eine der Verfahrensbeteiligten bestand keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Richter Hermann hat Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.
Dr. Fuchs-Wisseemann

Reker

Bb