

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 231/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 37 403

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. August 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke **BARCLAY** ist unter der Nummer 398 37 403 am 24. Juli 1998 in das Markenregister eingetragen worden; das Warenverzeichnis enthält nach Teilverzicht und Teillöschung nur noch die Waren "Tischrechner, Taschenrechner, Digitaluhren, insbesondere Quarzuhren und Elektronikuhren, elektronische Fernspiele, Radios und Diktiergeräte". Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. August 1998.

Gegen die Eintragung der Marke ist am 23. Oktober 1998 Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der Marke 1 069 287

siehe Abb. 1 am Ende

die seit dem 17. Oktober 1984 eingetragen ist und zwar für die Waren

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; aus Edelmetallen oder deren Legierungen hergestellte und damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Ziergegenstände, Tafelgeschirr ausgenommen Bestecke, Aschenbecher, Zigarren- und Zigarettenetuis; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmeßinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Webstoffe; Bett- und Tischdecken: Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten."

Für die Waren der Klasse 14, hier insbesondere "Uhren, Zeitmeßinstrumente", ist die Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt bestritten worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung insoweit sind zur Akte gelangt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Begründend ist im Wesentlichen ausgeführt, daß für die Waren "Uhren, Zeitmeßinstrumente" schon die Benutzung nicht glaubhaft gemacht sei; aus den weiteren Waren, für die die Benutzung nicht bestritten sei, könne allenfalls geringe Ähnlichkeit hergeleitet werden. Den dann ausreichenden Abstand halte die angegriffene Marke ein; denn ihr könne der Markenbestandteil "Barclay" der Widerspruchsmarke nicht isoliert gegenübergestellt werden, da kein Erfahrungssatz dahin bestehe, daß sich der Verkehr bei aus Vor- und Familiennamen gebildeten Marken allein am Familiennamen orientiere. Bei der gebotenen Gesamtbetrachtungsweise bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen eine hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke, Warenähnlichkeit und nach

dem Gesamteindruck der Marken Verwechslungsgefahr für gegeben. Sie bezieht sich ferner auf Markenausbeutung und Markenverwässerung.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Benutzung für "Uhren, Zeitmeßinstrumente" weiterhin nicht für glaubhaft gemacht und bestreitet insoweit auch, daß eine bekannte Marke vorliege. Außerdem hält sie die Gefahr von Verwechslungen nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - Canon; BGH MarkenR 1999; 297 - HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 - REVIAN/EVIAN).

Bei der Feststellung des Verhältnisses der beiderseitigen Waren können die Waren der Klasse 14 der Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt werden (vgl. § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG). Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 14, hier insbesondere "Uhren, Zeitmeßinstrumente", zulässig erhoben (§ 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG). Nachdem die Widerspruchsmarke am 17. Oktober 1984 eingetragen worden war, ist hier sowohl der Zeitraum vom 27. August 1993 bis zum 27. August 1998 als auch der Zeitraum der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung, also dem 5. August 2002, für eine rechtserhaltende Benutzung maßgeblich. Dem Hinweis der Widersprechenden auf ihre Homepage sowie dem dazu vorgelegten Ausdruck der Uhrenkollektion läßt sich indessen die Verwendung der Marke im genannten Zeitraum weder nach Art, Zeit, Ort und Umfang nicht entnehmen (vgl. zum Inhalt der Glaubhaftmachung Althammer/Ströbele MarkenG § 43 Rdn 42 mwN). Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Waren der Klasse 14 ist damit nicht glaubhaft gemacht.

Bei den Waren der Klassen 3, 18 und 24, für die die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten ist, läßt sich Ähnlichkeit mit den Waren der angegriffenen Marke nicht feststellen. Darauf allein, daß es sich, wie die Widersprechende insbesondere meint, um Produkte des Lifestyle-Bereichs handeln mag, kommt es nicht an. Entscheidend für die Warenähnlichkeit ist, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit iden-

tischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. EuGH aaO – Canon; Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 41 mwN). Unter diesen Voraussetzungen läßt sich nicht feststellen, der Verkehr erwarte, daß die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt werden, das für ihre Qualität verantwortlich ist. Die Produkte der angegriffenen Marke weisen keine für die Annahme einer Warenähnlichkeit relevanten Berührungspunkte mit den Waren der Widerspruchsmarke auf. Ob die Verwechslungsgefahr damit schon wegen Warenunähnlichkeit zu verneinen ist, braucht indes hier nicht abschließend entschieden zu werden.

Selbst wenn man nämlich zugunsten der Widersprechenden noch einen sehr geringen Grad der Warenähnlichkeit unterstellt, wäre die Ähnlichkeit der Marken in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der uneingeschränkt angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und damit deren Schutzzumfang kann nur als durchschnittlich eingestuft werden; für die eingetragenen Waren sind die Annahme einer erhöhten Bekanntheit stützende Tatsachen nicht vorgetragen (vgl. dazu Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 139 mwN); das diesbezügliche Vorbringen der Widersprechenden bezieht sich auf Kleidung/Damenoberbekleidung, also Waren der Klasse 25; solche Waren enthält das Warenverzeichnis nicht.

An den erforderlichen Markenabstand sind damit nur noch unterdurchschnittliche Anforderungen zu stellen. Dieser Abstand ist gewahrt.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken in jeder Hinsicht klar und unverwechselbar. Die Widerspruchsmarke besteht im Gegensatz zur angegriffenen Marke aus zwei Bestandteilen; im Vergleich weist sie doppelt so viele Sprechsilben und fast die doppelte Anzahl von Buchstaben auf. Auch wenn die

angegriffene Marke formal betrachtet identisch in der Widerspruchsmarke enthalten ist, führt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 157), nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil "Barclay" die Widerspruchsmarke allein kollisionsbegründend prägen würde. Eine lediglich mitprägende Wirkung auf den Gesamteindruck reicht dabei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich nicht aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu lassen (vgl BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine allein oder selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt dem Bestandteil "Barclay" innerhalb der Widerspruchsmarke aber nicht zu. Der Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt, spricht dafür, daß die Widerspruchsmarke als Ganzes erfaßt wird, ohne daß einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende Bedeutung zugemessen wird. Unabhängig von diesem allgemeinen Erfahrungssatz gibt auch eine genauere Untersuchung der konkreten, ersichtlich aus Vor- und Familiennamen bestehenden Bezeichnung "Betty Barclay" keinen Anlaß für eine andere Beurteilung. Nach der neueren Rechtsprechung besteht kein allgemeiner Erfahrungssatz dahin, daß sich der Verkehr bei solchen Marken regelmäßig an dem Familiennamen als prägendem Bestandteil orientiert (BGH GRUR 2000, 1031, 1032 - Carl Link; vgl auch GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Besondere Umstände, die im Einzelfall die Annahme einer prägenden Stellung des Familiennamens nahelegen könnten, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich. Verwechslungen im rechtserheblichen Ausmaß sind daher auch bei Unterstellung eines sehr geringen Grades der Warenähnlichkeit nicht zu befürchten.

Auf die von der Widersprechenden insbesondere angeführte unlautere Rufausbeutung (§ 9 Abs 1 Nr 3 MarkenG) kann der Widerspruch nicht gestützt werden (vgl § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

Zu einer Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Ju

Abb. 1

The image shows the name "Betty Barclay" written in a large, bold, black cursive script. The letters are thick and have a fluid, interconnected quality. The "B" at the beginning is particularly large and prominent. The overall style is classic and elegant, characteristic of a brand logo.