



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 186/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. Oktober 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 74 144

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz auf die mündliche Verhandlung vom 28. Oktober 2003

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Juli 2002 aufgehoben. Die Löschung der angegriffenen Marke 398 74 144 wird aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 175 628 angeordnet.

Gründe

I

Gegen die am 8. April 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

Paula

die nach Einschränkung des Warenverzeichnisses noch geschützt ist für "Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen", ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortbildmarke



eingetragen am 30. April 1991 unter der Nr 1 175 628 für "Bekleidungsstücke, auch gewirkte und gestrickte Bekleidungsstücke".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten; daraufhin hat die Widersprechende neben einer eidesstattlichen Versicherung verschiedene weitere Benutzungsunterlagen vorgelegt, zu denen sich die Markeninhaberin nicht geäußert hat.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 1. Juli 2002 den Widerspruch zurückgewiesen. Ungeachtet der Frage, ob die auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin vorgelegten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke belegen, halte die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke trotz zumindest teilweiser Warenidentität noch ein. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei Marken, die aus weiblichen Vornamen gebildet seien, die Unterschiede schon bei nur geringfügigen Abweichungen wahrnehmen. Daher werde der Verkehr auch bei flüchtiger Wiedergabe der gegenüberstehenden, aus zwei im Inland geläufigen Namen bestehenden Marken die klanglichen Unterschiede bemerken, die hier in der verschiedenen Silbenzahl und der abweichenden Vokalfolge lägen. Auch eine begriffliche Verwechslung scheidet aus, da beide Namen im Inland als eigenständige Namen nebeneinander stünden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei durch die vorgelegten Unterlagen hinreichend glaubhaft gemacht. Es bestehe auch Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken. Die für die angegriffene Marke geschützten Waren seien mit denen der älteren Marke identisch, jedenfalls ähnlich. Die Zeichen kämen sich ebenfalls verwechselbar nahe, weil sie nicht nur die Buchstaben- und Silbenzahl, sondern auch die Vokalfolge sowie Anfangs- und Schlusslaute teilen würden. Auch

wenn die Laute "a" und "u" in der jüngeren Marke als Doppellaut und die Laute "a" und "o" in der Widerspruchsmarke getrennt ausgesprochen würden, würden dennoch nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs die eine Marke für die andere halten; dabei sei auch zu berücksichtigen, dass die Marken den Verkehr nicht gleichzeitig begegneten, sondern aus der Erinnerung heraus verglichen werden müssten. Auch schriftbildlich bestehe eine hinreichende Ähnlichkeit. Von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke von Haus aus wegen der Verwendung eines weiblichen Vornamens könne keine Rede sein.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geäußert. Sie hält die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke aufrecht und führt im übrigen aus: Die Marken würden sich hinsichtlich ihres Gesamteindrucks deutlich voneinander unterscheiden, da die Vokale "au" in der jüngeren Marke wie ein Umlaut, die Vokale "ao" in der Widerspruchsmarke demgegenüber separat und deutlich voneinander abgesetzt ausgesprochen würden. Der Verkehr sei im übrigen daran gewöhnt, mit einer Vielzahl von Marken konfrontiert zu werden, die sich begrifflich an einen deutschen bzw an einen ausländischen, insbesondere italienischen Wort- oder Namensschatz anlehnten; sie seien daher in der Lage, die Worte und Namen ihrer jeweiligen etymologischen Herkunft zuzuordnen. Eine Gefahr von Verwechslungen bestehe daher nicht. In schriftbildlicher Hinsicht scheide sie auch wegen der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke aus.

In der mündlichen Verhandlung, an der die Inhaberin der angegriffenen Marke wie vorher angekündigt nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die Markenstelle zu Unrecht die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken im Sinne des §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG verneint hat.

Nach den vorgelegten Benutzungsunterlagen, die sich auf die Jahre 1994 bis 1999 beziehen, ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke für beide Zeiträume des § 43 Abs 1 MarkenG für Bekleidungsstücke, insbesondere Damen-Pullover, Damen-Jacken, Damen-Röcke, T-Shirts und Sweat-Shirts, rechtserhaltend benutzt wurde. Danach hat die Widersprechende in diesen Jahren mit den Waren, die mit der auf den eingereichten Einnäh- und Anhängeetiketten in der eingetragenen Form wiedergegebenen Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind, Jahresumsätze von nicht unter ... DM erzielt. Umstände, die trotz dieser Unterlagen gegen eine rechtserhaltende Benutzung sprechen können, hat weder die Inhaberin der angegriffenen Marke vorgetragen, noch sind sie anderweitig ersichtlich.

Die Zeichen sind zumindest in klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Denn maßgebliche Teile der inländischen Verbraucher, an welche sich die mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Waren richten, sind daran gewöhnt, die Vokalfolge "ao" in dem aus dem romanischen Sprachraum stammenden, mittlerweile auch im Inland als eigenständiger weiblicher Vorname übernommenen Namen "Paola" genauso wie die Vokalfolge "au" in den aus dem Lateinischen übernommenen "deutschen" Namen "Paula" auszusprechen; dies entspricht im übrigen auch den Ausspracheregeln der italienischen Sprache. Auch der von der Markenstelle und der Inhaberin der angegriffenen Marke erwähnte Umstand, dass "Paola" mittlerweile im Inland als eigenständiger Name neben "Paula" üblich sei, steht dem nicht entgegen. Denn trotz der Gebräuchlichkeit beider Vornamen im Inland ist maßgeblichen Teilen des Verkehrs ohne weiteres bekannt, dass es sich um den gleichen aus dem Lateinischen stammenden Namen handelt. Selbst wenn

die Widerspruchsmarke wie "Pa-o-la" wiedergegeben und vom Verkehr auch in dieser akzentuierten Trennung der beiden Mittelvokale verstanden wird, wird er dies allenfalls als eine mögliche abweichende Aussprache der ihm bekannten älteren Marke ansehen und daher annehmen, die ihm in dieser abweichenden Wiedergabeform entgegentretende jüngere Marke war sich zu haben.

Wegen dieser durch die begriffliche Identität noch unterstützten starken Zeichenähnlichkeit besteht daher ohne weiteres Verwechslungsgefahr hinsichtlich der von beiden Marken beanspruchten identischen Waren "Bekleidungsstücke". Gleiches gilt auch für die von der jüngeren Marke erfassten weiteren Waren "Kopfbedeckungen", die den für die Widerspruchsmarke geschützten Bekleidungsstücken hochgradig ähnlich sind (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 75). Aber auch "Schuhe" liegen nach neuerer Rechtsprechung in einem zumindest mittlerem Ähnlichkeitsbereich von "Bekleidungsstücken" (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rn 105 mwN [FN 141]). Wegen der hochgradigen Markenähnlichkeit ist daher auch insoweit die Gefahr von Verwechslungen beider Marken zu befürchten.

Da somit im Ergebnis eine Verwechselbarkeit beider Marken nicht ausgeschlossen werden kann, war auf die Beschwerde der Widersprechenden der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen; Gründe, hiervon abzuweichen, bestehen nicht.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü