



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 241/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 38 460

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Juli 2003 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Pagenberg und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Die Wortmarke 398 38 460

TeamOne

ist am 18. August 1998 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ua für

„16: Druckereierzeugnisse insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel);

25: Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen, Schuhwaren“

in das Markenregister eingetragen worden. Gegen die Eintragung der Marke hat die Inhaberin der älteren, am 3. Juli 1997 eingetragenen Wortmarke 2 913 741

ONE

die für

„Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren; Bekleidungsaccessoires, nämlich Gürtel, Knöpfe, Ärmelhalter, Sonnenbrillen, Tücher, Handschuhe, Taschen, Gürtelschnallen, Anstecker, Hosenträger, Schals, Strümpfe, Socken, Stirnbänder; Taschen, Beutel, Rucksäcke, Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse; Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen, Reise- und Handkoffer, Reisenecessaires (Lederwaren); Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Schmuckwaren; Modeschmuck; Manschettenknöpfe, Krawattennadeln; Haarschmuck; Haarbänder und Haarspangen; Uhren, Etais für Uhren; Schreibwaren, Schreib- und Zeichengeräte; Schreibmappen; Papier, Druckereierzeugnisse; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere kosmetische Artikel, einschließlich Lippenstifte, Augen-Make-up, Eyeliner, Make-up, Rouge; Haarwässer (GK. 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26)“

geschützt ist, Widerspruch erhoben.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren der angegriffenen Marke

„Bekleidungsstücke; Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Druckereierzeugnisse insbesondere bedruckte und/oder geprägte Karten aus

Karton oder Plastik; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Büroartikel (ausgenommen Möbel) (GK 25, 16)“.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. Juli 2001 zurückgewiesen. Trotz teilweise identischer Waren bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil die Widerspruchsmarke eine nicht unerhebliche immanente Kennzeichnungsschwäche aufweise. Den sich daraus ergebenden mittleren Abstand halte die angegriffene Marke ein. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke „TeamOne“ werde nicht durch den Bestandteil „One“ geprägt, der in mehr als 600 eingetragenen Marken auf den betroffenen oder benachbarten Warengelassen enthalten sei. Der Verkehr fasse die jüngere Marke eher als Gesamtbegriff auf, wobei das Zahlwort „One“ auch beschreibende Anklänge an ein erstklassiges „Team 1“ beinhalte.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle mit der Annahme einer nicht unerheblichen Kennzeichnungsschwäche eine ungebührliche Verengung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt habe. Beschreibende Anklänge dürften nicht dazu führen, den Schutzzumfang der Marke „ONE“ in der Konsequenz auf Fälle der Identität zu beschränken. Angesichts der identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren genüge nicht schon jede Zeichenabweichung, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen. Auch lägen die Voraussetzungen für eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke durch Drittmarken nicht vor. Die ca. 690 Eintragungen mit dem Bestandteil „ONE“ dürften nicht ohne Rücksicht auf die Warenklassen 16 und 25 herangezogen werden. Für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke sei der Bestandteil „ONE“ prägend, weil dem Markenteil „Team“ wegen eines beschreibenden Charakters kein bestimmender Einfluss auf den Gesamteindruck der Marke zukommen könne.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung umfassend vorzunehmen, die zwischen den maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, besteht. Dabei kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder eine hohe Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (stRspr vgl BGH GRUR 1996, 198, 200 – Springende Raubkatze; GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV; GRUR 2003, 519 f. – Knabberbärchen).

Es besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit der Vergleichswaren, soweit sie nicht bereits identisch sind.

Entgegen der Annahme der Markenstelle geht der Senat lediglich von einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Eine beschreibende Verwendung des englischen Zahlworts „one“ in seiner Bedeutung von „eins, eine“ lässt sich weder dem Lösungsverfahren entnehmen noch im

vorliegenden Verfahren feststellen. Soweit „ONE“ als Mengen- oder Größenangabe für die Widerspruchswaren in Betracht kommt, wird das Zahlwort nicht in Alleinstellung für sich, sondern nur in Verbindung mit den jeweiligen Maß- oder Mengenbezeichnungen beschreibend eingesetzt und verstanden (z.B. one size, one sided, one layered, size one uä – vgl auch BGH GRUR 2002, 970 – Zahl 1). Allerdings handelt es sich bei „ONE“ um eine Marke von relativ geringer Originalität, was auch die Widersprechende nicht verkennt. „ONE“ ist ein beliebter und häufig anzutreffender Bestandteil von Marken und zwar gerade auch auf dem Gebiet der hier zu berücksichtigenden Warenklassen 16 (Druckereierzeugnisse) und 25 (Bekleidung), für die 119 bzw 122 Eintragungen registriert sind. Über diese Originalitätsschwäche hinaus, die zu einem etwas verringerten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke führt, kann dem Registerstand im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens aber keine weitere Kennzeichnungsschwäche durch Drittzeichen entnommen werden, da deren Benutzung nicht „liquide“ ist (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 9 Rdn 316, 318 mwN; BGH GRUR 1967, 246, 248 – Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162 – CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 898, 899 – defacto).

Für die Frage der Markenähnlichkeit bilden grundsätzlich nicht die gegebenen Unterschiede den Beurteilungsmaßstab, sondern das Maß an Übereinstimmungen (vgl BGH GRUR 2002, 519, 521 – Knabberbärchen; BGH Urteil vom 28. August 2003 – I ZR 293/00 – Kellogg's/Kelly's). Stimmt wie hier die Widerspruchsmarke mit einem Bestandteil der jüngeren Marke überein, so ist von deren Gesamteindruck auszugehen, um zu ermitteln, ob der übereinstimmende Teil das Zeichen derart prägt, dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Nicht ausreichend ist es danach, dass der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist (vgl BGH Urteil vom 13. März 2003 WRP 2003, 1228, 1229 - City Plus mwN; GRUR 1996, 775, 777 – SaliToft; GRUR 1998, 942, 943 - ALKA-SELTZER; GRUR 1999, 995, 997 – HONKA).

Die Markenstelle hat zutreffend ausgeführt, dass die angegriffene Marke „TeamOne“ als Gesamtbegriff gebildet ist und vom Verkehr als „Team 1“ aufgefasst und verstanden wird, sei es als eines von mehreren Teams oder als das an erster Stelle stehende Team. Der Bestandteil „One“ bezieht sich unmittelbar auf den Begriff „Team“, den es näher definiert. Es ist für den Begriff „Team“ in seiner Bedeutung von „Mannschaft“ kennzeichnend, dass es davon mehrere geben kann. Ist der Begriff mit einem Bestandteil verbunden, der das Zahlwort „Eins“ darstellt, so liegt es für den verständigen, normal informierten Durchschnittsverbraucher, von dem bei der Beurteilung auszugehen ist, auf der Hand, „ONE“ als quantitative oder qualitative Nummerierung des vorangehenden Bestimmungswortes „Team“ und damit als notwendigen Bestandteil der Gesamtaussage zu sehen. Der Eindruck des einheitlichen Gesamtbegriffs wird nicht nur durch dessen Sinngehalt hervorgerufen, sondern auch durch die zusammengezogene Schreibweise verstärkt. Die Prägung des Gesamteindrucks durch den Bestandteil „ONE“ ist zu verneinen. Die Marken weisen damit einen äußerst geringen Grad an Ähnlichkeit auf. Unter Berücksichtigung der leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann dies allein durch die teilweise Identität und im übrigen hochgradige Ähnlichkeit der Waren nicht ausgeglichen werden.

Für eine Auferlegung von Kosten bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Grabrucker

Pagenberg

Richter Voit ist abgeordnet
und deshalb verhindert zu
unterschreiben

Grabrucker