



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 18/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

31. Dezember 2003 an BFührer

02. Januar 2004 an BGegner

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 300 66 844

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 30. September 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

Celina Dream

für "Bekleidungsstücke, insbesondere Unterbekleidungsstücke; Miederwaren, nämlich Mieder, Korsetts; Korseletts, Hüfthalter, Hüftgürtel, Büstenhalter, Slips; Nachtwäsche; Bademoden" ist Widerspruch eingelegt aus den prioritätsälteren Wortmarken 354 899

Felina,

eingetragen für "Trikotagen, Badeanzüge, Badewäsche, Unterwäsche aus Wolle, Baumwolle, Seide, Halbseide oder Trikot, Bekleidungsstücke, Leibwäsche", und 603 390

Felina,

eingetragen für "Miederwaren, insbesondere Büstenhalter, Korsetts, Korseletts, Hüfthalter, Strumpfbandgürtel, Kinderleibchen, Strumpfbänder; Strumpfhalterbeschläge, Korsettschließen und -Federn, Damen- und Herrenwäsche".

Die Markenstelle für Klasse 25 hat die Widersprüche durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen, weil die Marken auch bei Anlegung strengster Maßstäbe nicht verwechselbar seien. Abgesehen von der Übereinstimmung in dem Element "elina" unterschieden sich die Kennzeichen in ihrem Gesamteindruck deutlich. Dieser unterschiedliche Gesamteindruck sei maßgeblich, nicht die Übereinstimmung in dem genannten Merkmal, das nicht selbständig kollisionsbegründend sei. Die jüngere Marke bestehe aus zwei Markenwörtern, die einen einheitlichen Gesamtbegriff ergäben, der sich dem inländischen Publikum ohne weiteres erschließe, ohne dass mit einer Verkürzung auf ein Einzelelement zu rechnen sei. Der Bestandteil "Dream" sei nämlich nicht als allgemeine Anpreisung derart kennzeichnungsschwach, dass er weggelassen werde und sich der Verkehr nur an dem Markenwort "Celina" als dominierendem Element orientiere. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht anzunehmen, weil dem Markenbestandteil "Celina" keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle und die Löschung der jüngeren Marke begehrt. Sie verweist zunächst auf die Identität der jeweils beanspruchten Waren und trägt weiter vor: Der für sich allein nicht unterscheidungskräftige Zeichenbestandteil "Dream", ein lediglich positiver, beschreibender Hinweis, sei ein übliches Wort zur Bezeichnung von Unterkollektionen im Bereich Unterwäsche und Miederwaren. Daher werde der Verkehr als charakteristischen Bestandteil der jüngeren Marke lediglich den Bestandteil "Celina" in Erinnerung behalten, der klanglich und

schriftbildlich den älteren Marken, die zudem aufgrund starker Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft genossen, in höchstem Maße klanglich, schriftbildlich und inhaltlich ähnlich sei. Dies habe auch die Inhaberin einer weiteren, ähnlichen Marke "shelina" erkannt, weshalb sie mit der Widersprechenden eine Lizenz- und Abgrenzungsvereinbarung abgeschlossen habe. Zur Bekräftigung ihres Vortrags legt sie weiterhin Ergebnisse einer Internet-Recherche zu den Stichworten "dream" und "Unterwäsche" sowie eine Übersicht über schutzversagte deutsche Marken verschiedenster Warenklassen mit dem Bestandteil "Dream" vor.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie sieht "Dream" als integralen Bestandteil ihrer Gesamtmarke an, die sich somit von den älteren Marken deutlich unterscheidet. Der Verkehr habe keine Veranlassung, die Marke auf den Bestandteil "Celina" zu verkürzen. Für die Verwendung von "Dream" als übliche Bezeichnung für Unterwäsche und Miederwaren bestünden keine konkreten Anhaltspunkte. Selbst wenn "Dream" in bestimmten Verwendungen als adjektivische Kennzeichnung im Sinne von "traumhaft" beschreibend und somit nicht schutzfähig anzusehen sein könne, sei im vorliegenden Fall, da "Dream" substantivisch einem Vornamen nachgestellt sei, eine solche Bedeutung nicht anzunehmen.

II.

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

Die von den Marken erfassten Waren sind zwar größtenteils identisch und im übrigen hochgradig ähnlich. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft kann den Widerspruchsmarken allerdings nicht zugebilligt werden, weil sie nicht liquide ist. Wie die Markeninhaberin zu Recht geltend macht, läßt der Vortrag der Widersprechenden, dass die Marke "Felina" auf dem deutschen Markt seit Jahrzehnten stark be-

nutzt werde und in derzeit über 15000 Geschäften (Fachgeschäfte und Kaufhäuser) als Unterwäsche-Marke vertreten sei, für sich allein ohne Vorlage des Ergebnisses von Verkehrsumfragen oder zumindest Angabe von Umsätzen, Werbeaufwendungen und Marktanteilen nicht den Schluss auf eine überdurchschnittliche Bekanntheit der Marke in dem für die Beurteilung maßgeblichen Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke im September 2000 zu (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 297 bis 306).

Unter diesen Voraussetzungen hält der Senat den Abstand der Marken auch unter Berücksichtigung des verwechslungsfördernden Faktors der Warenidentität (stRspr, vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 –EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 1067 – DKV/OKV) noch für ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

In ihrem jeweiligen Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der einander gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 1998, 942 ALKA-SELTZER; 2000, 233 – RAUSCH/ELFI RAUCH; 2002, 342, 343 – ASTRA/ESTRA-PUREN), unterscheiden sich die Marken infolge des zusätzlichen Bestandteils "Dream" in der jüngeren Marke sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht deutlich.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann dem Bestandteil "Celina" auch keine besondere, die jüngere Marke prägende Bedeutung beigemessen werden, die dem Verkehr Veranlassung geben könnte, sich allein hieran zu orientieren und das Wort "Dream" als für die Kennzeichnung unbeachtlich anzusehen. Wie die Inhaberin der jüngeren Marke zu Recht dargelegt hat, ist bei der Beurteilung der Bedeutung des Begriffs "Dream" auf seine jeweilige Verwendung abzustellen. Während er bei adjektivischem Gebrauch in Verbindung mit weiteren rein warenbezogenen Angaben in dem beschreibenden Sinne von "traumhaft" verstan-

den werden kann (vgl die von der Widersprechenden ua genannten Zurückweisungen 27 W (pat) 49/95 v. 19. November 1996 – DREAM Collection; 33 W (pat) 221/99 v. 25. Februar 2000 - Dream-Comfort; 32 W (pat) 94/98 vom 4. November 1998 – dream-lite; 27 W (pat) 154/94 v. 5. September 1995 – DREAMTEAM), erweckt er bei einer Verwendung mit dem weiblichen Vornamen "Celina" nicht den Eindruck einer reinen Sachaussage über die so gekennzeichneten Waren. Da der Verkehr eine Marke in der Regel so aufnimmt und wiedergibt, wie sie ihm begegnet, ohne sich über die Bedeutung einzelner Bestandteile weitere Gedanken zu machen (vgl BGH GRUR 2000, 233, 335 – RAUSCH/ELFI RAUCH; 2002, 342, 343 reSp – ASTRA/ESTRA-PUREN), wird er die - auch optisch durch gleiche Schriftgröße und Einzeiligkeit zusammengehörig wirkenden – Wörter "Celina Dream" als Einheit im Sinne von "Celina Traum" auffassen, wobei der Begriff "Traum" bei ihm allenfalls positive Assoziationen dahingehend weckt, dass die Waren ein Traum für oder von "Celina" sind.

Soweit die Widersprechende geltend macht, "Dream" sei eine für Unterwäsche übliche Bezeichnung, vergleichbar Comfort, Basic, Deluxe, Wonder, Passion, Inspiration, Heaven, bedarf dies einer differenzierenden Betrachtung. Im Gegensatz zu den eindeutig beschreibenden Angabe Comfort, Basic und Deluxe gehören Begriffe wie Wonder, Passion, Inspiration, Heaven und auch Dream zu den im Bekleidungsbereich gerade in Verbindung mit einem weiblichen Vornamen typisch assoziativ wirkenden Bezeichnungen, die beim Verbraucher unbewusst eine Identifikation mit der Person dieses Namens hervorrufen sollen, die von der betreffenden Bekleidung träumt und darin traumhaft aussieht.

Eine andere Beurteilung ist auch nicht im Hinblick auf die von der Widersprechenden eingereichte Internet-Recherche in der Suchmaschine Google gerechtfertigt. Diese weist zwar für die Stichworte "Unterwäsche+Dream" 8000 Treffer aus. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, "Dream" sei als Bezeichnung für Unterwäsche derart abgegriffen, dass sie vom Verkehr in der Kombination "Celina Dream" als für die Kennzeichnung unwesentlich erachtet werde. Wie die auszugs-

weise vorgelegten Internet-Seiten erkennen lassen, erscheint "Dream" dort nämlich weit überwiegend in einem nicht warenkennzeichnenden Zusammenhang (dream teens, The American Dream, Dare to Dream, Dream Theater, ..oral picture boys dream .., Baby Stephanie's Dream). Die weiteren drei Beispiele betreffen die Bezeichnungen "slip-dream", night dream und dream-Kombi, in denen "dream" in einer anderen Bedeutung verwendet wird als in der angegriffenen Marke "Celina Dream". Allein der Umstand, dass Ausdrücke wie Dream, Wonder, Passion, Inspiration, Vision, Admiration udgl sehr kennzeichnungsschwach und isoliert betrachtet teilweise sogar schutzunfähig sein mögen (vgl zB BPatGE 43, 214 – HAPPINESS), rechtfertigt nicht schon die Annahme, der Verkehr messe ihnen in einer Kombination wie hier "Celina Dream" keine den Gesamteindruck mitprägende Bedeutung bei (vgl BGH BIPMZ 1981, 388, 389 - Toni's Hüttenglühwein; GRUR 1989, 425, 427 reSp – Herzsymbol; 1990, 367, 370 liSp – alpi/Alba Moda; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 408/409).

Nachdem der Bestandteil "Dream" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke "Celina Dream" somit nicht außer Betracht bleiben darf, ist die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen der Marken unabhängig von der weiteren Frage zu verneinen, ob der als relativ bekannter weiblicher Vorname einen Begriff verkörpernde Wortbestandteil "Celina" für sich gesehen eine verwechslungsbegründende klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke "Felina" aufweist.

Auch die einen Ausnahmetatbestand bildende Gefahr, dass die Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 Halbs 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, scheidet aus, weil die Widerspruchsmarken in der jüngeren Marke nicht identisch oder zumindest wesensgleich enthalten ist. Dem aufmerksameren Teil des Verkehrs, der sich überhaupt Gedanken über die betriebliche Herkunft zweier insgesamt unterschiedlicher Marken aufgrund eines darin enthaltenen übereinstimmenden Bestandteils macht, wird nicht entgehen, dass es sich bei "Celina" um einen eigenständigen Vornamen handelt, der mit dem Phantasie-

wort "Felina" nicht in Zusammenhang steht. Das gilt umso mehr, als die angesprochenen Abnehmerkreise im Bereich Bekleidung und Unterwäsche an die relativ häufige Verwendung von weiblichen Vornamen, vorzugsweise solcher mit wohlklingenden Endungen wie "-ina", "-ita" oder "-ette", als Produktkennzeichnung gewöhnt sind und daher regelmäßig auf die Unterschiede genauer achten.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist kein Anhaltspunkt ersichtlich, von der Regel des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen.

Dr. Schermer

Richter Schwarz
ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift
gehindert.

Dr. van Raden

Dr. Schermer

Pü