



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 11/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. Oktober 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die IR-Marke 714 847

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2001 und vom 10. Oktober 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren „vêtements“ zurückgewiesen wurde.
Insoweit wird der IR-Marke 714 847 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 175 110 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.
2. Auf die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 werden die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Oktober 2001 und vom 10. Oktober 2002 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren „eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques“ zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird der IR-Marke 714 847 wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 18 213 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert.

3. Im Übrigen werden die Beschwerden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die nach dem Madrider Markenabkommen (MMA) für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, u. a. für

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures de cuir.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons

registrierte Marke IR 714 847 (Ursprungsland Schweiz mit Priorität vom 19. November 1998)

siehe Abb. 1 am Ende

begehrt Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Gegen die Schutzerstreckung haben Widerspruch erhoben die Inhaberinnen von zwei prioritätsälteren deutschen Marken, nämlich

1. der am 18. Juli 1990 angemeldeten und am 17. April 1991 eingetragenen Marke 1 175 110

siehe Abb. 2 am Ende

die für

textile Bekleidungsstücke und textile Accessoires, nämlich Stirnbänder, Gürtel, Mützen, Schuhe, Strümpfe, Schals, Hüte und Embleme

Schutz genießt und

2. der am 31. März 1998 angemeldeten und am 5. Juni 1998 für

Mineralwässer

eingetragenen Marke 398 18 213

siehe Abb. 3 am Ende

(farbig).

Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke zu 1 erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 30 des Deutschen Patent- und Markenamts hat über beide Widersprüche gemeinsam entschieden und diese mit Beschlüssen vom 10. Oktober 2001 und vom 10. Oktober 2002, von denen der zuletzt genannte durch einen Beamten des höheren Dienstes ergangen ist, zurückgewiesen.

Bezüglich der Widerspruchsmarke 1 175 110 sei vom Gesamteindruck her keine verwechslungsbegründende Markenähnlichkeit mit der IR-Marke vorhanden. Auf dem Bekleidungssektor bestehe ein hohes Markenbewusstsein der Verbraucher, was eine entsprechend gesteigerte Aufmerksamkeit nach sich ziehe. Da es sich in beiden Fällen um Eigennamen oder erfundene Namen handele, werde sich die Kundschaft beide Marken auch wie solche einprägen. Selbst bei isolierter Gegenüberstellung der Wörter MASANI's und Mallani bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Unterschiede in den Konsonanten „ll“ und „s“ bewirkten einen deutlichen klanglichen Unterschied. In der IR-Marke sei der Konsonant „s“ deutlich hörbar,

weil er zum einen die zweite, betonte Wortsilbe anführe und zum anderen keine Anzeichen für eine stimmhafte, also weniger im Klangbild auffallende Aussprache ersichtlich seien. Zudem werde zumindest ein Teil des Verkehrs auch den Endbuchstaben „s“ mit aussprechen.

Die Widerspruchsmarke 398 118 213 weise ebenfalls im Gesamteindruck keine Gemeinsamkeiten mit der IR-Marke auf. Der erste Wortbestandteil der Widerspruchsmarke werde als „Elwo“ gelesen. Die Marke werde nicht allein durch den weiteren Wortbestandteil „masafi“ geprägt. Aber selbst bei isolierter Gegenüberstellung unterscheide sich dieses Wort ausreichend von MASANI's.

Gegen diese Entscheidung haben beide Widersprechenden Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende 1 richtet ihren Widerspruch nur noch gegen die Waren der Klasse 25 und die Widersprechende 2 richtet ihren Widerspruch nur noch gegen die Waren der Klasse 32.

Die Widersprechende 1 stellt den Antrag,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 – vom 10. Oktober 2001 und vom 10. Oktober 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

Sie ist der Ansicht, es müsse maßgeblich auf die Wortbestandteile der Vergleichsmarken abgestellt werden, nicht aber auf deren grafische Gestaltung. Als prägende Bestandteile stünden sich letztlich die Wörter Mallani und MASANI's gegenüber. Die Konsonanten der jeweiligen Mittel- und Endsilben seien wenig einprägsam. Im Markenwort MASANI's werde das mittlere s stimmhaft gesprochen; das Endungs-s werde vom Verkehr als Plural- oder Genitivform aufgefasst und vermö-

ge keine maßgeblichen Unterschiede zur Widerspruchsmarke zu begründen. Zudem lägen auch begriffliche bzw. assoziative Ähnlichkeiten nahe, weil deutsche Verbraucher die eher als ungewöhnlich empfundenen Nachnamen dem italienischen Sprachraum zuordnen würden.

Die Widersprechende 2 beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 IR – vom 10. Oktober 2001 und vom 10. Oktober 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

Innerhalb der Widerspruchsmarke werde der Verkehr allein dem Wortbestandteil masafi den Herkunftshinweis entnehmen. Der Bildbestandteil (eine stilisierte Wüstenlandschaft) trete zurück. Gleiches gelte für die arabischen Lettern oder Schriftzeichen im oberen Drittel der Marke, deren Bedeutung sich den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen nicht erschließe. Diese würden als ausschmückendes Beiwerk angesehen werden. Dem Genetiv-s der jüngeren Marke sei keinerlei Bedeutung beizumessen. Mithin seien die Vergleichswörter sowohl schriftbildlich wie klanglich einander sehr ähnlich.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie hält die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle für zutreffend. Die Widerspruchsmarke 398 18 213 werde durch den arabischen Schriftzug in gleicher Weise geprägt, wie durch das Wort masafi. Letzteres unterscheide sich zu dem klanglich vom Markenwort MASANI's der IR-Marke in der letzten Silbe hinreichend deutlich.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende 1 Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke vorgelegt (eidesstattliche Versicherung eines Geschäftsführers; Kopien von Prospekten, Etiketten, Auftragsblöcken, Briefumschlägen). Die Markeninhaberin hat daraufhin die Einrede der mangelnden Benutzung hinsichtlich der Waren „textile Bekleidungsstücke“ nicht mehr aufrecht erhalten.

II.

Die Beschwerden beider Widersprechenden sind zulässig und teilweise begründet, weil die Widerspruchsmarken hinsichtlich der in der Beschlussformel genannten Waren jeweils der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr mit der angegriffenen IR-Marke nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 114 MarkenG unterliegen. Nach diesen Bestimmungen ist einer IR-Marke der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland im Falle eines Widerspruchs zu verweigern, wenn und soweit wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die jeweiligen Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

1. Widerspruch aus der Marke 1 175 110

a) „Vêtements“ sind mit „textilen Bekleidungsstücken“, für welche eine Benutzung der Widerspruchsmarke nunmehr außer Streit steht, identisch. Die sonstigen für die IR-Marke in Klasse 25 registrierten Erzeugnisse („chaussures, chapellerie, ceintures de cuir“) finden zwar an sich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke Entsprechungen („Schuhe, Mützen, Hüte, Gürtel“), wobei es sich allerdings nur um Unterfälle der „textilen Accessoires“ handeln dürfte. Insoweit hat die Widersprechende 1 aber eine rechtserhaltende Benutzung nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Zwar können ihre erst in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Benutzungsunterlagen nicht als verspätet eingereicht unberücksichtigt bleiben, weil ihre Behauptung, der Schriftsatz mit der Nichtbenutzungseinrede sei ihr im patentamtlichen Verfahren nicht übermittelt worden, offensichtlich zutrifft. Die eidesstattliche Versicherung enthält aber keine näheren Angaben zu textilen Accessoires, insbesondere keine aufgeschlüsselten Umsatzzahlen, und auch die als ergänzende Glaubhaftmachungsmittel im Zusammenhang mit der eidesstattlichen Versicherung zu wertenden Unterlagen, lassen eine Benutzung der Marke insoweit nicht erkennen. Mithin ist auf seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG nur von textilen Bekleidungsstücken auszugehen, die zu Ledergürteln und zu – meist aus Leder bestehenden – Schuhen ebenso wie zu Kopfbedeckungen noch einen beachtlichen Abstand einhalten.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, welche allein durch das größtmäßig hervortretende und typografisch gestaltete Wort Mallani geprägt wird, liegt bereits von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Durch die nunmehr unstrittige, vom Umfang her beträchtliche Benutzung für textile Bekleidungsstücke kommt ihr insoweit sogar ein gesteigerter Schutzzumfang zu.

c) Im schriftbildlichen Gesamteindruck sind sich beide Wort-Bild-Marken nicht in einer verwechslungsbegründenden Weise ähnlich.

Anders verhält es sich aber bei einem phonetischen Vergleich der jeweils prägenden Kennwörter MASANI's und Mallani. Diese stimmen im Wortaufbau, in der Silbenzahl, der Vokalfolge und der Betonung auf der mittleren Silbe vollständig überein. Die Abweichungen in den Konsonanten der Wortmitte (s im Verhältnis zu ll) werden nicht stets deutlich vernehmbar sein, zumal – entgegen der Auffassung der Markenstelle – eine scharfe (stimmlose) Artikulation des s-Lauts keineswegs nahe liegt. Das im Schriftbild abgetrennte und verkleinerte Endungs-s im Markennwort der IR-Marke wird teilweise nur als Genetiv- oder Pluralform gewertet und bei der Benennung nicht stets mitverwendet werden. Selbst bei angemessener Berücksichtigung des Umstands, dass Bekleidungsstücke meist nicht mit geringer Aufmerksamkeit erworben werden – wobei diese aber je nach Art und Wert unterschiedlich groß sein kann und sich nicht in allen Fällen auch auf die Marken erstreckt –, können Fälle einer weitgehenden klanglichen Annäherung, die Verwechslungen nach sich ziehen, nicht mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden.

d) Die Gesamtabwägung von Warenidentität (bezüglich Bekleidungsstücken), erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und (noch) vorhandener phonetischer Ähnlichkeit der maßgeblichen Markennwörter ergibt, dass der IR-Marke für „vêtements“ die nachgesuchte Schutzerstreckung zu verweigern ist, hinsichtlich der sonstigen Erzeugnisse in Klasse 25 es aber bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle verbleibt.

2. Widerspruch aus der Marke 398 18 213

a) Da sich der Widerspruch - wie in der mündlichen Verhandlung klargestellt – nur gegen die Waren in Klasse 32 richtet, ist die IR-Marke hinsichtlich anderer Getränke (bzw. der Ausgangsstoffe zu deren Herstellung) nicht angegriffen.

Mineralwässer sind mit „eaux minérales“ identisch und mit „eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques“ hochgradig ähnlich. Zu Bier liegt vor allem wegen des Alkoholgehalts, zu Fruchtgetränken und Fruchtsäften im Hinblick auf Far-

be, Konsistenz und Geschmack ein erheblicher Warenabstand vor. Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken können zwar (auch) mit Mineralwasser gemischt werden und sind somit im Verhältnis zu diesen einander ergänzende Waren, befinden sich aber auf einer anderen Fertigungsstufe, so dass von daher ein beträchtlicher warenmäßiger Abstand besteht.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit durchschnittlich. Diese Beurteilung gilt gerade wegen des in ihr enthaltenen, von deutschen Verbrauchern als Fantasiebegriff gewerteten Wortes masafi.

c) Die sich gegenüberstehenden Wort-Bild-Marken sind im schriftbildlichen Gesamteindruck einander nicht ähnlich.

Eine andere Beurteilung ist aber bei phonetischer Wiedergabe der Marken geboten. Was die Prägung der IR-Marke durch das Wort MASANI's und dessen Klangbild anbetrifft, wird auf die Ausführungen unter 1. b), c) verwiesen. Innerhalb der Widerspruchsmarken bietet sich nur das unten stehende Wort masafi zur Benennung an, weil nur dieses in lateinischer Schrift gehalten ist. Die Aufnahme und Wiedergabe des oben stehenden Elements ist dagegen für das inländische Publikum, soweit es nicht ausnahmsweise über Arabischkenntnisse verfügt, wovon aber regelmäßig nicht ausgegangen werden kann – nicht möglich. Entgegen der Auffassung des Erstprüfers wird dieses Gebilde, sofern ihm überhaupt Schriftzeichen entnommen werden, nicht als „Elwo“ gelesen, weil nämlich kein dem lateinischen Buchstaben E auch nur entfernt ähnliches Symbol vorhanden ist. Es liegt auch nicht nahe, dieses Zeichen mit dem Lautwert der Buchstaben l w o zu benennen, da diese als einzelne Lettern nicht deutlich erkennbar sind. Die somit sich gegenüberstehenden Fantasiewörter bzw. Namen MASANI's und masafi kommen sich, vor allem auch wegen der völligen Übereinstimmung in den ersten beiden Silben, klanglich sehr nahe.

d) Bei einer Gesamtabwägung der maßgeblichen Faktoren muss daher eine Verwechslungsgefahr im Bereich identischer und hochgradig ähnlicher Getränke in Klasse 32 angenommen, bei nur entfernt ähnlichen Produkten aber verneint werden, so dass der angefochtene Beschluss nach Maßgabe des Tenors teilweise aufzuheben und teilweise zu bestätigen ist.

3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

Winkler

Richter Sekretaruk ist wegen Abordnung an das LG München an der Unterschrift gehindert.

Viereck

Winkler

Ko

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

