



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 181/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
11. Mai 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR Marke 686 654

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2004 durch Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, Richter Schwarz und Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 IR vom 18. April 2001 und vom 26. Februar 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch wegen der Waren „vêtements de confection pour femmes, hommes, et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopediques) et chapellerie“ zurückgewiesen wurden.
2. Der IR-Marke 686 654 wird der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland für die Waren „vêtements de confection pour femmes, hommes, et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie“ verweigert.

Gründe

I.

Gegen die am 26. März 1998 in Les Marques Internationales veröffentlichte IR-Marke 696 654

BENSON,

für die in Deutschland um Schutz nachgesucht wird für die Waren und Dienstleistungen

„vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie; services de transport, emballage, emmagasinage et distribution de marchandises, particulièrement de vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants, de chaussures et chapellerie“,

ist Widerspruch eingelegt aus der am 16. Juni 1987 für die Waren

„vêtements, chaussures, chapellerie“

international registrierten Marke IR 511 148

TENSON
...owoydimg

und der am 18. Oktober 1988 für die Waren

„Articles textiles non compris dans d'autres classes; vêtements“

international registrierten Marke IR 526 646

TENSON.

Die Markenstelle für Klasse 25 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen, weil die Widersprechende die von der Inhaberin der jüngeren Marke bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken im Inland in dem relevanten Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 MarkenG nicht hinreichend glaubhaft gemacht habe. Die eingereichte eidesstattliche Versicherung sei firmenmäßig und nicht als einer natürlichen Person zurechenbar gezeichnet und damit formal mangelhaft. Eine weitere eidesstattliche Versicherung weise inhaltliche Mängel auf. Zudem sei die Form der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde, mit der sie die Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse beantragt und ihr Begehren der Schutzversagung weiter verfolgt.

Mit der Beschwerdebegründung hat sie eine eidesstattliche Versicherung des Herrn R... vorgelegt, in der er ausführt, dass er seit dem 1. Januar 2003 selbständig für den Vertrieb von Produkten der Marke TENSON verantwortlich sei und beide Widerspruchsmarken mit Zustimmung der Widersprechenden benutze. Zur Art der Benutzung durch ihn selbst sowie durch die frühere Vertriebsfirma verweist die eidesstattliche Versicherung auf gleichfalls vorgelegte Unterlagen, nämlich Einnähetiketten mit beiden Marken, die seit 1980 bis in die Gegenwart in Verbindung mit Bekleidungsstücken benutzt worden seien, ferner Fotos von derzeit verkauften und mit der Marke TENSON gekennzeichneten Jacken, eine Werbeveröffentlichung zur Sommerkollektion 2003, eine Übersicht über die mit Bekleidung der Marke TENSON von 1983 bis 2002 erzielten Umsätze in Deutschland und Österreich sowie Deckblätter von Katalogen mit dem Titel „TENSON ... a way of living“ der Jahre 1994 bis 2000, einen englischsprachigen Katalog, der 2003 in Deutschland benutzt worden sei, und zwei aktuelle Prospekte mit deutschsprachigen Erläuterungen.

Die Widersprechende ist der Ansicht, die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch oder ähnlich; die Waren „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarken seien zudem den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen ähnlich, da Hersteller solcher Waren auch mit dem Transport, dem Verpacken, der Lagerung und dem Vertrieb von Bekleidungsstücken und ähnlichen Waren befasst seien. Im Hinblick darauf sei angesichts der großen Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Verwechslungsgefahr gegeben. Dies gelte nicht nur für die Marke IR 526 646 „TENSON“, sondern auch für die Marke „TENSON ... a way of living“. Diese werde allein durch den Bestandteil TENSON geprägt, da der Zusatz "a way of living" nur als werbender Hinweis verstanden werde.

Die Markenwörter TENSION und BENSON seien hochgradig ähnlich, denn fünf von sechs Buchstaben seien identisch, nur der Anfangskonsonanten seien unterschiedlich, doch könnten die jeweiligen Explosivlaute leicht für einander gehört werden. Bei der Wortmarke „TENSION“ komme eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr hinzu.

In der mündlichen Verhandlung, zu der die schriftlich durch Aufgabe der Ladung zur Post geladene Inhaberin der angegriffenen Marke ebenso wie ihr bisheriger Inlandsvertreter, der gleichfalls ordnungsgemäß geladen worden war, nicht erschienen ist, hat die Widersprechende den zunächst unbeschränkt eingelegten Widerspruch beschränkt auf die Waren „vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et chapellerie; services de transport, emballage, emmagasinage et distribution de marchandises, particulièrement de vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants, de chaussures et chapellerie“.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, denn zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen jüngeren Marke besteht im Hinblick auf die vom Widerspruch betroffenen genannten Waren Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Der Senat konnte zur Sache entscheiden, obwohl der ursprüngliche Inlandsvertreter die Vertretung niedergelegt hat und im Beschwerdeverfahren kein neuer Inlandsvertreter bestellt wurde. Gemäß § 96 Abs. 4 MarkenG wird die Beendigung des Mandats erst dann wirksam, wenn auch die Bestellung eines anderen Vertreters dem Patentgericht angezeigt wird. Dies ist nicht geschehen. Die

Aufforderung des Gerichts an die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin, einen neuen Inlandsvertreter zu bestellen, durfte ihr gemäß § 94 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG zugestellt werden, da ihr die Notwendigkeit zur Bestellung eines Inlandsvertreters bekannt war.

Der Senat hält die in zulässiger Weise bestrittene Benutzung der Widerspruchsmarken für nach Art, Umfang und Dauer im Inland für die Waren „vêtements“ hinreichend glaubhaft gemacht durch die eidesstattliche Versicherung des Herrn R... in Zusammenhang mit den eingereichten Unterlagen. Danach wurden die Marken bis 2002 durch eine dazu eingeschaltete Vertriebsfirma und seit 1. Januar 2003 durch die Agentur des Herrn R... benutzt, und zwar durch Ein- und Aufnähetiketten, Prospekte und Pressemitteilungen, wobei in der Mehrzahl der nach § 43 Abs. 1 Satz und 2 für die Benutzung relevanten Jahre Umsätze von mehreren Millionen Euro erzielt wurden. Ein- und Aufnähetiketten stellen im Bekleidungsbereich eine übliche Art der Markennutzung dar; jedenfalls die letzteren sind auch in Katalog- und Prospektabbildungen der unter den Widerspruchsmarken vertriebenen Bekleidungsstücke deutlich erkennbar.

Die Verwechslungsgefahr zwischen den streitgegenständlichen Marken ist unter Berücksichtigung der miteinander in einer Wechselbeziehung stehenden Kriterien der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie der Marken und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu beurteilen, (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 – Canon; GRUR Int. 1999, 734 – Lloyd), wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann (st. Rspr., vgl. EuGH GRUR 1998, 387, Nr. 23 f.).

Es besteht eine Warenidentität im Hinblick auf die mit der jüngeren Marke und mit den Widerspruchsmarken jeweils beanspruchten Waren „vêtements“. Große Ähnlichkeit besteht auch zwischen diesen und den „chaussures, chapellerie“ der jüngeren Marke, denn alle diese Waren haben im Verkehr sowohl aufgrund des bei Markenwaren branchenüblich verbreiteten gemeinsamen Vertriebs als auch in ihrer Funktion als einander ergänzende Waren derart enge Berührungspunkte,

dass die beteiligten Verkehrskreise, hier sowohl Endverbraucher als auch Händler, zu dem Schluss kommen können, die betreffenden Waren stammten, wenn sie mit identischen Marken gekennzeichnet wären, aus denselben oder aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Insoweit sind die Waren der jüngeren Marke denen der beiden älteren Marken insgesamt gleich bis sehr ähnlich.

An der zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der nach dem unbestrittenen Vorbringen der Widersprechenden im Markt gut eingeführten Widerspruchsmarken bestehen keine Zweifel. Den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu diesen, der Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit ausschließen würde, hält die jüngere Marke bei den im Tenor genannten Waren nicht ein.

Zu vergleichen sind die Wortmarke „BENSON“ einerseits und die Wortmarke „TENSON“ sowie die Wort-/Bildmarke „TENSON ... a way of living“ andererseits. Bei der letzteren ist davon auszugehen, dass der Verkehr sie allein als „TENSON“ bezeichnen wird, denn der Zusatz „... a way of living“ wird ohne weiteres als werbeüblicher Hinweis ist auf einen „Lifestyle“, einen Lebensstil verstanden werden. Ein solcher Werbehinweis aber tritt hinter das die betriebliche Herkunft begründende Element, weil er allenfalls dessen Image oder Bedeutung hervorhebt; er wird daher vom Verkehr nicht als selbständig kennzeichnendes, den Gesamteindruck prägendes Element aufgefasst, so dass im Ergebnis die Markennamen „BENSON“ und „TENSON“ zu vergleichen sind.

Schriftbildlich besteht in den jeweiligen Anfangsbuchstaben ein Unterschied, der auch bei flüchtiger Betrachtung durch den ansonsten aufmerksamen Verkehr in der Regel – von Ausnahmefällen wie der teilweisen Verdeckung eines Etiketts etwa in einem Stapel von Bekleidungsstücken abgesehen - nicht unbemerkt bleiben dürfte. Neben dem schriftbildlichen Eindruck spielt indes bei Bekleidungsstücken auch der klangliche Eindruck eine Rolle, denn diese werden sowohl auf mündliche Empfehlung hin gekauft als auch gegenüber dem

Verkaufspersonal mündlich benannt, beispielsweise bei telefonischen Bestellungen nach Katalog. Hier kann das in den Vergleichsmarken jeweils identisch enthaltene klangstarke Silbenpaar „-ENSON“ den jeweiligen Explosionslaut „B“ bzw. „T“ am Wortanfang überlagern, denn der Gesamteindruck der jeweils zweisilbigen Wörter ist durch diese gleichlautenden Klangelemente mit ihrer identischen Silbengliederung und Vokalfolge geprägt. Da bei mehrsilbigen Wörtern der Verkehr eher dazu neigt, auf Übereinstimmungen als auf Unterschiede zu achten, ist deshalb eine falsche akustische Wahrnehmung, mithin ein Verwechseln, nicht mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen.

Gründe, von der allgemeinen Kostentragungsregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, sind nicht ersichtlich.

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

Schwarz

Na