



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 84/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 81 598

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegen die für

„Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Reisetaschen; Necessaires; Beutel, Geldbeutel, Portemonnaies; Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe.“

eingetragene Wortmarke 300 81 398

Marco EL Diablo

ist Widerspruch eingelegt aus der für die Waren

„Bekleidungsstücke, insbesondere Kinder- und Babybekleidungsstücke“

eingetragenen prioritätsälteren Wortmarke 1 084 265

DIAVOLO.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mangels Gefahr der Verwechslung zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung markenrechtlich ähnlicher Waren bestimmt, was angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – für deren behauptete Steigerung die Widersprechende keine hinreichenden Belege vorgelegt habe - einen hohen Abstand der Marken erfordere. Wegen deutlicher Unterschiede zwischen den beiden Marken in Klang, Schriftbild und Begrifflichkeit sei dieser jedoch gegeben.

Im markenrechtlich relevanten Gesamteindruck unterschieden sich die Marken durch die zusätzlichen Wortbestandteile „Marco EL“ in der jüngeren Marke. Diese wegzulassen habe der Verkehr keine Veranlassung. Vielmehr erkenne er ohne weiteres, dass es sich um einen Gesamtnamen handele, der eine prägnante Einheit bilde, bei der die Verkürzung auf einen Bestandteil willkürlich wäre. Gerade auf dem hier einschlägigen Produktsektor sei der Verkehr es gewöhnt, dass Marken aus Vor- und Nachnamen bestünden und diese auch unverkürzt wiedergegeben würden. Eine begriffliche Ähnlichkeit sei ersichtlich nicht gegeben; die Gefahr einer assoziativen Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil Gemeinsamkeiten nur in einzelnen, unselbständigen Markenbestandteilen vorlägen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie begehrt, unter Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamts dem Widerspruch stattzugeben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Widersprechende verweist zunächst darauf, dass zwischen den beiderseitigen Waren der Warenklasse 25, nämlich Bekleidungsstücke einerseits und Schuhwaren andererseits, eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe und auch die übrigen Waren der jüngeren Marke aus den Bereichen der Leder- bzw. Parfümerie- und Kosmetikwaren als ergänzendes und abrundendes Sortiment zu diesen anzusehen seien, bei denen zumindest durch Lizenzierung und gemeinsame Vertriebswege

der Verkehr eine Ähnlichkeit annehme. Dies erfordere selbst bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen über dem Normalmaß liegenden deutlichen Abstand der jüngeren Marke. Der aber sei nicht gewahrt, denn erhebliche Teile des Verkehrs würden das Schwergewicht der jüngeren Marke in dem Wort „Diablo“ sehen, das klanglich und begrifflich mit der älteren Marke „Diavolo“ verwechselbar sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken nicht besteht.

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der mit den jeweiligen Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Verwechslungsgefahr ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, wobei von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Produktidentität oder –ähnlichkeit, der Markenidentität oder –ähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist, dergestalt, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Ähnlichkeitsgrad der Produkte (Waren und Dienstleistungen) oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1044, 1045 – Kinder; GRUR 2004, 239 – DONLINE, jeweils m.w.Nachw.).

Im vorliegenden Fall ist mangels hinreichender anderer Gesichtspunkte, wie von der Markenstelle zutreffend festgestellt, von einer normalen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Ihr kommt keinerlei warenbeschreibender Gehalt zu, das Markenwort ist für die beanspruchten Waren sogar durchaus phantasievoll.

Was die Ähnlichkeit der Waren angeht, so liegen nur die „Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“ der jüngeren Marke zu den „Bekleidungsstücken“ der Widerspruchsmarke in einem zwar nicht engen, aber doch mittleren Ähnlichkeitsbereich obere Grenze (vgl auch 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS; 27 W (pat) 226/00 – MECCA/MELKA, jeweils zitiert auf der PAVIS CD-ROM; LG Düsseldorf Mitt 2001, 456). „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten“ sind den Bekleidungsstücken dagegen allenfalls im mittleren Grade ähnlich, „Reise- und Handkoffer; Taschen, Handtaschen, Brieftaschen, Reisetaschen; Necessaires; Beutel, Geldbeutel, Portemonnaies“ nur entfernt ähnlich (vgl. BPatGE 42, 1, 4ff – CHEVY). „Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“ mögen mit Bekleidungsstücken zwar einen Bezug im Zusammenhang der Sortimentserweiterung und –ergänzung aufweisen. Hier handelt es sich aber um eine bloße Vertriebsgemeinschaft zum Zwecke der Verkaufsförderung, bei welcher der Warenähnlichkeitsbereich grundsätzlich unberührt bleibt, weil der Verkehr insofern nicht ohne weiteres davon ausgeht, die betreffenden Waren seien demselben Hersteller zuzuordnen (vgl. BGH, Urt. vom 19. Februar 2004 – I ZR 172/01 – Ferrari-Pferd). Auch „Leder und Lederimitationen“ als Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Lederwaren und –bekleidung werden nach ständiger Sprachpraxis als unähnlich erachtet mit „Bekleidung“ (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 214).

Aus der Abwägung und Gewichtung der vorgenannten Kriterien folgt, dass zumindest im Hinblick auf die „Schuhwaren, insbesondere Schuhe, Stiefel, Sandalen, Pantoffeln, Sportschuhe, Wanderschuhe“ die jüngere Marke einen deutlichen Ab-

stand zu der älteren einhalten muss, um Verwechslungen auszuschließen. Dieser Abstand ist hier gegeben.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 Goldbarren). Dabei kann ein einzelner Zeichenbestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft aufweisen, so dass die anderen Bestandteile im Rahmen des Gesamteindrucks weitgehend in den Hintergrund treten. Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede sein.

Es ist zutreffend, dass die in beiden Marken vorhandenen Wörter „diablo“ bzw. „diavolo“ jeweils der italienische bzw. spanische Ausdruck für „Teufel“ sind. Zwischen ihnen besteht in der Tat nicht nur eine begriffliche Identität, sondern auch eine große klangliche Nähe. Indes stellt das betreffende Markenwort nur einen Teil der jüngeren Marke dar, der keineswegs den Gesamteindruck der Marke in der genannten Weise bestimmt. Der Vermutung der Widersprechenden, der Verkehr werde sowohl den Vornamen „Marco“ als auch spanischen Artikel „el“ bei der Benennung der Marke nicht berücksichtigen sondern weglassen, vermag der Senat nicht zu folgen. Selbst wenn der Artikel bei der Bestimmung des Gesamteindrucks von Marken in einzelnen Fällen außer acht gelassen werden sollte, kann dies jedenfalls in Verbindung mit dem auch im Deutschen als italienisierte Form von „Mark“ oder „Markus“ nicht ungebräuchlichen Vornamen „Marco“ als seinerseits nicht zu vernachlässigendem Bestandteil der Gesamtbezeichnung nicht mehr angenommen werden.

Auch wenn bei wesentlichen Teilen des Verkehrs eingehendere Kenntnisse der italienischen und der spanischen Sprache nicht zu unterstellen sein dürften, geht der Senat gleichwohl davon aus, dass der Verbraucher im Hinblick auf die zahlreichen auch in Deutschland geläufigen Namen, neben Marco z.B. auch Benno oder Sandro sowie die gerade im Modebereich verbreiteten Vornamen Giorgio, Valentino, Paco, weiß, dass die Endung „-o“ auf männliche Personen hinweist. Deshalb

wird es sich ihm ohne weiteres Nachdenken aufdrängen, dass es sich bei „diablo“ bzw. „diavolo“ um die Person handelt, deren Tätigkeit mit „diabolisch“ und „Diabolik“ bezeichnet wird, mithin den Teufel. Auch ohne im einzelnen die Unterschiede der Artikel in den verschiedenen romanischen Sprachen zu kennen, werden erhebliche Teile des Verkehrs jedenfalls in dem „el“ der jüngeren Marke einen solchen Artikel erkennen und folglich den Gesamtbegriff „Marco EL Diablo“ zwanglos als „Marco der Teufel“ verstehen.

Einen solchen Gesamtbegriff, der einem weit verbreiteten Muster entspricht (vgl. Pippin der Kurze, Reinhold das Nashorn, Jack the Ripper, Conan der Barbar, Hermann der Cherusker, Pu der Bär, Robert le Diable/Robert der Teufel u.v.a.m.), auseinanderzunehmen wäre, wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat, willkürlich und kann in keiner Weise unterstellt werden, so dass es hier auf die Frage der Bezeichnungsgepflogenheiten von Kombinationen aus Vor- und Nachnamen im Modebereich nicht weiter ankommt.

Anlass zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) bestand nicht.

Dr. Schermer

Schwarz

Dr. van Raden

Na