



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 82/02

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Juli 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 32 932

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2004 durch die Richterin Pagenberg als Vorsitzende, die Richterin Dr. Hock und den Richter Kätker

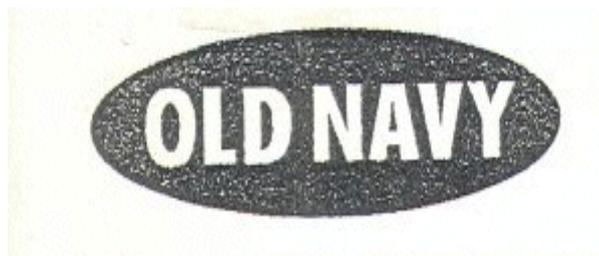
beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

G r ü n d e

I

Gegen die am 2. September 1999 veröffentlichte Eintragung der Wort/Bildmarke 399 32 932



deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt lautet:

Klasse 18:

Leder und Lederimitationen sowie daraus hergestellte Gegenstände, soweit in Klasse 18 enthalten; Koffer, Reisetaschen; Regenschirme, Sonnenschirme; Spazierstöcke; Einkaufstaschen, Sporttaschen, Windeltaschen; Matchbeutel, Rucksäcke; Brieftaschen, Geldbörsen; Handtaschen und Fahrradtaschen;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, Jacken, Mäntel, Hosen, Shorts, Pullover, Kleider, Röcke, Jumpsuits, Overalls, Strümpfe, Strumpfhosen, Socken, Unterbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

Klasse 35:

Werbung und Geschäftsführung, Beratung auf dem Gebiet des Vertriebs, der Verwaltung und der Geschäftsführung von Bekleidungseinzelhandelsgeschäften; Überlassung von Werbemöglichkeiten im Internet; Direktwerbung; Verbreitung von Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial; Erstellung von Versandlisten; Bestellung von Produkten und Dienstleistungen für Dritte mittels elektronischer Datenübertragung; Organisation und Veranstaltung von Geschäfts- und Handelsausstellungen; Fernsehwerbung; Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen über Computerdatenbanken oder das Internet; Information- und Beratungsdienstleistungen in bezug auf alle vorgenannten Dienstleistungen;

Klasse 42:

Modeberatung, Dienstleistungen eines Modedesigners, insbesondere Entwerfen von Bekleidung und Bekleidungsstücken, Ab-

stimmung verschiedener Bekleidungsstücke aufeinander und auf deren Accessoires, einschließlich Schuhwaren und Kopfbedeckungen; alle vorgenannten Dienstleistungen auch auf schriftlichem Wege sowie online oder als Internet-Dienstleistung; Dienstleistungen eines Modeateliers

ist Widerspruch erhoben auf Grund der Wortmarke 2 913 964

OLD BLUE

die seit dem 12. Mai 1988 für die Waren

Bekleidungsstücke aller Art für Damen, Herren und Kinder, einschließlich Sweartshirts und Pullover (ausgenommen Jeanswear, auch getragene), Lederbekleidung und Gürtel für Bekleidungsstücke (aller vorgenannten Waren mit Ausnahme von einfarbig blauen oder überwiegend blauen Bekleidungsstücken)

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 21. Januar 2002 zurückgewiesen. Auch soweit identische bzw ähnliche Waren oder Dienstleistungen betroffen seien, bestehe keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Vergleichszeichen wiesen einen ausreichend unterschiedlichen Gesamteindruck auf, der eine sichere Abgrenzung der beiden Marken auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen ermögliche. Das angesprochene Publikum werde die Kennzeichnungsfunktion nicht dem übereinstimmenden Bestandteil „OLD“ beimessen, sondern die beiden Marken in ihrer Gesamtheit aufnehmen. Als Gesamtbegriff wichen „OLD NAVY“ und „OLD BLUE“ aber sowohl im Schriftbild wie im Klang deutlich voneinander ab. Darüber hinaus wirke der unterschiedliche, jeweils leicht erfassbare Sinngehalt

von „Alte Marine“ einerseits und „Alt Blau“ andererseits einer Verwechslungsgefahr hinreichend entgegen. Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr seien bei den Gesamtbegriffen ebenfalls nicht gegeben.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und ihren Widerspruch auf die Waren und Dienstleistungen

Leder- und Lederimitationen sowie daraus hergestellte Gegenstände, soweit in Klasse 18 enthalten; Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, Jacken, Mäntel, Hosen, Shorts, Pullover, Kleider, Röcke, Jumpsuits, Overalls, Strümpfe, Strumpfhosen, Socken, Unterbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen; Dienstleistungen eines Modedesigners, insbesondere Entwerfen von Bekleidung und Bekleidungsstücken

beschränkt. Sie ist der Auffassung, dass Verwechslungsgefahr bestehe, weil die Marken gedanklich miteinander in Verbindung stünden. Die gedankliche Verbindung dränge sich auf den ersten Blick auf, weil die kollidierenden Marken jeweils aus zwei englischen Wörtern bestehen, von denen das erste identisch sei und die weiteren Wörter sinngemäße Berührungspunkte aufwiesen, wie sie in der Entscheidung des Bundespatentgerichts „Queens Garden/Queens Club“ (BPatGE 35, 212) zugrunde gelegt worden seien. „Navy“ werde im Modebereich mit der Farbangabe „Blau“ assoziiert und sowohl in Alleinstellung für einen Blauton als auch in Kombination mit „Blau“ und „Blue“ verwendet. Die jüngere Marke übernehme mit ihrem Markenaufbau das maritime Flair der Widerspruchsmarke, so dass die Marken vergleichbar mit dem Beschluss „Blue Boat/Blue Ship“ (28 W (pat) 168/97) gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Nach der Beschränkung des Widerspruchs seien die „Bekleidungsstücke“ der Widerspruchsmarke mit denen der jüngeren Marke identisch und mit den übrigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen ähnlich.

Auf die mit Schriftsatz vom 26. Mai 2003 erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat die Widersprechende eidesstattliche Versicherungen des Herrn V..., Geschäftsführer der Lizenznehmerin der Markeninhaberin, vom 18. September 2003 und vom 6. April 2004, Kopien des Lizenzvertrages, Fotos verschiedener Herren-Shirts mit dem Label „OLD BLUE“ sowie Muster des Labels und Kopien diverser Bestellaufträge zum Import von Polo-Shirts eingereicht.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken macht die Widersprechende ferner geltend, dass die Markeninhaberin in den USA auf der Grundlage der Marke „Old Navy“ ihrerseits gegen zwei Markenmeldungen „Old Blue“ Widerspruch eingelegt habe, woraus auf deren Verwechslungsgefahr bzw auf eine widersprüchliche Argumentation der Markeninhaberin geschlossen werden könne.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke 399 32 932 anzuordnen, jeweils im Umfang des mit Schriftsatz vom 16. April 2002 beschränkten Widerspruchs.

Die Markeninhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Unter Bezugnahme auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses und ihr Vorbringen im Widerspruchsverfahren trägt sie im Wesentlichen vor, dass die Marken weder unmittelbar klanglich oder schriftbildlich zu verwechseln seien noch unmittelbare begriffliche oder assoziative Verwechslungsgefahr bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei denkbar gering, weil „OLD“ im Textilbereich einen beliebten, abgegriffenen Bestandteil und „BLUE“ eine Farban-gabe darstelle. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sei den Angaben in den Benutzungsunterlagen nicht zu entnehmen. Die Markenähnlichkeit könne insbe-

sondere nicht auf ein gemeinsames maritimes Flair gestützt werden. Lediglich die jüngere Marke habe eine enge Verbindung zu Begriffen wie Meer, Marine und Navy, während die Widerspruchsmarke als Farbbezeichnung für blaue Bekleidungsstücke erkannt werde. Im übrigen setze sich die Widersprechende in Widerspruch zu den Angaben des Disclaimers und sie könne aus dem Bestandteil „BLUE“ keine Rechte herleiten. Der deutsche Verbraucher verstehe den Markenbegriff „OLD NAVY“ anders als den isolierten Begriff „Navy“ ohnehin nicht als Farbbezeichnung, sondern im Sinne von „alte Flotte, Marine“. Die angegebenen Entscheidungen seien anders gelagert. Abgesehen davon eigne sich die Angabe „Old“ nicht als Stamm einer Markenserie. Aus den von der Widersprechenden genannten US-Verfahren könnten keine Rückschlüsse auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Verfahren gezogen werden, da es nicht zu einer sachlichen Prüfung des Widerspruchs gekommen sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht weder eine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr noch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

1. Die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung der maßgeblichen Faktoren der Warenidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in dem Sinne auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und/oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke aufgewogen wird und

umgekehrt (vgl BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus; WRP 2004, 1046 -Zwilling/Zweibrüder mwN).

a) Zwar besteht Warenidentität hinsichtlich der „Bekleidungsstücke“ der jüngeren Marke sowie mittlere bis entfernte Ähnlichkeit zwischen den übrigen angegriffenen Waren und Dienstleistungen, wenn von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für „Herren-Sweatshirts, T-Shirts und Polo-Shirts“ ausgegangen wird, die der Senat im allein maßgeblichen Zeitraum von Juli 1999 bis Mai 2004 gemäss § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG auf Grund der eingereichten Unterlagen und Erklärungen für das Vertriebsgebiet Deutschland durch die Lizenznehmerin bei seiner Beurteilung hier zugrundelegt.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist jedoch sehr gering. Insbesondere erstreckt sie sich nicht auf die beschreibende Angabe „BLUE“ als Farbbezeichnung, die durch den Disclaimer im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ua für „einfarbig blaue oder überwiegend blaue Bekleidungsstücke“ vom Schutz ausdrücklich ausgenommen worden ist und womit die Eintragung erst begründet worden ist. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke erfaßt vielmehr die Kombination mit dem Bestandteil „OLD“, da die Verbindung „OLD BLUE“ nicht als Farbangabe belegt ist und ihre Verwendung im Bekleidungsbereich nicht festgestellt werden konnte. Er ist zugleich auf diese eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt. Die Widersprechende kann die Verwechslungsgefahr nicht auf den Bestandteil „BLUE“ als solche stützen, da dies einem Schutz für die beschreibende schutzunfähige Farb-angabe gleich käme (vgl BGH aaO - AntiVir/AntiVirus). Die von Haus geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durch die Angabe des im übrigen bestrittenen jährlichen Umsatzes von ... € nicht erhöht worden.

c) Für die Prüfung der Zeichenähnlichkeit kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an (vgl BGH GRUR 2003, 1044, 1046 - Kelly). Dabei ist zu berücksichtigen, dass einem einzelnen Zeichen-

bestandteil unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft beigemessen und deshalb bei Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtbezeichnungen bejaht werden kann (vgl BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus mwN). Das ist hier aber weder bei dem Bestandteil „OLD“ noch bei dem Zeichenteil „BLUE“ der Fall. Bei „OLD“ handelt es sich um eine Angabe, die im Modebereich eine beschreibende Aussage über eine Stilrichtung (old-fashioned) oder modische Wertschätzung im Sinne etwa von alten, überkommenen, getragenen oder abgewetzten Bekleidungsstücken beinhaltet. Eine Prägung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke durch den Zeichenbestandteil „BLUE“ als Farbbezeichnung scheidet aus Rechtsgründen aus, da die für Bekleidungsstücke schutzunfähige Angabe für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein kann (vgl Ströbele/Hacker Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 322, 323 mwN). Soweit für „BLUE“ eine sonstige Bedeutung außerhalb der Farbangabe in Betracht kommt, ist diese auf die Verbindung mit dem vorangehenden Bestandteil „OLD“ als Einheit bezogen und damit nicht selbständig kollisionsbegründend. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wird von beiden Wortbestandteilen gleichermaßen bestimmt, ohne dass es sich bei „OLD BLUE“ um eine belegbare Farbbezeichnung handelt.

Die jüngere Wort/Bildmarke wird in ihrem Gesamteindruck ebenfalls von den Wortbestandteilen „OLD“ und „NAVY“ gemeinsam bestimmt, die einen Gesamtbegriff bilden, der gleichfalls keine Farbangabe darstellt. „Navy“ in Alleinstellung wird zwar wie auch „navy-blue, marine oder marineblau“ für Bekleidungsstücke als Farbbezeichnung verwendet, wovon auch die Markeninhaberin ausgeht. Dass eine Farbangabe „old navy“ für die in Rede stehenden Waren existiert, ist aber weder von der Widersprechenden behauptet worden noch konnte ihre Verwendung - ebenso wenig wie für „old blue“ - festgestellt werden. Durch die Kombination mit dem Bestandteil „OLD“, der aus den bereits genannten Gründen als beschreibende Angabe für Modeartikel den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht allein zu prägen vermag, ist mit „OLD NAVY“ ein Gesamtbegriff

entstanden, der von einer Farbbezeichnung völlig wegführt. Vielmehr rückt die Hauptbedeutung von „Navy“ = „Marine“ in den Vordergrund und diese ruft in Verbindung mit den angegriffenen Waren und Dienstleistungen allenfalls Gedanken an einen klassischen Marinestil, Matrosenlook, Anker, Knoten oder Streifenmotive sowie an sonstige traditionelle Marineausstattungs-elemente, nicht aber an eine neue Farb-angabe, hervor.

Stehen sich die Vergleichszeichen somit in ihrem jeweiligen Gesamteindruck von „OLD BLUE“ und „OLD NAVY“ und nicht als Abwandlungen von „Navy“ und „blue“ gegenüber, so ist die Zeichenähnlichkeit in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht zu gering, um die unmittelbare Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der geringen Kennzeichnungskraft selbst für den Identitätsbereich der Vergleichswaren zu bejahen. Dies gilt ebenso für die begriffliche Verwechslungsgefahr. Der maritime Sinngehalt von „OLD NAVY“ hat keine Entsprechung in der Widerspruchsmarke „OLD BLUE“, deren Bedeutungsgehalt wegen des Ausschlusses „blaue Bekleidungsstücke“ nicht eindeutig erkennbar ist. Soweit „OLD BLUE“ vom Verkehr als (neue) Farbbezeichnung aufgefasst wird, kann die Widersprechende wegen des Disclaimers Rechte gegen die jüngere Marke auf der Grundlage der Farb-angabe „Blau“ nicht geltend machen. Hinzu kommt, dass „OLD NAVY“ keine Farbbezeichnung darstellt, eine Übereinstimmung der Zeichen ihrem Sinngehalt nach insoweit ausscheidet.

2. Die Gefahr des gedanklichen Inverbindungsbringens der Zeichen derart, dass das angegriffene Zeichen infolge einer teilweisen Übereinstimmung in einem wesentlichen Kern der Inhaberin der Widerspruchsmarke zugeordnet wird, besteht - wie von der Markenstelle zutreffend ausgeführt - ebenfalls nicht. Eine derartige Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen zwar auch aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben. Dies setzt aber voraus, dass es sich für maßgebliche Teile des Verkehrs aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres Sinngehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind (vgl. BGH WRP 2004, 1046, 1048 - Zwilling/Zweibrüder). Aus den unter 1c

genannten Gründen fehlt es aber an einem übereinstimmenden oder ähnlichen Sinngehalt. Deshalb greifen auch die von der Widersprechenden angegebenen Entscheidungen nicht, weil bei ihnen ein ähnlicher Sinngehalt vorlag (Queen's Club/Queen's Garden; Blue Ship/Blue Boat; Farbbezeichnung LILA und lila Farbgestaltung).

Ebenso wenig sind die Voraussetzungen der Gefahr des gedanklichen Inverbringens unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens, die in dem zitierten Beschluss „Black Smith/Smith“ (27 W (pat) 236/99) angenommen worden war, oder der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne gegeben. Die Widersprechende hat weder vorgetragen noch ist ersichtlich, dass sie den Verkehr an eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „OLD“ gewöhnt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 542 - BIG) oder dass „OLD“ ein Unternehmenskennzeichen der Widersprechenden bzw. ihrer Lizenznehmerin ist oder als ein solcher erkannt wird.

3. Auf eine Ähnlichkeit der Zeichen kann auch nicht aus der Widerspruchseinlegung der Markeninhaberin gegen zwei Markenmeldungen für „OLD BLUE“ in den Vereinigten Staaten geschlossen werden. Zu einer Entscheidung in der Sache ist es nicht gekommen und der Widerspruch war ua auf eine Zeichenserie von „OLD NAVY“-Marken gestützt. Im übrigen enthielten die Markenmeldungen „OLD BLUE“ einen Disclaimer hinsichtlich des Bestandteils „BLUE“.

4. Der Kostenantrag war zurückzuweisen, weil die Markeninhaberin keine ausreichenden Billigkeitsgründe angegeben hat und diese auch nicht ersichtlich vor-

liegen, die ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung unabhängig vom Verfahrensausgang rechtfertigten (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Pagenberg

Dr. Hock

Kätker

Cl