



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 411/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 51 950

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. August 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler sowie der Richterinnen Pagenberg und Dr. Hock

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 vom 13. März 2000 und 30. August 2002 aufgehoben soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Marke 398 51 950 bezüglich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ wird wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 201 151 angeordnet.

G r ü n d e

I

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die Eintragung der für die Waren und Dienstleistungen

Klassen 09:

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen;

Klasse 35:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung und Büroarbeiten;

Klasse 41:

Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten

bestimmten Marke 398 51 950

SHINELE

aufgrund der für die Waren und Dienstleistungen

- 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, trempes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, substances adhésives destinées à l'industrie, résines.
- 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.
- 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

- 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.
- 16 Papiers et articles en papier, cartons et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
- 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières, matières servant à calfeutrer, à étouper ou à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques.
- 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.
- 20 Meubles, glaces, cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières.
- 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosse-rie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence.

- 23 Fils.
- 24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles.
- 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.
- 26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
- 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres produits servant à recouvrir les planchers, tentures.
- 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, ornements et décorations pour arbres de Noël.
- 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles.
- 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
- 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt.
- 32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons.
- 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
- 34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes.

bestimmten IR-Marke R 201 151

CHANEL

am 20. August 1999 Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat den Widerspruch durch Erstprüferbeschuß vom 13. März 2000 zurückgewiesen und diese Entscheidung im Erinnerungsbeschuß vom 30. August 2002 bestätigt.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß trotz Identität der Waren eine Verwechslungsgefahr insbesondere auch in phonetischer Hinsicht ausgeschlossen werden könne. Gerade auf dem Gebiet der Bekleidungsstücke komme dem Gesichtspunkt der klanglichen Verwechslungsgefahr regelmäßig eine geringere Bedeutung zu. Zu berücksichtigen sei, daß für den phonetischen Gesamteindruck die Vokalabfolgen beider Marke deutliche Unterschiede aufwiesen. Die ältere Marke enthalte als ersten Vokal das dunkel und klangschwächer klingende „A“ die angegriffene Marke das helle und lautstarke „I“. Es könne im übrigen nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daß die gesamten maßgeblichen Verkehrskreise die angegriffene Marke in der von der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz ange deuteten Weise in Französisch aussprechen werde. Insbesondere gelte dies unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich bei den hier gegenüberstehenden identischen Waren um teure Wirtschaftsgüter handle, die in der Regel erst nach sorgfältiger Prüfung der Ware, fachlicher Beratung sowie Preis- und Qualitätsvergleich ausgewählt würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, daß der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme und legt in diesem Zusammenhang zwei Markenerhebungen vor.

Jedenfalls in klanglicher Hinsicht sei eine deutliche Zeichenähnlichkeit festzustellen. Die sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich lediglich in einem Vokal. Ein nicht unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise würde nämlich das angegriffene Zeichen wie ein französisches Wort aussprechen.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, daß weder eine bildliche noch eine phonetische Verwechslungsgefahr in Betracht komme. Auch wenn die angegriffene Marke Französisch ausgesprochen werde, würden die Unterschiede zwischen den Marken noch ausreichen. Dies gelte insbesondere deshalb, weil „CHANEL“ ein entsprechend bekannter Begriff sei und jeder Kunde vor der Kaufentscheidung sich noch einmal visuell davon überzeuge, die Produkte der entsprechenden Marke erworben zu haben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Zwischen den Marken besteht im Umfang der Löschanordnung die Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von der Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Dienstleistungen ab, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers auszugehen ist (BGH GRUR Int 1999, 734 - Lloyd; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH aaO - Lloyd; BGH GRUR 1999, 995 - HONKA). Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so daß zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (stRspr vgl BGH GRUR 2000, 603, 604 - Cetof/ETOP). Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall im Umfang der Löschungsanordnung eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Nachdem Benutzungsfragen hier nicht einschlägig sind, ist für die Frage der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Dabei besteht in der Warenklasse 25 zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke Identität, soweit die Waren „Bekleidungsstücke“ und „Schuhwaren“ betroffen sind. Soweit die angegriffene Marke darüber hinaus in der Warenklasse 25 „Kopfbedeckungen“ enthält, liegt zumindest eine enge Warenähnlichkeit vor. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind nämlich alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen, insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Benutzung der Waren sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren sowie Übereinstimmung in der stofflichen Beschaffenheit und Berührungspunkte beim Vertrieb (vgl BGH GRUR 1999, 246 - Libero). Kopfbedeckungen ergänzen und vervollständigen die Bekleidung und werden üblicherweise gemeinsam mit Bekleidungsstücken angeboten.

Die Widersprechende hat unter Hinweis auf aktuelle Markenerhebungen eine außerordentliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem Modesektor behauptet. Auch die Markeninhaberin hat dies nicht bestritten.

Den insoweit erforderlichen erheblichen Markenabstand halten beide Marken im Umfang der Löschanordnung jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht ein.

Bei der Anmeldemarke handelt es sich ersichtlich um ein Phantasiewort fremdsprachlicher Herkunft, wie sich bereits aus dem in der deutschen Sprache ungebrauchlichen Akzent über dem ersten „E“ ergibt. Dieser weist insbesondere auf die französische Sprache hin. Die Verbindung von „S“ und „H“ ist in der deutschen Sprache nicht gebräuchlich, im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Vokal drängt sich daher die Aussprache als „SCH“ auf. Auch werden erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise, hier des allgemeinen Publikums, bei der Aussprache des Begriffes das „E“ am Wortende nicht berücksichtigen. Auch diejenigen Verkehrskreise des deutschen Publikums, die der französischen Sprache nicht mächtig sind, wissen zu einem überwiegenden Teil, daß ein „E“ am Ende eines französischen Wortes unausgesprochen bleibt. In klanglicher Hinsicht stehen sich somit „SCHANEL“ und „SCHINEL“ gegenüber. Die beiden Wörter unterscheiden sich nur in einem Vokal. Dabei ist davon auszugehen, daß beide Begriffe auf dem zweiten Vokal betont werden. Dies gilt für „SHINELE“ aufgrund des sich hier befindlichen Akzentes und für „CHANEL“ deshalb, weil einem erheblichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise aufgrund der Bekanntheit die Marke und ihre Aussprache geläufig sind. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann dabei aus der erheblichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht abgeleitet werden, daß Verwechslungen in geringerem Maße zu befürchten sind. Es verhält sich im Gegensatz dazu so, daß aufgrund des gesteigerten Bekanntheitsgrades der Widerspruchsmarke, der auch von der Markeninhaberin nicht bestritten wird, die Verwechslungsgefahr - auch in klanglicher Hinsicht - steigt. Marken mit erhöhter Kennzeichnungskraft können nämlich einen erweiterten Schutzzumfang be-

anspruchen, ungeachtet der Möglichkeit, daß sie unter Umständen gerade wegen ihrer Bekanntheit von anderen Kennzeichen tatsächlich leichter zu unterscheiden sind (stRspr vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, 2003, § 9 Rdn 281 mit weiteren Nachweisen).

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Vorsitzender Richter Winkler
ist wegen Urlaubs gehindert
zu unterschreiben

Pagenberg

Dr. Hock

Pagenberg

CI