



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 246/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 39 192

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk am 29. November 2005

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. August 2004 aufgehoben, soweit der Widerspruch für die Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre, Sattelwaren; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ zurückgewiesen wurde.

Insoweit wird die Löschung der Marke 303 39 192 aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 163 378 angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 303 39 192

* NORDSTURM *

für die Waren

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren

Klasse 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, Bett- und Tischdecken

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Gemeinschaftswortmarke 163 378

NORDSTROM

eingetragen für die Waren

Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren

Klasse 18: Kleinlederwaren

Klasse 25: Bekleidung, Modeaccessoires, Wirkwaren und Schuhwaren für Herren, Damen und Kinder

Klasse 30: Bonbons

Klasse 35: Versandhauskatalogdienste für Geschenke, Bekleidung, Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Kleinlederwaren, Accessoires, Körperpflegeerzeugnisse, Haaraccessoires und Lebensmittel.

Die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit dem angefochtenen Beschluss den Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, die angegriffene Marke beanspruche zwar Waren, die in einem markenrechtlich relevanten Ähnlichkeitsbereich einzuordnen seien. Sie halte jedoch selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe einen hinreichend großen Abstand zum Widerspruchszeichen ein, so dass die Annahme einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr an der fehlenden Ähnlichkeit der Vergleichszeichen scheitere. Die Vergleichsmarken bestünden aus einem Gesamtbegriff, der jeweils den klanglich übereinstimmenden Bestandteil „NORD“ enthalte. Dieser könne jedoch nicht selbständig kollisionsbegründend herausgegriffen werden. Beide Zeichen bildeten jeweils einen Gesamtbegriff, der für das inländische Publikum ohne weiteres Nachdenken als solcher zu erkennen und vom jeweils anderen zu unterscheiden sei. In ihrer Gesamtheit seien die bestehenden Unterschiede sowohl in begrifflicher, klanglicher wie auch in (schrift-) bildlicher Hinsicht so prägnant, dass die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen werden könne. Trotz gewisser Übereinstimmungen im Klangbild hebe sich die angegriffene Marke phonetisch hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke ab. Bildlich unterschieden sich beide Zeichen jeweils im zweiten Worтеlement und durch die grafische Gestaltung der angegriffenen Marke. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr könne unter diesen Umständen nicht bejaht werden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie trägt im Einzelnen vor, dass die beiderseitig beanspruchten Waren teils im Identitätsbereich lägen, teil hochähnlich seien. Auch die sich gegenüber stehenden Zeichen seien jedenfalls in klanglicher Hinsicht nahezu identisch und können leicht fürein-

ander gehört werden. Auch in schriftbildlicher Hinsicht liege eine hochgradige Ähnlichkeit vor. Angesichts dessen könne auch ein abweichender Sinngehalt die Verwechslungsgefahr nicht beseitigen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der Marke der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich nicht geäußert. Die Beschwerdeschrift ist ihm durch Beschluss des Senats vom 18. Januar 2005 öffentlich zugestellt worden, nachdem mehrfache Zustellungsversuche fehlgeschlagen sind und sein Wohnsitz sowie Aufenthalt trotz Recherchen unbekannt geblieben ist.

Die Widersprechende hat den hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg. Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist die Löschung der angegriffenen Marke im Hinblick auf die aus dem Tenor ersichtlichen Waren anzuordnen, denn es besteht insoweit die Gefahr von Verwechslungen mit der älteren Widerspruchsmarke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die weitergehende Beschwerde ist dagegen unbegründet.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2

MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Hierzu gehören in erster Linie die Ähnlichkeit der Marken, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wobei diese Faktoren derart in Wechselbeziehung zueinander stehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1998, 875, Tz. 17, 18 – Canon; GRUR Int. 1999, 734 Tz. 19, 20 - Lloyd; BGH GRUR 2003, 1044, 1045 – Kelly; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend nur teilweise, und zwar lediglich im Hinblick auf die aus dem Tenor ersichtlichen Waren, erfüllt. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann angesichts einer hinreichenden Ähnlichkeit dieser Waren mit den für die Widersprechende geschützten Waren sowie der Zeichenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht eine beachtliche Gefahr der Verwechslung der Vergleichsmarken nicht ausgeschlossen werden.

1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH a.a.O. – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, etwa weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (vgl. BGH GRUR 1999, 496, 497 f. - TIFFANY; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2003, 428, 431 – BIG BERTHA).

a) Vorliegend geht die Warenähnlichkeit insoweit in den Identitätsbereich, als sich die durch die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Bekleidung, Schuhwaren für Herren, Damen und Kinder“ und die durch die jüngere Marke geschützten Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren“ gegenüberstehen.

Das gleiche gilt für „Kleinlederwaren“ der Widerspruchsmarke einerseits und „Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten“ andererseits. Denn bei Kleinlederwaren, also etwa Lederbörsen, Etais, Schlüsseltaschen, Schein- oder Kartentaschen, handelt es sich um Waren aus Leder oder Lederimitationen.

Im mittleren bis engen Ähnlichkeitsbereich liegen die Waren „Bekleidung“ einerseits und „Kopfbedeckungen“ andererseits (vgl. BPatG, 27 W (pat) 151/02 - FIAMMA/FIMMA, veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM).

Der durch die Widerspruchsmarke geschützten Ware „Bekleidungsstücke“ sind die „Webstoffe“ der jüngeren Marke als Ausgangsmaterial für Bekleidungsstücke im mittleren Grade ähnlich (so schon BPatG, 27 W (pat) 369/94 - REMO München/Breno; ebenso 33 W (pat) 274/02 - EB/E.B. Company; vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl.), was allgemein für Waren verschiedener Fertigungsstufen gilt, soweit die Vorprodukte – wie hier – als wesensbestimmend für das fertige Produkt anzusehen sind (vgl. BGH a.a.O. - Bayer/BeiChem BPatG, BPatG, Beschl. v. 30. August 2005, 27 W (pat) 224/04 - cotto.nino/cottonita; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 483). Das Gleiche gilt für „Bekleidung“ und die für die angegriffene Marke geschützten „Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten“, (vgl. BPatG, Beschl. v. 12. August 1997, 27 W (pat) 154/96 - Ghibli/Ghibli: ähnlich mit nicht unbeträchtlicher Warenferne; a.A.: HABM, BK R 470/01-2; BK R 38/03-2; EuG T- 8/03: keine Ähnlichkeit, jeweils zitiert nach Richter/Stoppel, a.a.O.). Der Oberbegriff „Textilwaren“ umfasst nicht nur textile Fertigwaren wie Bekleidungsstücke, für die in der Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen die Klasse 25 einschlägig ist, sondern entsprechend

der DIN-Norm 60000 auch textile Halb- und Fertigfabrikate wie Fasern und Gewebe, die der Herstellung der jeweiligen Endprodukte „Bekleidungsstücke“ und „Wirkwaren“ dienen können.

Als Waren verschiedener Fertigungsstufen ist zwischen den Endprodukten „Kleinlederwaren“ und „Schuhwaren“ der Widerspruchsmarke einerseits und den Ausgangsmaterialien „Leder und Lederimitationen“ der jüngeren Marke andererseits mittlere Warenähnlichkeit anzunehmen, weil Kleinlederwaren und Schuhwaren aus Leder und Lederimitationen hergestellt sein können. Unter dem Gesichtspunkt des End- und Ausgangsproduktes sind auch die „Schuhwaren“ der Widerspruchsmarke mit den Waren „Häute und Felle“ der jüngeren Marke als mittelgradig ähnlich anzusehen, da für die Herstellung von Schuhen beide Ausgangsmaterialien in Betracht kommen (vgl. <http://www.europages.de/geschäftsverzeichnis/leder-und-schuhe/leder-und-haute-fur-schuhe/home.html> <http://de.wikipedia.org/wiki/Leder>).

Für die zugunsten der Widersprechenden in Klasse 25 geschützten „Modeaccessoires“ ist Warenähnlichkeit mit den für den Markeninhaber geschützten Waren „Regenschirme“ festzustellen. Bei letzteren kann es sich um Modeaccessoires handeln, denn Regenschirme werden – ebenso wie andere gängige Accessoires, z.B. Handtaschen, Halstücher oder Schmuck - häufig in farblicher und stilistischer Abstimmung auf das individuelle modische Erscheinungsbild erworben und von den Herstellern nicht nur hochpreisiger Mode regelmäßig als passende Ergänzung zu den Bekleidungsstücken in ihre Produktpaletten aufgenommen (vgl. etwa www.regenschirme.de). Der Gesichtspunkt der auf Bekleidung modisch abgestimmten Ergänzung trifft auch für „Sonnenschirme“ zu, unter die nicht nur aufzustellende Markt- und Gartenschirme, sondern ebenso trag- und aufklappbare Schirme zum Schutz vor Sonne fallen. Solche Schirme finden auch heute noch Verwendung, so etwa im Golfsport und bei Open-Air-Veranstaltungen (vgl. z.B. <http://www.euroschirm.com/deutsch/index.cgi> - „birdiepal sun golf“; http://www.umbrail.com/g_golfbaele.htm). Ähnliches gilt für „Spazierstöcke“. Zwar spielt der

Erwerb von Spazierstöcken als Accessoire – anders als in vorangegangenen Jahrhunderten – heutzutage keine wesentliche Rolle mehr, dennoch bietet der Markt für (Geh-, Spazier- und Wander-)Stöcke auch heute noch eine nahezu unübersehbare Vielfalt von Modellen in unterschiedlichsten Materialien an, die ohne Weiteres als Modeaccessoires Verwendung finden können (vgl. die Links bei Google unter „Spazierstock Accessoire“, insbesondere www.stockshop.de). Insofern ist von einer Ähnlichkeit zu „Modeaccessoires“ auszugehen (enger noch BPatG, Beschl. v. 24. Mai 2005, 27 W (pat) 242/04 - ROSSI/Rossi zu Bekleidung/Schuhe und Sonnenschirme/Regenschirme/Stöcke).

Das Gleiche gilt für „Kleinlederwaren“ der Widerspruchsmarke einerseits und „Reise- und Handkoffer“ der angegriffenen Marke andererseits. Erfahrungsgemäß werden diese Waren nicht nur regelmäßig in denselben Vertriebsstätten angeboten, sondern sind auch häufig Bestandteile einer als Produktreihe konzipierten Serie von Behältnissen, die der Größe nach von der Geldbörse bis zum Hand-/ Reisekoffer gestaffelt und stilistisch aufeinander abgestimmt sind (z.B. <http://www.pando-shop.de/> für BREE-Produkte; <http://www.picard-lederwaren.de/deutsch/business/fs>).

Zwischen „Kleinlederwaren, Bekleidung, Schuhwaren“ der älteren Marke einerseits und „Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren“ der jüngeren Marke andererseits liegt ebenfalls Warenähnlichkeit vor. Diese Waren weisen Berührungspunkte auf, weil sie nach den umfangreichen Recherchen des Senats in denselben Verkaufsstätten angeboten werden. So sind in speziell auf den Reitsport abgestimmten Sortimenten der Fachgeschäfte neben für den Reitsport geeigneten Bekleidungsstücken aller Art und den speziellen Reitstiefeln regelmäßig auch Peitschen, Pferdegeschirre und Sattelwaren, wie Trensen und Zaumzeug erhältlich (www.reitsport-winter.de; www.reitsport-biro.de; www.reitsport-outlet.de).

b) Dagegen sind die „Tisch- und Bettdecken“ der angegriffenen Marke zu den Waren und auch den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke als (absolut) un-

ähnlich zu erachten, so dass die Beschwerde insoweit erfolglos bleibt. Bei den mit der Widerspruchsmarke beanspruchten „Wirkwaren“ handelt es sich um textile Flächengebilde, die durch Vermaschung eines Fadens oder eines Fadensystems entstehen (vgl. <http://www.wissen.de>). Zwar sind auf dem einschlägigen Markt Bettdecken als Wirkware (insbesondere aus Wolle, vgl. <http://217.172.172.50/shop2/index.php?user=wooltex&2=1&hkat=4&skat=6>) ebenso wie gewirkte Tischdecken (vgl. Google: „gewirkte Tischdecken“) anzutreffen. Dennoch dienen die in Klasse 24 geschützten Waren „Bettdecken“ und „Tischdecken“, auch wenn sie gewirkt sind, den Zwecken der textilen Raumgestaltung bzw. Heimgestaltung und damit einem grundsätzlich anderen Zweck als für Bekleidungszwecke hergestellte und daher in Klasse 25 geschützte „Wirkwaren“. Daher kommt auch der Aspekt der gleichen oder ähnlichen Ausgangsmaterialien nicht zum Tragen, zumal auch in umfangreichen Recherchen nicht festgestellt werden konnte, dass Tischdecken bzw. Bettdecken regelmäßig von ein und demselben Unternehmen hergestellt werden wie Wirkwaren oder Bekleidung (vgl. ebenso HABM, BK R 68/01-4: keine Ähnlichkeit; zitiert nach Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl.) Bett- /Tischdecken einerseits und Bekleidung andererseits werden zudem in der Regel nicht in gleichen Vertriebsstätten angeboten. Auch in Warenhäusern mit einem umfassenden Warenangebot finden sich diese Waren in unterschiedlichen Abteilungen (Bettwaren/Heimtextilien - Bekleidung). Sie können daher auch nicht als einander ergänzende Waren angesehen werden.

Die für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Versandhauskatalogdienste für Geschenke, Bekleidung, Schuhwaren, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Kleinlederwaren, Accessoires, Körperpflegeerzeugnisse, Haaraccessoires und Lebensmittel“ führt ungeachtet der Regel, dass Waren und Dienstleistungen ohnehin nur in Ausnahmefällen als ähnlich zu erachten sind, schon deswegen nicht zur Bejahung einer Ähnlichkeit mit „Tisch- und Bettdecken“ der angegriffenen Marke, weil diese von dem Gegenstand der Dienstleistung nach ihrem Wortlaut nicht erfasst sind.

2. Soweit Identität der Waren bzw. Warenähnlichkeit gegeben ist, ist ein sehr beachtlicher Abstand der Vergleichszeichen erforderlich, der hier nicht gewahrt ist.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt ist von dem Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (BGH GRUR 2002, 167, 169 – Bit/Bud; GRUR 2003, 712, 714 – Goldbarren; GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd).

In Hinblick auf den visuellen Gesamteindruck hat die Markenstelle zwar zutreffend ausgeführt, dass ein beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Vergleichsmarken nicht verwechseln wird. In phonetischer Hinsicht ist der Senat jedoch abweichend von der Markenstelle der Auffassung, dass die klanglichen Übereinstimmungen zwischen den beiden Markenwörtern derart groß sind, dass eine Verwechslungsgefahr, soweit eine Warenähnlichkeit überhaupt gegeben ist, nicht zuverlässig ausgeschlossen werden kann. Die Markenwörter stimmen in den jeweiligen Anfangssilben überein und unterscheiden sich lediglich in den jeweiligen Auslauten, die klangschwach sind und zudem die ohne Weiteres miteinander verwechselbaren Vokale „o“ und „u“ aufweisen. Der Buchstabe „R“ befindet sich zwar einerseits vor, andererseits nach dem Vokal der 2. Silbe. Dort wirkt er der Gefahr der Verwechslung jedoch nicht hinreichend entgegen, weil er in der Aussprache lediglich als Rachenlaut gehört wird und nach dem Vokal „O“ bzw. „U“ der identische Buchstabe „M“ als Schlusslaut folgt, der dem Auslaut beider Markenwörter jeweils das gleiche klangliche Gepräge gibt. Das verhindert, dass die jeweiligen Gesamtbegriffe „NORDSTURM“ bzw. „NORDSTROM“ vom Verkehr schon bei schneller, mehr aber noch bei nachlässiger Aussprache oder schlechten Übertragungsbedingungen als unterschiedlich erkannt werden. Die unterschiedlichen Begriffsinhalte beider Markenwörter können daher dem Verkehr keine semantische Hilfe zur Vermeidung von Verwechslungen bieten.

3. Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nachdem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Prietzl-Funk

WA