



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 285/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 781 518

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. März 2005 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Widersprechende hat gegen die am 22. April 2002 international registrierte Wortmarke

COTTON WEST

die in Deutschland für die Waren

„24: Tissus à usage textile et produits textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en matières textiles).

25: Vêtements, chaussures, chapellerie“

Schutz genießt, Widerspruch eingelegt aus ihrer am 29. November 2000 für

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Waschmittel, Seifen; Elektrische und optische Meß-, Signal-, Kontrollapparate und –instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)ausgenommen Instrumente oder Geräte zur Verwendung im Bereich von Instrumenten zur Temperaturkontrolle und zur Kontrolle von Prozessen; Brillenetuis; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, CD's; von sämtlichen Waren ausgenommen Instrumente oder Geräte zur Verwendung im Bereich von Instrumenten zur Temperaturkontrolle und zur Kontrolle von Prozessen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Leder und Lederimitationen, sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Taschen, Rucksäcke, Kleinlederwaren, Reise- und Handkoffer, Taschen, jeweils auch aus Stoff und/oder Kunststoff, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Gürtel (soweit in Klasse 18 enthalten); Bekleidungsstücke (einschließlich Sportbekleidung), Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Halstücher, Krawatten, Strümpfe, Hosenträger“

eingetragenen Wortbildmarke 300 69 896



West Sports

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 21. Juli 2003 den Widerspruch zurückgewiesen. Die angegriffene Marke werde nicht durch den Bestandteil „WEST“ geprägt, weil keine Gründe da-

für erkennbar seien, weshalb sich die Verbraucher nur an diesem Element orientieren sollten. Hierfür spreche auch nicht ein möglicher beschreibender Sinngehalt des weiteren Bestandteils, da beide Markennörter als Einheit erschienen und somit einen Gesamtbegriff ergäben, in dem sie sich zu einem griffigen und als solches ohne weiteres erkennbaren Fantasiebegriff verbänden. In gleicher Weise werde auch die Widerspruchsmarke nicht allein auf den Markenteil „WEST“ verkürzt, weil er nicht weniger als der weitere Bestandteil „SPORTS“ warenbeschreibend sei, so dass nicht damit zu rechnen sei, dass sich ein markenrechtlich relevanter Teil der angesprochenen Verbraucher in besonderem Maße nur an einem einzelnen Markenteil orientieren werde. Wegen der vorhandenen Unterschiede scheide daher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus; da auch für eine assoziative Verwechslungsgefahr keine Anhaltspunkte vorlägen, sei der Widerspruch zurückzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber . Sie ist der Ansicht, dass angesichts teils identischer, teils hochgradig ähnlicher Waren und einer klanglich und schriftlich hochgradigen Zeichenähnlichkeit sowohl eine unmittelbare wie auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe. Beide Zeichen würden durch den übereinstimmenden Bestandteil „West“ geprägt, denn die weiteren Bestandteile „Sports“ und „Cotton“ seien erkennbar produktbeschreibend, so dass sie wegen ihrer allenfalls geringen originären Kennzeichnungskraft keinen prägenden Einfluss auf die Marken haben könnten. Sie seien wegen des beschreibenden Inhalts auch nicht geeignet, mit dem übereinstimmenden Bestandteil „West“ einen neuartigen eigenständigen Gesamtbegriff zu bilden. Auf jeden Fall bestehe aber eine assoziative Verwechslungsgefahr, weil ihr Unternehmen über eine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „West“ verfüge (u.a. West Smart, West Exciting Music, West E-commerce, West net, West Films, West Music, West Records, West Test it) und die angegriffene Marke wegen ihres ähnlichen Sinngehalts für den Verkehr den Gedanken an dieselbe betriebliche Herkunft und eine Zugehörigkeit zur Zeichenserie nahe lege. Die Kennzeichnungskraft des Stammbestandteils „West“ sei da-

bei nicht durch Drittzeichen geschwächt, da diese jeweils weitere kennzeichnungskräftige Bestandteile enthielten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 21. Juli 2003 aufzuheben und die Marke IR 781 518 „COTTON WEST“ im Register zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Vergleichsmarken einen zeichenrechtlich ausreichenden Abstand zueinander aufwiesen. Eine Warenähnlichkeit liege lediglich für die Waren der Klasse 25 vor, während hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 24 eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit gegeben sei. Die Vergleichszeichen würden nicht allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „West“ geprägt, weil die weiteren Bestandteile keinen unmittelbaren oder mittelbaren Beschreibungsinhalt für die beanspruchten Waren aufwiesen; selbst wenn ein beschreibender Inhalt angenommen würde, bedeute dies nicht zwangsläufig, dass der Begriff die jeweilige Marke nicht mitpräge. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da der übereinstimmende Bestandteil „West“ durch zahlreiche Drittzeichen in seiner Kennzeichnungskraft geschwächt sei, so dass die Verkehrskreise die jüngere Marke nicht hinsichtlich ihrer Herkunft mit der Widerspruchsmarke in Verbindung brächten.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den

Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zur normal kennzeichnungskräftigen älteren Marke selbst bei den identisch beanspruchten Waren noch ein.

Von ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), unterscheiden sich beide Marken durch die Zusätze „COTTON“ und „Sports“, die in dem jeweiligen anderen Zeichen keine Entsprechung finden, erheblich. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann eine Verwechslungsgefahr auch nicht damit begründet werden, dass beide Kennzeichnungen allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „WEST/West“ geprägt würden. Ob eine solche Prägung bei der Widerspruchsmarke anzunehmen ist, weil der Verkehr den nachgestellten Zusatz „Sports“ als bloße Beschreibung der mit ihr gekennzeichneten Waren erachtet und daher unbeachtet lässt, kann letztlich auf sich beruhen, wobei allerdings eine solche Annahme für den Verkehr nur bei Sportbekleidung, Sportschuhen und sportlichen Kopfbedeckungen wie z.B. Baseball- oder Skimützen, nicht aber bei den von der Widerspruchsmarke ebenfalls beanspruchten sonstigen Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen nahe liegt. Ungeachtet dessen liegt es für den

Verkehr auf jeden Fall bei der jüngeren Marke fern, dem vorangestellten Zusatz „COTTON“ keine Beachtung zu schenken und sie allein auf „WEST“ zu verkürzen. Zwar ist der Widersprechenden zuzugestehen, dass weiten Teilen des Verkehrs die Bedeutung des englischen Wortes „COTTON“ für Baumwolle bekannt sein dürfte. Trotzdem liegt der Gedanke, dass sich seine Bedeutung in der jüngeren Marke auf den bloßen Hinweis darauf beschränkt, dass die mit dieser gekennzeichneten Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen aus Baumwolle hergestellt seien, für den Verkehr fern. Denn anders als bei Kennzeichnungen, in denen „COTTON“ als eine dem eigentlichen Markenwort nachgestellte beschreibende Angabe enthalten ist, verschmilzt dieser Bestandteil in der angegriffenen Marke durch seine - für einen lediglich warenbeschreibenden Zusatz ungewöhnliche - Stellung als erstes Wort der Wortfolge mit dem nachfolgenden Begriff „WEST“ zu einem Gesamtbegriff (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587 – White Lion; BIPMZ 1999, 226, 227 – LION DRIVER). Dem steht auch der Einwand der Widersprechenden nicht entgegen, dass die Gesamtmarke „COTTON WEST“ keinen erkennbaren Sinngehalt habe. Denn hierbei übersieht die Widersprechende, dass der Verkehr Marken in der Regel als Ganzes wahrnimmt, ohne auf ihre Einzelheiten zu achten (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 390 [Rz. 23] – Springende Raubkatze; WRP 1999, 806 [Rz. 25] – Lloyd) und sie hinsichtlich ihrer Bestandteile zu analysieren (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 1992, 515, 516 – Vamos; BGH GRUR 1995, 408, 409 – PROTECH). Die hiervon als Ausnahme anzusehende Prägung einer Marke durch einen Bestandteil wird sich ihm daher nur dann aufdrängen, wenn er den übrigen Bestandteilen überhaupt keine herkunftshinweisende Bedeutung beizumessen vermag; dies setzt aber bei Wortkombinationen voraus, dass die nicht-prägenden Bestandteile ohne weiteres aus der Marke „herausgelöst“ werden können. Fügen sich die einzelnen Bestandteile aber in den Augen des Verkehrs zu einer Einheit zusammen, ist dies nicht mehr der Fall, so dass er – gerade auch dann, wenn er dem Gesamtbegriff keinen Sinngehalt zu entnehmen vermag - nicht dazu neigen wird, die begriffliche Einheit in ihre Einzelteile aufzuspalten, um auf diese Weise das „eigentliche“ Markenwort zu identifizieren. Hierfür spricht schließlich auch, dass in der Regel gerade das Fehlen eines klar erkennbaren Sinngel-

halts dem Verkehr erst Veranlassung gibt, in einer Wortkombination, selbst wenn sie produktbeschreibende Bestandteile enthält, nicht nur eine Sachangabe, sondern einen betrieblichen Herkunftshinweis zu erkennen.

Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, weil der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt. Die Gefahr einer solchen Zuordnung beruht auf der Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle ihre Waren zu bedienen und dieses für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone). Zwar ist die Widersprechende Inhaberin weiterer Marken, in denen das Markenwort „West“ mit einem nachgestellten, meist beschreibenden Zusatz verbunden ist. Gerade wegen des Charakters der angegriffenen Marke „COTTON WEST“ als Gesamtbegriff und des auch hinsichtlich der Wortfolge von der Zeichenserie der Widersprechenden grundlegend abweichenden Zeichenbildungsprinzips hat der Verkehr aber keine Veranlassung, in der angegriffenen Marke eine weitere Abwandlung der Zeichenserie der Widersprechenden zu erkennen und sie deshalb irrtümlich der Inhaberin des älteren Zeichens zuzuordnen (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 741).

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

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na