



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 192/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 50 191

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Cell City

ist unter der Nummer 399 50 191 ua für die Waren

„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, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen

und Schlüsseltaschen, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme, Spazierstöcke;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 27. April 2000.

Hiergegen ist im Umfang der vorgenannten Waren der Klassen 14, 18 und 25 Widerspruch erhoben von der Inhaberin der seit 28. Januar 1999 unter der Nummer 705 108 international registrierten Marke



deren Warenverzeichnis lautet:

- 14 Métaux précieux et leurs alliages, à savoir bijoux de fantaisie en métaux précieux ou alliages, joaillerie; bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.
- 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir porte-documents, portefeuilles porte-monnaie, non en métaux précieux, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, malles et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits „vanity-cases“, peaux d'animaux.
- 25 Vêtements (habillement), chaussures, à l'exception des chaussures orthopédiques, chapellerie, ceintures.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, daß die Marke 399 50 191 zwar, soweit angegriffen, für dieselben Waren Schutz beanspruche wie die Widerspruchsmarke. Die angegriffene Marke halte jedoch den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein. In ihrer Gesamtheit wiesen die Vergleichsmarken so große Unterschiede auf, daß Verwechslungen offensichtlich ausgeschlossen seien. Aus Rechtsgründen scheidet aber auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Übereinstimmung in dem Bestandteil „City“ aus. Dem Begriff „City“ komme auf dem vorliegenden Warengbiet ein beschreibender Aussagegehalt im Sinne von „City-Stil“, „City-Mode“ usw. zu. Der Bestandteil „City“ weise daher nur eine geringe Kennzeichnungskraft auf. Demzufolge beschränke sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auf die eigentümliche und allein schutzbegründende Verbindung des französischen Artikels „LA“ mit dem englischen Wort „CITY“.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Unter Hinweis auf eine entsprechende Entscheidung der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt trägt sie vor, daß es sich bei dem Markenbestandteil „LA“ um einen bloßen Artikel handle, so daß der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke allein durch das Markenwort „CITY“ geprägt werde. Desgleichen werde auch die angegriffene Marke durch das Wort „City“ geprägt, da der vorangestellte Bestandteil „Cell“ als beschreibender Begriff kennzeichnungsschwach sei. Darüber hinaus könne nicht ausgeschlossen werden, daß der Verkehr die angegriffene Marke als Hinweis auf eine spezielle Produktserie der Widersprechenden verstehe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die teilweise Löschung der Marke 399 50 191 im Umfang der eingangs genannten Waren der Klassen 14, 18 und 25 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluß. Darüber hinaus hat er mit Schriftsatz vom 16. April 2004 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft und auch im übrigen zulässig, in der Sache aber nicht begründet. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken mit zutreffenden Erwägungen verneint (§§ 107, 116 iVm § 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfaßten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-

ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2005, 326 „il Padrone/Il Portone“; GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden.

1. Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken, soweit der Widerspruch reicht, auf identischen Waren begegnen. Hiervon ist auch für das vorliegende Verfahren auszugehen. Denn die mit Schriftsatz vom 16. April 2004 – bei Gericht eingegangen am 20. April 2004 – erhobene Einrede der Nichtbenutzung ist unzulässig.

Nach § 116 Abs 1 iVm § 43 Abs 1 Satz 1, § 115 Abs 2 MarkenG unterliegt eine international registrierte Marke zunächst dann der Einrede der Nichtbenutzung, wenn im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (hier der 27. April 2000) die Jahresfrist des Art 5 Abs 2 MMA seit mindestens fünf Jahren abgelaufen war. Dies ist hier nicht der Fall. Die Widerspruchsmarke ist am 28. Januar 1999 in das internationale Register eingetragen worden. Die einjährige Frist für die Schutzverweigerung lief somit am 28. Januar 2000 ab, also erst kurz vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke.

Hieraus ergibt sich zugleich, daß zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtbenutzungseinrede am 16./20. April 2004 auch die Voraussetzungen der §§ 116 Abs 1, 43 Abs 1 Satz 2, 115 Abs 2 MarkenG noch nicht gegeben waren. Vielmehr befand sich die Widerspruchsmarke noch bis zum 28. Januar 2005 in der Benutzungsschonfrist. Die insoweit „verfrühte“ Nichtbenutzungseinrede kann im vorliegenden Fall auch nicht als nunmehr (seit dem 28. Januar 2005) zulässige Nichtbenutzungseinrede weiterbehandelt werden. Hierfür bedürfte es positiver Anhaltspunkte dafür, daß der Markeninhaber auch nach dem 28. Januar 2005 an dem Bestreiten einer rechtserhaltenden Benutzung

festhalten wollte (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rn 39). Solche Anhaltspunkte liegen nicht vor. Der Markeninhaber hat sich seit dem genannten Schriftsatz vom 16. April 2004 im Verfahren nicht mehr geäußert.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann – ungeachtet beschreibender Anklänge des Bestandteils „CITY“ (s dazu unten 3.) – zugunsten der Widersprechenden insgesamt als noch durchschnittlich eingestuft werden.
3. Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten, der im vorliegenden Fall jedoch ohne weiteres gewahrt ist.

Daß die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit keinen Anlaß zu Verwechslungen geben, ist offensichtlich und bedarf keiner näheren Ausführungen. Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr kommt daher nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur in Betracht, wenn der Gesamteindruck beider Marken allein durch den übereinstimmenden Bestandteil „City“ bzw „CITY“ geprägt wird und die weiteren Bestandteile insoweit vernachlässigt werden können (vgl BGH GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“; GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“). Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.

Der Begriff „CITY“ weist – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – im Hinblick auf das vorliegend allein relevante Warengbiet der Klassen 14, 18 und 25 einen deutlichen beschreibenden Sinngelhalt auf. So spricht man etwa von einem „City-Mantel“, einem „City-Look“, von „City-chic“, von einem „City-Stil“ oder von „City-Mode“. Insoweit wird auf die Ausführungen und Nachweise in dem Beschluß der Markenstelle, die als solche von der Widersprechenden nicht in Frage gestellt wurden, Bezug genommen. Bei dieser Sachlage kommt dem Markenbestandteil „CITY“ eine allenfalls sehr geringe Kennzeichnungskraft zu. Solche kennzeichnungsschwachen Bestandteile sind bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet, den Gesamteindruck einer kombinierten Marke

in verwechslungsbegründender Weise zu prägen (vgl BGH GRUR 2003, 792, 793 „Festspielhaus II“; GRUR 2003, 1040, 1043 „Kinder“; GRUR 2004, 778, 779 „URLAUB DIREKT“). Die Widerspruchsmarke erhält demnach ihr für die Bemessung des Schutzzumfangs kennzeichnendes Gepräge allein durch die Verbindung des der französischen Sprache entnommenen Artikels „LA“ mit dem englischen Wort „CITY“. Hiervon macht die angegriffene Marke „Cell City“ weder in identischer noch in ähnlicher Weise Gebrauch.

Auf Seiten der angegriffenen Marke kommt hinzu, daß die Wortkombination „Cell City“ den Eindruck eines geschlossenen Gesamtbegriffs („Stadt der Zellen“) erweckt. Auch dies steht der Annahme entgegen, der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde allein durch den Bestandteil „City“ bestimmt (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn 402).

Aus denselben Gründen besteht auch keine Gefahr, daß die Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2, 2. Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Bei diesem Tatbestand handelt es sich um einen Sonderfall der Verwechslungsgefahr (vgl EuGH GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 „Marca/Adidas“). Ein rechtlich relevantes gedankliches Inverbindungbringen zweier Marken kann daher nicht angenommen werden, wenn sich die Übereinstimmung dieser Marken – wie hier – auf einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil beschränkt (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn 483 mwN). Darüber hinaus steht auch der gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke einer Verwechslungsgefahr im Wege des gedanklichen Inverbindungbringens entgegen (vgl Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn 493).

Die Markenstelle hat den Widerspruch nach alledem zu Recht zurückgewiesen.

4. Die von der Widersprechenden angeführte Entscheidung der Widerspruchsabteilung des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt steht dieser Beurteilung schon deswegen nicht entgegen, weil es sich bei dem Gemeinschaftsmarkenrecht einerseits und den durch die Markenrechts-Richtlinie harmonisierten Markenrechten der Mitgliedstaaten andererseits um voneinander unabhängige Rechtssysteme handelt. Die Kollisionsentscheidungen des Harmonisierungsamtes haben daher für die nationalen Behörden weder bindende noch auch nur indizielle Bedeutung (vgl. EuG GRUR Int 2005, 140, 144 (Nr 57) „CHUFACIT“ mwN). Im übrigen ist der von der Widerspruchsabteilung entschiedene Fall auch in tatsächlicher Hinsicht anders gelagert als die vorliegende Kollisionssituation.
5. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Kirschneck

Dr. Hacker

Bb