



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 125/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 68 308

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

der Sitzung vom 13. Dezember 2006

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2002 und vom 22. Januar 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 1 106 784 für „Bekleidungsstücke“ zurückgewiesen wurde. Für diese Waren wird die Marke 399 68 308 gelöscht.

Gründe

I.

Die am 1. November 1999 angemeldete Wortmarke

Manila May

ist am 25. September 2000 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen, u. a. für

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts unter der Nr. 399 68 308 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben ist - beschränkt auf die vorgenannten Waren der jüngeren Marke - aus der prioritätsälteren deutschen Marke 1 106 784 (angemeldet am 4. November 1986)

MEY

die seit dem 29. Mai 1987 für

„gestrickte und gewirkte Leibwäsche“

registriert ist.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 vom 7. Oktober 2002 ist der Widerspruch und mit Beschluss vom 22. Januar 2004 die seitens der Widersprechenden eingelegte Erinnerung zurückgewiesen worden.

Nach Ansicht der Markenstelle besteht trotz teilweiser Warenidentität und einer durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr, weil aus Vor- und Zunamen bestehende Marken - wie hier die angegriffene - nicht allein durch den Nachnamen geprägt würden (unter Hinweis auf die Entscheidungen BGH GRUR 2000, 233 - RAUSCH/ELFI RAUCH, GRUR 2000, 1031 - Carl Link und GRUR 1999, 241 - PATRIC LION/Lions). Die Vergleichsmarken unterschieden sich klanglich und schriftbildlich in ausreichendem Maße. Für das Vorhandensein einer Zeichenserie, in die sich die jüngere Marke einfügen würde, habe die Widersprechende nichts vorgetragen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie zunächst den Widerspruch im ursprünglichen Umfang weiterverfolgt hat.

Ergänzend zu den bereits im Erinnerungsverfahren eingereichten Unterlagen (Auszüge aus einer Brigitte-Kommunikationsanalyse aus dem Jahr 2002 und einer GfK-Umfrage zur Bekanntheit von Marken für Damentageswäsche aus dem Jahr 2000) legt sie weitere Unterlagen zum Nachweis einer umfangreichen Benutzung der Widerspruchsmarke vor, die ihrer Ansicht nach eine deutliche Steigerung des Schutzzumfangs bewirkt hat (Angaben zu Werbeaufwendungen im Jahr 2002, Auszug aus der Fachzeitschrift Textil-Wirtschaft, Photographien zum Marktauftritt, Auszüge aus den Brigitte-Kommunikationsanalysen 1998, 2000 und 2004 sowie aus einer GfK-Studie aus dem Jahr 2003). Sie, die Widersprechende, habe in den letzten Jahren ihren relativen Marktanteil für Damenwäsche im Verhältnis zu anderen Herstellern von Markenware leicht steigern können und sei inzwischen Marktführerin im Segment Damentageswäsche. Weiterhin bezieht sie sich auf neuere Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Entscheidungen 26 W (pat) 49/02 - my/MEY und 27 W (pat) 226/02 - Ella May/MEY, BPatGE 47, 198) und des Bundesgerichtshofs (GRUR 2005, 513 - Ella May/MEY), aus der sie ableitet, dass die Vergleichsmarken auch im vorliegenden Fall einer unmittelbaren, zumindest aber einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unterlägen.

Die Markeninhaber haben sich im Lauf des Widerspruchsverfahrens einschließlich der Beschwerdeinstanz nicht zur Sache geäußert.

Nachdem der Senat in der Ladung zur mündlichen Verhandlung seine (vorläufige) rechtliche Beurteilung des Falles zu erkennen gegeben hat, ist der Widerspruch auf „Bekleidungsstücke“ beschränkt und der Hilfsantrag der Widersprechenden auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung (sinngemäß) zurückgenommen worden.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 MarkenG).

In der Beschränkung des Widerspruchs auf „Bekleidungsstücke“ liegt zugleich die Rücknahme bezüglich der ursprünglich auch angegriffenen Waren „Kopfbedeckungen, Schuhwaren“. Für Letztere steht die jüngere Marke nunmehr außer Streit, in diesem Umfang hat das Beschwerdeverfahren seine Erledigung gefunden.

Hinsichtlich der weiterhin verfahrensgegenständlichen Waren „Bekleidungsstücke“ ist die Beschwerde begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken insoweit der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) unterliegen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartende Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr. des EuGH und des BGH; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 29 m. w. N.)

Die Verwechslungsgefahr stellt einen - normativ auszufüllenden - Rechtsbegriff dar, der mit der tatsächlichen Verwechselbarkeit nicht stets übereinstimmen muss. So wie es Fälle gibt, in denen einander sehr ähnliche Marken gleichwohl keiner Verwechslungsgefahr unterliegen, weil die weitgehenden Gemeinsamkeiten der Zeichen nur auf kennzeichnungsschwachen Wortelementen beruhen (vgl. z.B. BPatG GRUR 2002, 68 - COMFORT HOTEL), können umgekehrt - ebenfalls letztlich aus Rechtsgründen - besonders kennzeichnungskräftige ältere Marken

mit entsprechend hohem Schutzzumfang auch dann einer Verwechslungsgefahr mit einer angegriffenen Marke unterliegen, wenn die Vergleichszeichen einander nur entfernt oder nur in Teilelementen ähnlich sind (vgl. z. B. BPatG GRUR 2000, 87 - LIOR/DIOR; GRUR 2005, 777 - NATALLA/nutella). Diese Grundsätze gelten nicht nur für Einwort-Marken, sondern auch für mehrgliedrige Marken einschließlich solcher, welche aus Vor- und Zunamen bestehen. Dass es sich bei der jüngeren Marke um eine derartige Namensmarke handelt, kann nicht ernsthaft zweifelhaft sein, zumal eine Markeninhaberin selbst diesen Vornamen trägt.

Dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Gesamtabwägung der maßgeblichen Faktoren voraussetzt, zeigt gerade der vorliegende Fall. Würde man nämlich nur auf die Zeichenähnlichkeit abstellen, so müsste sowohl eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, bei der die Unterschiede beider Marken völlig unbeachtet blieben, verneint werden, weil der Vorname in der jüngeren Marke - wie immer man seine Eignung, diese Marke (mit) zu prägen, beurteilt - nicht übersehen und überhört wird, als auch eine sog. assoziative Verwechslungsgefahr, weil jedem halbwegs aufmerksamen Betrachter (vgl. Senatsbeschluss GRUR 2006, 868 = MarkenR 2006, 452 - Go Seven) die unterschiedlichen Schreibweisen der jeweils sehr kurzen Nachnamen auffallen, was gegen die Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft spricht. Eine derartige Betrachtungsweise ist aber verfehlt, wenn - wie im vorliegenden Fall - Warenidentität vorhanden ist (weil „gestrickte und gewirkte Leibwäsche“ unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“ fällt), die Markeninhaber diesen sehr weiten Oberbegriff nicht angemessen eingeschränkt haben (vgl. BGH, a. a. O. - Ella May/MEY) und der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aufgrund nachgewiesener Benutzung und Bekanntheit deutlich gesteigert ist.

Die Kennzeichnungskraft des Wortes „MEY“, das - gerade in dieser Schreibweise - als Familienname verstanden wird, ist von Hause aus, d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung, durchschnittlich. Der Name tritt zwar phonetisch in gleicher Weise in Erscheinung wie der des Monats Mai, der Verkehr hat aber bei

visueller Aufnahme des Markenworts in der registrierten Schreibweise, die für die Bewertung des Schutzzumfangs allein maßgeblich ist, keine Veranlassung, an diesen Monat und somit etwa an Frühjahrsmode zu denken. Ob die - teilweise nur auszugsweise eingereichten - Unterlagen jeweils für sich geeignet wären, eine Steigerung des Schutzzumfangs zu belegen, kann dahingestellt bleiben. In der Gesamtheit wird jedenfalls in ausreichendem Maße dargelegt, dass es sich um eine seit langem gut benutzte Marke für Damenunterbekleidung handelt, die eine nicht unbeträchtliche Bekanntheit und ein erhöhtes Ansehen bei den Kundinnen genießt, auf Teilsegmenten sogar inzwischen Marktführerin ist. Der Senat hat keine Veranlassung, diesen Vortrag in Zweifel zu ziehen, zumal seitens der Widersprechenden auch in anderen vergleichbaren Kollisionsverfahren die erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke belegt worden ist und der Bundesgerichtshof in der „Ella-May“-Entscheidung (a. a. O.) die entsprechenden Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht beanstandet hat. Im Übrigen sind die Markeninhaber dem Vortrag der Widersprechenden zu dem durch Benutzung gesteigerten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren entgegengetreten.

Die kraft Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke hat nach neuerer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Ella May, a. a. O.; zuvor bereits GRUR 2003, 880 - City Plus) Auswirkungen auf die Frage, ob dem in der jüngeren Marke (klanglich) übereinstimmenden Nachnamen „May“ innerhalb dieser Marke prägende Bedeutung zukommt, was eine kollisionsbegründende Wirkung in Alleinstellung nach sich zieht. Während die frühere, nunmehr teilweise überholte Rechtsprechung (vgl. die Entscheidungen RAUSCH/ELFI RAUCH; Carl Link; PATRIC LION/Lions, jeweils a. a. O.) im Grundsatz davon ausgegangen ist, der Verkehr orientiere sich bei aus Vor- und Nachnamen gebildeten Marken nicht allein oder vorrangig am Nachnamen, wird nunmehr im - hier vorliegenden - Sonderfall der zeichenrechtlichen Übereinstimmung des Nachnamens der jüngeren Marke mit einer gesteigert kennzeichnungskräftigen Namensmarke vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen.

Da der Bundesgerichtshof in dem von ihm entschiedenen Fall „Ella May/MEY“ (a. a. O.), der in tatsächlicher Hinsicht sehr weitgehende Übereinstimmungen mit dem vorliegenden aufweist, ausdrücklich vom Bestehen einer „klanglichen Verwechslungsgefahr“ ausgegangen ist, spricht nach Auffassung des hier zur Entscheidung berufenen Senats mehr dafür, eine unmittelbare (phonetische) Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, wobei innerhalb der jüngeren Marke der Vorname „Manila“ - letztlich aus Rechtsgründen - vernachlässigt werden muss, nicht aber eine assoziative Verwechslungsgefahr (wie BPatGE 47, 198), zumal nicht ersichtlich ist, dass sich die jüngere Marke zwanglos in eine Zeichenserie der Widersprechenden einfügen würde.

Der Beschwerde der Widersprechenden war somit hinsichtlich der jetzt noch verfahrensgegenständlichen „Bekleidungsstücke“ stattzugeben und die angegriffene Marke in diesem Umfang zu löschen.

Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften