



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 101/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 49 396

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juni 2008 durch den Vorsitzenden Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Kruppa

beschlossen:

- 1) Der Beschluss der Markenstelle vom 25. April 2007 wird insoweit aufgehoben, als damit die Marke 305 49 396 gelöscht wurde.
- 2) Der Widerspruch aus der Marke 398 18 412 wird auch insoweit zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Widersprechende hat gegen die am 18. August 2005 angemeldete, und am 16. Februar 2006 für

"Luftmatratzen (nicht für medizinische Zwecke), Schlafsäcke für Campingzwecke; Zelte; Bekleidungsstücke, nämlich Damen- und Herrenoberbekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, Unterwäsche, Badebekleidung, Handschuhe, Schals und Strümpfe; Isomatten; Raucherartikel, nämlich Zigarren, Zigaretten, Tabake verpackt und unverpackt, Zündhölzer; Modenschauen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke"

eingetragene Wortmarke Nr. 305 49 396 (veröffentlicht am 24. März 2006),

Nordmark

aus seiner am 1. April 1998 angemeldeten und seit dem 21. Januar 1999 für

"Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidungsstücke,
Kopfbedeckungen; Stickereien"

eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 398 18 412



Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 25. April 2007 aufgrund des Widerspruchs die jüngere Marke teilweise gelöscht, nämlich für "Bekleidungsstücke, nämlich Damen- und Herrenoberbekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen, Sportbekleidung, Unterwäsche, Badebekleidung, Handschuhe, Schals und Strümpfe; Isomatten; Raucherartikel, nämlich Zigarren, Zigaretten, Tabake verpackt und unverpackt, Zündhölzer; Modenschauen und Präsentationen für wirtschaftliche und Werbezwecke". Zur Begründung ist unter anderem ausgeführt, es sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen; es sei Warenidentität bei Bekleidung eine mittlere Ähnlichkeit bei Schuhen sowie eine Ähnlichkeit bei Modenschauen anzunehmen. Markenähnlichkeit sei gegeben durch gleiche Wortanfänge. Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke verdeutliche nur deren Bedeutungsgehalt. Beide Marken begannen mit Großbuchstaben, zudem sei begriffliche Ähnlichkeit gegeben, so dass insgesamt die Gefahr von Verwechslungen bestehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er erhebt zunächst die Einrede der mangelnden rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke und macht ferner geltend, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich; sie erscheine als Herkunftshinweis. Zwischen den Markenwörtern bestünden deutliche Unterschiede, so dass insgesamt eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht eine umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke geltend und legt zur Glaubhaftmachung mehrere eidesstattliche Versicherungen vor.

Eine von der Inhaberin der jüngeren Marke gegen die Widerspruchsmarke angestrebte Löschungsklage wegen Verfalls ist rechtskräftig abgewiesen worden, weil nach der Beweisaufnahme für den erkennenden Berufungssenat feststand, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gemäß § 26 MarkenG benutzt worden war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die eingereichten Schriftsätze und den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Der Widerspruch ist mangels der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2,

§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückzuweisen, so dass der angefochtene Beschluss keinen Bestand haben konnte. Auf die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke kam es infolgedessen nicht an.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints, wobei der geringere Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (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). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rdn. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rdn. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist die Markenähnlichkeit vorliegend zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Nach Überzeugung des Senats kann nämlich nicht festgestellt werden, dass die Übereinstimmungen der einander gegenüberstehenden Zeichen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel;

GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]). Die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke findet in der jüngeren Marke, die eine reine Wortmarke darstellt, keine Entsprechung. Auch die jeweiligen Markenwörter unterscheiden sich deutlich. Trotz der Übereinstimmung in den Wortanfängen mit dem Bestandteil "Nord" reicht die unterschiedliche Fortsetzung der jeweiligen Markenwörter aus, dass der Verkehr sie, selbst wenn er die Marken an identischen Waren wahrnimmt, noch ohne Mühe auseinander halten kann. "Land" und "Mark" haben mit Ausnahme des Vokals "A" keine Gemeinsamkeiten in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht. Eine begriffliche Nähe mag Teilen des Verkehrs gegebenenfalls auffallen, doch wird auch diesen der Bedeutungsunterschied, nämlich "Land" als selbständiges Land, "Mark" als veraltete Bezeichnung für eine (Grenz-)Provinz eines Landes, soweit geläufig sein, dass eine Verwechslung auch für sie ausscheidet.

Da eine Zeichenähnlichkeit somit nur in einem geringen Grad vorliegt, scheidet eine Verwechslungsgefahr selbst im Fall der Warenidentität angesichts allenfalls normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich, so dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Pü