

Bundespatentgericht  
10.12.2008  
28 W (pat) 31/08

## Charm Point

Erschöpfen sich die Übereinstimmungen der Marken im beschreibenden Bereich, scheidet eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus.

"Charm point" und "charm Club" ist für Waren der Klassen nicht verwechselbar, da "charm" die englische Bezeichnung für einen Schmuckanhänger ist.

## MarkenG § 9

In der Beschwerdesache ...

betreffend die Marke 306 09 910

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Werner und des Richters Schell beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## G r ü n d e

### I.

Gegen die für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 14

"Schmuckwaren aus Edelmetall, insbesondere aus Silber"

am 8. Juni 2006 eingetragene Wort-/Bildmarke



ist aus der prioritätsälteren, seit dem 8. Februar 2006 eingetragenen Wortmarke 305 73 985

## CHARM CLUB

Widerspruch erhoben worden, die u. a. für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klasse 14

"Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren; Schmuckwaren; Ringe, Ohringe, Ohrclips, Broschen, Colliers, Halsbänder, Anhänger, Ketten, Armbänder; Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmessinstrumente, insbesondere Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse, Uhrwerke, Uhrwerkteile; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch trotz Warenidentität mit Hinweis auf die hinreichend ausgeprägten Unterschiede in den Vergleichsmarken zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr sei bei dieser Sachlage nicht zu befürchten, zumal hier von hochpreisigen Vergleichsprodukten auszugehen sei, bei denen die angesprochenen Verbraucher der Markenbetrachtung eine besondere Sorgfalt entgegenbringen würden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie trägt vor, eine relevante Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken könne nicht verneint werden. Es stünden sich identische Waren gegenüber. Entgegen der Wertung der Markenstelle könnten diese Waren auch durchaus niedrigpreisig sein, weshalb nicht von einer erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher bei der Markenwahrnehmung ausgegangen werden könnte. Der Gesamteindruck der beiden Marken würde durch ihren jeweiligen Anfangsbestandteil "CHARM" dominiert, zumal der Zeichenanfang für den Gesamteindruck von Marken die größere Bedeutung besitze, als Abweichungen am Zeichenende. Die Vergleichsmarken seien zudem begrifflich ähnlich, denn die angesprochenen Verkehrskreise würden den übereinstimmend vorhandenen Bestandteil im Sinne von "Charme" bzw. "charmant, bezaubernd, entzückend" auffassen. Daraus leite sich für das Publikum die Schlussfolgerung ab, die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten "Charm"-Produkte würden einem "Club" bzw. einer zusammengehörigen Gesamtheit angehören, während die "Charm"Produkte der angegriffenen Marke an einem gewissen Verkaufspunkt angeboten würden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle 14 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat bisher - wie auch schon im Verfahren vor der Markenstelle - keine Stellungnahme abgegeben und auch nicht an der mündlichen Verhandlung teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Die Marke stellt als betriebliches Herkunftszeichen einen wesentlichen Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs dar, wie es der Vertrag der europäischen Gemeinschaften errichten will (vgl. § Art. 3 g) EGV). Dabei besteht die Hauptfunktion einer Marke darin, die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihrer betrieblichen Herkunft für die Verbraucher oder Endabnehmer von denen anderer Unternehmen unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, 345, Rdn. 72 - BAINBRIDGE). Dadurch bietet sie für den Verkehr die Gewähr dafür, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt bzw. erbracht wurden, dass dann auch ggf. für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. EuGH MarkenR 2007, 210, 212, Rdn. 54 f. - TRAVATAN/TRIVASTAN). Diese Herkunftsfunktion wird aber beeinträchtigt, wenn Marken miteinander verwechselbar sind und die beteiligten Verkehrskreise deshalb irrtümlich annehmen könnten, die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen stammten aus demselben bzw. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist eine Marke deshalb zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer prioritätsälteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht (vgl. EuGH WRP 2008, 727, Rdn. 28 - Adidas/Marca Mode).

Die Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr gegeben ist, erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere der Ähnlichkeit der wechselseitigen Waren und der Vergleichsmarken. Daneben ist insbesondere auch die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren

Marke für die kollisionsrechtliche Beurteilung von maßgeblicher Bedeutung. Die einzelnen Beurteilungsfaktoren stehen dabei zueinander in einer Art von Wechselbeziehung, so dass beispielsweise ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2006, 859; Rd. 16 - Malteserkreuz; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 29 m. w. N.). Der maßgebliche Zeitpunkt für die Prüfung der Verwechslungsgefahr ist dabei der Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch, ggf. die letzte mündliche Verhandlung. Auch soweit eine Reduzierung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke zu prüfen ist, kommt es hierfür entgegen der Wertung der Widersprechenden ausschließlich auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt der Entscheidung an (vgl. hierzu nochmals Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 35 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall stehen sich identische Waren gegenüber, so dass hohe Anforderungen an den Abstand zu stellen sind, den die angegriffene Marke zu dem Widerspruchszeichen einzuhalten hat. Diesen Anforderungen wird sie gerecht.

Die Vergleichswaren können durchaus niedrigpreisig sein, wie dies die Widersprechende zutreffend angeführt hat, und wenden sich an die allgemeinen Endverbraucherkreise. Der kollisionsrechtlichen Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist somit der normal informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher zugrunde zu legen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die fraglichen Marken auf diesen Durchschnittsverbraucher wirken (BGH WRP 2006, 1227, 1230, Rdn. 17 f. -MALTESERKREUZ). Dabei gilt bei der Prüfung der Markenähnlichkeit der Grundsatz, dass die Vergleichsmarken einander als Ganzes gegenüberzustellen sind, weil der Verkehr Marken im Regelfall in ihrer Gesamtheit wahrnimmt, so wie sie ihm begegnen (vgl. EuGH, MarkenR 2007, S. 315, Rdn. 41 - Limoncello; BGH GRUR 2006, 60, 62, Rdn. 17 - coccodrillo). Dies gilt auch für Fallgestaltungen, in denen beide Vergleichsmarken einen übereinstimmenden Bestandteil aufweisen. Stellt man die beiden Streitmarken einander in ihrer Gesamtheit gegenüber, so schließen die vorhandenen klanglichen und (schrift-)bildlichen Unterschiede eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus.

Es ist zwar möglich, dass einem einzelnen Markenteil eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukommt, diese Konstellation stellt aber nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung immer den Ausnahmefall dar, der nur durch das Vorliegen besonderer Umstände begründet werden kann (vgl. hierzu auch Hacker, Markenrecht, 2007, Rdn. 439 - 441). Solche Umstände sind im vorliegenden Fall nicht gegeben. Voraussetzung für eine isoliert kollisions begründende Wirkung eines Markenteils ist es dabei, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder im Gesamtzeichen eine eigenständige kennzeichnende Stellung behält (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28-31 - Thomson Life; sowie Lange, Marken- und Kennzeichenrecht, Rd. 2067 m. w. N.). Dies setzt voraus, dass die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und deshalb den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH WRP 2008, 1098, 1103, Rdn. 37 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Schutzunfähigen Markenteilen mit einem beschreibenden oder anpreisenden Bedeutungsgehalt ist eine solche eigenständig kennzeichnende Stellung grundsätzlich abzusprechen (vgl. hierzu etwa EuG SELEZIONE ORO Barilla/ORO, Rdn. 31 ff.; bestätigt durch EuGH-Urteil C-245/06 vom 9. März 2007, beide Entscheidungen veröffentlicht unter <http://curia.europa.eu> u; sowie BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 36 ff. - Kinder II m. w. N.). Bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr kann deshalb nicht entscheidend auf eine Übereinstimmung in beschreibenden Angaben abgestellt werden (vgl. nochmals BGH a. a. O, Rdn. 42 Kinder II; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 276 m. w. N.).

Trotz dieser klaren höchstrichterlichen Vorgaben wird in der Praxis allerdings häufig der Versuch unternommen, eine Verwechslungsgefahr auf solche schutzunfähige Markenbestandteilen zu stützen, um auf diese Weise durch das Drohpotenzial, das von einer eingetragenen Marke ausgeht, Dritte in der rechtlich zulässigen Benutzung beschreibender Angaben zu behindern. Diese Vorgehensweise verfängt auch nicht selten, da das Risiko für die Mitbewerber wegen der Nutzung beschreibender Sachangaben, die als Marke geschützt wurden, einem Rechtsstreit ausgesetzt zu werden als erheblich einzuschätzen ist. Dies gilt umso mehr, wenn man sich die gesetzliche Kos-

tenregelung für markenrechtliche Streitigkeiten vor Augen führt, nach der jede Partei sogar im Fall des Obsiegens ihre Verfahrenskosten selbst zu tragen hat (vgl. zu dieser Problematik auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl. § 8 Rdn. 53 m. w. N.; sowie Lange, a. a. O., Rdn. 585). Da es sich bei den fraglichen Klagemarken regelmäßig um löschungsreife Zeichen handelt, bleibt den Abgemahnten allerdings die naheliegendste und kostengünstigste Möglichkeit, beim Deutschen Patent- und Markenamt einen Löschungsantrag zu stellen.

Das in den Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht übereinstimmend vorhandene englische Wort "Charm" weist bereits mit seinem Bedeutungsgehalt "Charme, Anmut, Liebreiz" für die hier maßgeblichen Waren einen produktbeschreibenden Aussagegehalt auf. Dies bestätigt im Übrigen selbst die Widersprechende, wenn sie in ihrer Beschwerdebegründung sinngemäß vorträgt, die angesprochenen Verkehrskreise würden den fraglichen Bestandteil im Sinne von "Charme ... also charmant, bezaubernd, entzückend" auffassen. Darüber hinaus handelt es sich bei dem englischen Wort "Charm" aber auch um einen schon seit langem gebräuchlichen, auch im Inland allgemein bekannten und lexikalisch belegbaren Sachbegriff, mit dem eine bestimmte Schmuckvariante bezeichnet wird. Hierzu hat der Senat dem Vertreter der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung drei lexikalische Nachweise übergeben (M. Manutchehr-Danai - Dictionary of Gems and Gemology, Second Edition - "charm = any small article made of gemstone or other material, worn as a pendant or on a chain, or bracelet or carried I \$PXOHWα WDOLVPDQ´ - VRZLH 3216 \*UR%oZIUWHUEXFK (QJOLVFKα §μ - "charm = (jewellery) Anhänger; und Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 1996). Der Vertreter der Beschwerdeführerin hat daraufhin erklärt, dass er, in Kenntnis dieser Belege bereits zu einem früheren Zeitpunkt, vorgetragen hätte, dass im englischsprachigen Raum bereits diverse Marken mit dem Bestandteil "Charm" für Waren der Klasse 14 ins Markenregister eingetragen worden seien. Diese Behauptung als richtig unterstellt, wäre aber eine sich aus diesen Voreintragungen möglicherweise ergebende Indizwirkung für die Frage der Schutzfähigkeit des Markenworts "Charm" für Waren der Klasse 14 im Hinblick auf die kollisionsrechtliche Wertung des vorliegenden Falles durch die eindeutigen lexikalischen Nachweise zum sachbegrifflichen Bedeutungsgehalt dieses Wortes als widerlegt anzusehen.

Aus dem für die hier verfahrensgegenständlichen Waren unmittelbar beschreibenden Bedeutungsgehalts des Wortes "Charm" ergibt sich ein entsprechend eng zu bemessender Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, durch den sich die freie und ungehinderte Verwendbarkeit des fraglichen Sachbegriffs durch Mitbewerber und sonstige Dritte in keiner Weise einschränken lässt (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2007, 1071 Rdn. 42 - Kinder II; BGH GRUR 2003, 963, 965 - AntiVir/AntiVirus). Aus der Widerspruchsmarke können somit in kollisionsrechtlicher Hinsicht keinerlei Verbotungsrechte gegen die Verwendung des Bestandteils "Charm" in anderen Marken geltend gemacht werden. Auch der Hinweis der Widersprechenden auf begriffliche Übereinstimmungen der Vergleichsmarken hilft hier nicht weiter, da sich diese Übereinstimmungen in rein beschreibenden Aussagegehalten erschöpfen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Streitmarken ist somit bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sind ebenfalls nicht gegeben. Allein die Tatsache, dass ein klanglich übereinstimmender Bestandteil in beiden Streitmarken vorhanden ist, genügt für die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr nicht (vgl. hierzu nochmals Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 321), zumal der Sachbegriff "Charm" aufgrund seines eindeutigen, produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts nicht als Stammbestandteil geeignet wäre.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel  
Werner  
Schell