

Markenrecht

*Atsuhiro Furuta**

MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 10, Nr. 11, Nr. 15 und Nr. 19
„FURANKU MIURA“

LEITSÄTZE DES ÜBERSETZERS

(1) Die Ähnlichkeit zweier Marken ist anhand von Aussehen, Konzept und Aussprache gesamtumfänglich zu beurteilen. Zwei Marken sind dann als nicht ähnlich anzusehen, wenn es keine Gefahr der Herkunftsverwechslung gibt, weil die Marken zwar in einem Punkt ähnlich, in den anderen aber unterschiedlich sind.

(2) Die streitbefangene Marke „FRANKU MIURA“ ähnelt in der Aussprache der weithin bekannten Marke „FRANCK MULLER“, allerdings besteht die streitbefangene Marke aus Katakana- und chinesischer Schrift, woraus sich die konzeptionelle Idee eines japanischen Namens ableitet. Deshalb unterscheiden sich beide Marken in Aussehen und Konzept und sind deshalb als nicht ähnlich zu beurteilen.

URTEIL DES OBERGERICHTS FÜR GEISTIGES EIGENTUM VOM 12. APRIL 2016
– DINKS V. FMTM DISTRIBUTION LIMITED –
Sachverhalt

(1) Die Klägerin ist Inhaberin der folgenden Marke mit der Registernummer 5517482:

フランク三浦

Anmeldetag: 27.3.2012

Entscheidung über die Eintragung: 31.7.2012

Eintragungstag: 24.8.2012

Bezeichnete Waren: Uhren, Juwelen und Edelsteine, und Imitation von Juwelen, Schlüsselhalter, Schmuck.

* Übersetzung aus dem Japanischen und Anmerkung von *Atsuhiro Furuta*; Patent Examiner, Japan Patent Office.

(2) Die Beklagte hat am 22.4.2015 Widerspruch eingelegt und die Nichtigkeit der Eintragung der Marke beantragt.

Das japanische Patentamt (JPA) hat den Fall unter Nr. 2015-890035 verhandelt, und am 8.9.2015 beschlossen, die Eintragung Nr. 5517482 für nichtig zu erklären, und die Kosten der Verhandlung der Anspruchsgegnerin auferlegt. Dieser Beschluss wurde der Klägerin am 17.9.2015 zugestellt.

(3) Die Klägerin hat am 16.10.2015 die vorliegende Klage gegen diesen Beschluss erhoben.

Würdigung

I. ZUM ERSTEN STREITPUNKT

(Fehlerhafte Anwendung von MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 11 im Hinblick auf die streitbefangene Marke)

Die Ähnlichkeit von Marken soll danach beurteilt werden, ob es die Gefahr einer Verwechslung der Herkunft von Waren gibt, wenn die fraglichen zwei Marken für gleiche oder ähnliche Waren benutzt werden. Die vorgenannte Ähnlichkeit des Eindrucks, der Erinnerung, Gedankenassoziation usw. bezieht sich dabei auf Aussehen, Konzept, Aussprache usw. der Marke auf den an Kunden gerichteten Waren, und ist in einer Zusammenschau zu beurteilen. Sie soll im Hinblick auf die konkreten Marktgegebenheiten insofern beurteilt werden, als man diese Umstände tatsächlich erklären kann. Allerdings ist die Ähnlichkeit von Aussehen, Konzept oder Aussprache ein prima facie Standard für eine Vermutung der Herkunftsverwechslung bei mit der Marke versehenen Waren. Umgekehrt sind die Marken als nicht ähnlich anzusehen, wenn es keine Gefahr der Herkunftsverwechslung der Waren gibt, sei es weil die Marken zwar in einem Kriterium ähnlich, in den anderen beiden aber sehr unterschiedlich sind, sei es aufgrund der tatsächlichen Umstände der Marktgegebenheiten der Waren usw. (Oberster Gerichtshof, Urt. v. 27.2.1968¹).

So beurteilen wir die Ähnlichkeit zwischen der streitbefangenen Marke und den zitierten Marken 1 oder 3 unter diesen Gesichtspunkt.

1 Oberster Gerichtshof, 27.2.1968, 516 Hanrei-Jihō 36 (1968) – *Hyōzanjirushi*: In diesem Fall hat der OGH auch im Hinblick auf die Marktgegebenheiten bestätigt, dass die Wort/Bildmarke „氷山印“ (HYŌZANZIRUSHI) und die Wort-Marke „しょうざん“ (SHŌZAN) in ihrer Aussprache ähnlich sind, aber in Erscheinungsbild und Konzept nicht ähnlich sind. Diese Entscheidung ist auf Englisch abgedruckt und kommentiert in: Bälz et al., *Business Law in Japan*, Kluwer Law 2012, 541 m. Anm. *Heath*.

(1) Zur streitbefangenen Marke

Die streitbefangene Marke ist horizontal geschrieben in gleicher Schriftart, gleicher Größe und gleichem Abstand, „フランク“ (Aussprache: FURANKU) in japanischer Katakana-Schrift und „三浦“ (Aussprache: MIURA) in japanischer chinesischer Schrift (jedoch ohne den Punkt oben rechts bei dem zweiten chinesischen Schriftzeichen „三浦“), wie folgt:

フランク 三浦

In der Ansicht wird dieses Zeichen einheitlich und integral dargestellt, und die Aussprache „FURANKUMIURA“ entsteht natürlich aus dieser gesamten Wiedergabe. Und dieses Wort ist nicht so lang, es kann fortlaufend ohne Schwierigkeiten ausgesprochen werden, und weckt die Assoziation mit einem persönlichen Namen. So entsteht die fortlaufende Aussprache „FURANKUMIURA“ der streitbefangenen Marke.

Und „三浦“ (MIURA) ist ein gewöhnlicher japanischer Name, und auch der Name eines Ortes in Japan. „フランク“ (FURANKU) ist ein gewöhnlicher Name für einen Fremden, aber die Schrift in Katakana bedeutet auch das englische Wort „frank“, und wird damit assoziiert. Übrigens gibt es auch Beispiele für Namen, die aus einem japanischen Nachnamen und ausländischen Vornamen zusammengesetzt sind, z. B. bei Kindern, bei denen ein Elternteil ein Ausländer und ein Elternteil Japaner ist, oder wenn ein Japaner sich durch die Verbindung eines ausländischen Namens oder englischen Wortes mit einem japanischen Nachnamen in chinesischer Schrift einen Künstlernamen zulegt. So lässt sich aus der streitbefangenen Marke auch die Verbindung zu einem Japaner oder Personen mit einer Beziehung zu Japan herleiten, die den Namen „フランク三浦“ (FURANKUMIURA) benutzen.

(2) Zur entgegengehaltenen Marke

a. (a) Die folgenden Tatsachen lassen sich aus den vorgebrachten Beweisen und Argumenten feststellen.

α. Herr Franck Müller hat sein Unternehmen in Genf in der Schweiz im Jahr 1991 gegründet. Dieses fabriziert und verkauft Armbanduhren unter der Marke „FRANCK MULLER“. Die Herstellung von gegenwärtig 450.000 Uhren erfolgt in 6 Fabriken in aller Welt, der Verkauf in 48 Fachgeschäften und mehr als 600 Verkaufsstellen in mehr als 100 Ländern.

Die Beklagte ist ein Unternehmen für die Verwaltung des geistigen Eigentums an der Marke „FRANCK MULLER“ in aller Welt und ist Inhaberin der zitierten Marke.

β. Die Marke „FRANCK MULLER“ ist in Japan 1992 zum ersten Mal benutzt worden, und hernach sind Uhren mit der benutzten Marke durch die Beklagte fortgesetzt in Verkehr gebracht worden. Allein zwischen 2010 und 2012 wurde Werbung für Uhren mit der Marke der Beklagten in vielen Zeitschriften veröffentlicht.

Die Produkte der Beklagten positionieren sich in Zeitschriften im Luxussegment, und viele haben einen Preis von über eine Million Yen.

γ. Im Jahre 2011 gab es Veranstaltungen wie z.B. vier Medienparties zum 20-jährigen Jubiläum der Gründung der „FRANCK MULLER“ Marke in Japan.

(b) Aus den obigen Tatsachen ergibt sich, dass Uhren mit der entgegengestellten Marke 2 der Beklagten in aller Welt verkauft werden. Auch in Japan wurden seit 1992 Produkte mit der angegebenen Marke durch die Beklagte fortgesetzt in Verkehr gebracht. Infolge dessen können wir annehmen, dass die benutzte Marke der Beklagten zur Zeit der Anmeldung und Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke als Zeichen für Waren der Beklagten als eine berühmte ausländische Marke bei Verbrauchern weithin bekannt geworden ist. Auch die Klägerin streitet die große Bekanntheit der benutzten Marke nicht ab.

b. Die entgegengestellte Marke 1 ist „フランクミュラー“ in Katakana-Schrift und Standard Schrift wie folgend:

フランク ミュラー

Die Aussprache „FURANKU MYURĀ“ bezieht sich dabei auf die gesamte Marke. Die Beklagte benutzt die entgegengestellte Marke 1 in gleicher Art und hat diese weithin bekannt gemacht. So vermittelt die entgegengestellte Marke 1 die Beziehung zu den Waren der Beklagten

Die entgegengestellte Marke 2 „FRANCK MULLER“ ist in schwarzem europäischen Buchstaben gehalten und liest sich wie folgt:

FRANCK MULLER

Die Aussprache „FURANKU MYURĀ“ bezieht sich auf die gesamte Marke. Die Beklagte benutzt die entgegengestellte Marke 2 in gleicher Art

und Weise und hat diese weithin bekannt gemacht. So vermittelt die entgegengehaltene Marke 2 die Beziehung zu den Waren der Beklagten

Die entgegengehaltene Marke 3 ist „FRANCK MULLER REVOLUTION“ in europäischer Schrift und schwarzer gotischer Schriftart:

FRANCK MULLER REVOLUTION

Die Aussprache „FURANKU MYURĀ REBORYŪSHON“ bezieht sich auf die gesamte Marke, und „FRANCK MULLER“ als Teil der entgegengehaltenen Marke 3 entspricht der bekannten benutzten Marke 2 der Beklagten, und aus der entgegengehaltenen Marke 3 ergibt sich die Aussprache „FURANKUMYURĀ“. So vermittelt die entgegengehaltene Marke 3 die Beziehung zu den Waren der Beklagten

(3) Zur Ähnlichkeit zwischen der streitbefangenen Marke und den entgegengehaltenen Marken

a. Zur Ähnlichkeit der streitbefangenen Marke und der entgegengehaltenen Marke 1

(a) Wenn wir die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 vergleichen, ist die Aussprache „FURANKUMIURA“ der streitbefangenen Marke und die Aussprache „FURANKUMYURĀ“ bis zur vierten Silbe gleich, also „FU“, „RA“, „N“ und „KU“. Dann folgt als fünfter Teil „MIURA“ bei der streitbefangenen Marke und „MYURA“ bei der entgegengehaltenen Marke 1. Die Aussprache der streitbefangenen Marke ist „MI“ als fünfte Silbe und „U“ als sechste Silbe, und diese wird nicht lang gesprochen. Die entgegengehaltene Marke 1 hat „MYU“ als fünfte Silbe und wird am Ende lang gesprochen. In diesem Punkt sind die Marken unterschiedlich. Die Silben „MI“ und „RA“ sind gleich, und die unterschiedlichen Silben „U“ und „YU“ sind ähnlich aufgrund desselben Vokals und nehmen eine zentrale Position ein. Wenn man die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 ausspricht, ist es sehr gut möglich, dass ein Hörer keinen großen Unterschied bei den Silben „U“ und „YU“ hört. Die lange Silbe der entgegengehaltenen Marke 1 kommt durch die Silbe davor und die nachfolgende Silbe „RA“ nicht besonders zur Geltung. Es ist deshalb schwer, einen klaren Unterschied bei der langen Silbe zu hören. Insoweit sind die beiden Marken von einheitlicher Aussprache, da ähnlich in Betonung und Aussprache, und leicht zu verwechseln.

Deshalb sind die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 ähnlich in ihrer Aussprache.

Andererseits ist die optische Wiedergabe der streitbefangenen Marke eine Verbindung von handschriftlicher Katakana- und chinesischer Schrift, wohingegen die entgegengehaltene Marke 1 nur aus Katakana-Schrift besteht. So unterscheiden sich die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 klar in ihrem Aussehen. Außerdem vermittelt die streitbefangene Marke die Idee eines Japaners oder einer Personen mit Beziehung zu Japan, die den Namen „フランク三浦“ (FURANKU MIURA) trägt. Hingegen vermitteln die Waren der Beklagten mit der entgegengehaltenen Marke 1 die Idee eines hochwertigen ausländischen Produkts. So vermitteln beide ein unterschiedliches Konzept.

Und es gibt keinen Beweis, dass die mit der streitbefangenen Marke und der entgegengehaltenen Marke 1 gekennzeichneten Waren hauptsächlich anhand ihrer Aussprache unterschieden werden und es deshalb zu Herkunftsverwechslungen kommen könnte.

Aus obiger Erwägung sind die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 ähnlich in ihrer Aussprache, aber unterscheiden sich klar in ihrem Aussehen und haben auch sehr unterschiedliche Konzepte. Und es gibt keine Umstände, die darauf hindeuten, dass man die Herkunft der mit der streitbefangenen Marke und der entgegengehaltenen Marke 1 gekennzeichneten Waren nur aufgrund ihrer Aussprache beurteilen würde. Und die Unterscheidungskraft der Aussprache ist nicht höher zu bewerten, als die Unterscheidungskraft von Aussehen oder Konzept. Wenn deshalb die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 für gleiche oder ähnliche Waren benutzt werden, gibt es keine Gefahr der Herkunftsverwechslung der Waren. Deshalb ist die streitbefangene Marke der entgegengehaltenen Marke 1 nicht ähnlich.

(b) *α*. Die Beklagte hat behauptet, dass die streitbefangene Marke ebenso wie die entgegengehaltene Marke die Idee von „フランクミュラー“ (FURANKU MYURĀ) als berühmter Marke vermittele und der zitierten Marke 1, deren Konzept die berühmte Marke „フランクミュラー“ (FURANKU MYURĀ) sei, ähnlich in der Idee und auch in der Aussprache sei und zu einer Markenähnlichkeit führe.

Wie oben unter (2) a. beschrieben, war die benutzte Marke der Beklagten oder die entgegengehaltene Marke 1 zur Zeit der Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke in Japan unter Verbrauchern weithin bekannt, siehe oben (a). Auch wegen der Ähnlichkeit der Aussprache von streitbefangener und entgegengehaltener Marke 1 können Verbraucher bei der streitbefangenen Marke an die benutzte und bekannte Marke der Beklagten oder die entgegengehaltene Marke 1 denken.

Allerdings weist die streitbefangene Marke mit dem Wort „三浦“ (MIURA) klar auf eine Beziehung zu Japan hin, denn das Aussehen dieser

Marke besteht aus handgeschriebenen chinesischen Zeichen. Der in dieser Marke enthaltene Gedanke einer Herkunft unterscheidet sich sehr stark von der entgegengehaltenen Marke 1, die auf den Waren der Beklagten angebracht ist. Außerdem gibt es keinen Beweis dafür, dass die Beklagte Wörter, die eine Beziehung zu einem japanischen Namen oder einem japanischen Ort enthalten, in ihrem Betrieb benutzt oder eine solche Wörter enthaltende Marke oder ein solches Zeichen in der Werbung usw. benutzt hat. Auch insoweit denken Verbraucher bei der benutzten Marke der Beklagten oder der zitierten Marke 1 nicht an die streitbefangene Marke, auch wenn beide Marken ähnlich in ihrer Aussprache sind. Es lässt sich nicht sagen, dass Verbraucher die streitbefangene Marke mit den Waren der Beklagten assoziieren, oder dass die entgegengehaltene Marke 1 eine ähnliche Idee wie die streitbefangene Marke vermittelt.

Deshalb können wir den obigen Behauptungen der Beklagten nicht zustimmen.

β. Weiter hat die Beklagte behauptet, dass die Klägerin mit der streitbefangenen Marke Waren, die den Waren der Beklagten ganz ähnlich sind, in Verkehr bringe, weshalb die streitbefangene Marke eine Nachahmung der entgegengehaltenen Marken sei. Und unter Berücksichtigung dessen gebe es eine gedankliche Beziehung, aufgrund derer man die Gefahr einer Herkunftsverwechslung nicht verneinen könne. Vielmehr würden die Waren der Klägerin als Waren eines Betriebes angesehen, der eine wirtschaftliche oder organisatorische Beziehung zu dem der Beklagten habe.

Es ist unstrittig, dass die Klägerin mit dem Inverkehrbringen von Uhren unter ihrer Marke nach der Eintragung der streitbefangenen Marke begonnen hat. In vorliegendem Fall zeigen alle vorgelegten Beweise die Form der Waren der Klägerin nach der Zeit der Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke. So basiert die Behauptung der Beklagten, dass die Klägerin bewusst sehr ähnliche Waren mit der streitbefangenen Marke in Verkehr gebracht hat, auf Umständen nach der Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke. Aus diesem Grunde ist diese Behauptung grundlos. Und, wie unter (a) beschrieben, unterscheidet sich die streitbefangene Marke von der entgegengehaltenen Marke 1 durch ihre Idee bzw. ihr Konzept, denn die Waren der Beklagten sind viel hochwertigere Armbanduhr für mehr als 1 Million Yen (siehe oben unter a.(a)β.), aber die Waren der Klägerin sind billige Uhren zwischen 4.000 und 6.000 Yen. Die Waren der Klägerin haben einen ganz anderen Kundenkreis als die Waren der Beklagten, wie der Vertreter der Klägerin selbst in einem Interview gesagt hat: „Unser Konzept ist billig bis zum letzten Schritt“. So ist es nicht denkbar, dass Händler oder Verbraucher die Waren der beiden Unternehmen verwechseln. Berücksichtigt man dies, so verändern diese Umstände nicht

die unter (a) festgestellte fehlende Ähnlichkeit. Und zur Anwendung des MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 11 im Hinblick auf die streitbefangene Marke bedarf es keiner Erwägung, ob die streitbefangene Marke eine Nachahmung der entgegengehaltenen Marke 1 ist, weil die streitbefangene Marke der zitierten Marke 1 nicht ähnlich ist. Die Absicht der Nachahmung beeinflusst nicht unmittelbar die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken, selbst wenn die Klägerin eine solche Absicht gehabt haben sollte.

Deshalb können wir nicht der obigen Behauptung der Klägerin nicht folgen.

b. Zur Ähnlichkeit der streitbefangenen Marke und der entgegengehaltenen Marke 2

Mit der gleichen Erwägung wie unter a., halten wir die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 2 für ähnlich in ihrer Aussprache, aber sehr unterschiedlich in ihrem Konzept. Und was das Aussehen angeht, so besteht die Wiedergabe der streitbefangenen Marke aus einer Verbindung von handgeschriebener Katakana- und chinesischer Schrift, wohingegen die entgegengehaltene Marke 2 in schwarzer lateinischer Schrift wiedergegeben ist. So kann man die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 2 in ihrem Aussehen klar voneinander unterscheiden.

Auf den gleichen Gründen wie unter a., gibt es deshalb keine Verwechslungsgefahr bei der Herkunft, auch wenn die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 2 für gleiche oder ähnliche Waren benutzt werden. Deshalb ist die streitbefangene Marke nicht der zitierten Marke 2 ähnlich.

c. Zur Ähnlichkeit der streitbefangenen Marke mit der entgegengehaltenen Marke 3

Mit den gleichen Erwägungen wie unter b. ist festzustellen, dass beim Vergleich der streitbefangenen Marke mit dem Teil „FRANCK MULLER“ der entgegengehaltenen Marke 3 diese ähnlich in der Aussprache sind, aber unterschiedlich in ihrer Idee. Beim Aussehen besteht die Wiedergabe der streitbefangenen Marke in einer handschriftlichen Verbindung von Katakana- und chinesischer Schrift, wohingegen die entgegengehaltene Marke 3 aus schwarzer gotischer lateinischer Schrift besteht. So kann man die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 2 in ihrem Erscheinungsbild klar voneinander unterscheiden.

Auf den gleichen Gründen wie unter b. gibt es keine Gefahr einer Herkunftsverwechslung, auch wenn die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 3 für gleiche oder ähnliche Waren benutzt werden. Deshalb ist die streitbefangene Marke der entgegengehaltenen Marke 3 nicht ähnlich..

(4) Fazit

Aus obiger Erwägung ist die streitbefangene Marke den zitierten Marken 1, 2 und 3 nicht ähnlich, und MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 11 ist nicht anwendbar.

Deshalb ist der angefochtene Beschluss, der auf die streitbefangene Marke MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 11 angewandt hat, fehlerhaft, und die Berufung der Klägerin gegen diesen Beschluss insoweit begründet.

II. ZUM ZWEITEN STREITPUNKT

(Fehler bei der Anwendung von MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 10) [...]

III. ZUM DRITTEN STREITPUNKT

(Fehler bei der Anwendung von MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 15)

(1) Eine „Marke, bei der die Gefahr einer Verwechslung zwischen Waren oder Dienstleistungen mit dem Betrieb eines anderen“ besteht, ist nicht nur eine Marke, deren Benutzung auf den bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu der Fehlvorstellung führt, dass die Waren oder Dienstleistungen dem Betrieb eines anderen zuzuordnen seien, sondern auch eine Marke, deren Benutzung zu der Fehlvorstellung führt, dass die Waren oder Dienstleistungen zu dem Betrieb eines anderen in enger wirtschaftlicher Beziehung stehen, beispielsweise, als Tochterunternehmen oder als Gesellschaft im Unternehmensverbund, der mit gleichen Zeichen die Vermarktung betreibt. Und die Existenz der „Gefahr von Verwechslungen“ sollte unter Berücksichtigung des Grades der Ähnlichkeit der streitbefangenen Marke mit dem entgegengehaltenen Zeichen, dessen Grad der Bekanntheit und Originalität, der Ähnlichkeit der Eigenschaften, der Verwendung oder des Zwecks der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen mit denen des entgegengehaltenen Zeichens, gemeinsamer Händler- oder Verbraucherkreise sowie sonstiger Umstände des Vertriebs mit dem Maßstab der normalen Aufmerksamkeit von Händlern und Verbrauchern der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen in seiner Gesamtheit beurteilt werden (Oberster Gerichtshof Urt. v. 11.7.2000)².

2 Oberster Gerichtshof, Urt. v. 11.7.2000, 1721 Hanrei Jihō 141 (2000) – „L'air du Temps“; englische Übersetzung in Bälz et al., Commercial Law in Japan (2012), 567 m. Anm. Heath. In diesem Fall hat OGH die Ähnlichkeit zwischen „レール・デュ・タン“ (RĒRUDYUTAN, hier ist zu beachten, dass es keinen Unterschied zwischen „L“ und „R“ in der japanischen Sprache gibt) in japanischer Katakana-Schrift und „L'air du Temps“ in lateinischer Schrift (französische Sprache) angenommen, und die Marke „レール・デュ・タン“ für nichtig erklärt. Ein besonderer Streitpunkt war hier die Frage, wie der normalerweise des Französischen nicht mächtige japanische Verbraucher die französische Marke aussprechen würde.

In folgender Erwägung beurteilen wir aufgrund der obigen Gesichtspunkte, ob die streitbefangene Marke eine „Marke, bei der die Gefahr von Verwechslungen zwischen Waren oder Dienstleistungen mit dem Betrieb eines anderen besteht,“ (MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 15) ist.

(2) a. Zum Grad der Ähnlichkeit der streitbefangenen Marke mit der entgegengehaltenen Marke der Beklagten

Wie oben unter 1. und 2. erläutert, sind die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke 1 und 2 der Beklagten ähnlich in ihrer Aussprache, aber unterscheiden sich in ihrem Aussehen und Konzept.

b. Zur Bekanntheit der entgegengehaltenen Marken der Beklagten

Alle von der Beklagten benutzten Marken sind solche, bei denen der Name von Herrn Frank Müller als solcher eingetragen ist. So ist der Grad an Originalität niedrig, aber wie in 1.(2)a. beschrieben, waren diese Marken zur Zeit der Anmeldung oder Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke in Japan bei den Verbrauchern weithin bekannt.

c. Beziehung der Waren der Beklagten mit den streitbefangenen Marken und zu den Waren der Klägerin

Die streitbefangenen Waren sind unter anderem „Uhren“. So sind diese gleich mit den Waren, die mit der entgegengehaltenen weithin bekannten Marke der Beklagten bezeichnet sind. Und „Juwelen und Edelsteine und Schmuckimitationen, Schlüsselanhänger, Schmuckstücke“ auf den bezeichneten Waren betonen ebenso wie Uhren ein Design, eine Form oder Dekoration und werden getragen oder gehalten. Außerdem verkauft die Beklagte auch Fingerringe oder Halsketten mit Uhren. So ist festzustellen, dass diese manchmal mit Uhren verkauft werden, und die bezeichneten Waren der streitbefangenen Marke haben im Hinblick auf Eigenschaft, Verwendung und Zweck eine Beziehung zu den Waren der Beklagten sowie gemeinsame Händler und Verbraucher.

Nach den vorliegenden Beweisen wurden Uhren mit der entgegengehaltenen Marke 2 der Beklagten zur Zeit der Anmeldung und Entscheidung über die Eintragung der streitbefangenen Marke mittels Auslage in Kaufhäusern oder Uhrengeschäften verkauft und mit Fotos der Waren in Zeitschriften beworben. Demgegenüber sind die Umstände nach der Zeit der Anmeldung und Entscheidung über die Eintragung so, dass die Waren der Klägerin im Internet verkauft werden, und dort auch Fotos der Waren gezeigt werden.

Übrigens gibt es, wie unter 1.(3)a.(b)α. beschrieben, keinen Hinweis darauf, dass die Beklagte beim Vertrieb ihrer Waren den Namen von Japanern oder japanischen Orten benutzt.

d. Erwägung

Wie oben unter a., b. und c. ausgeführt, ist die benutzte Marke der Beklagten als Zeichen für die Waren der Beklagten als ausländische Marke weithin bekannt. Die mit der streitbefangenen Marke bezeichneten Waren weisen in ihren Eigenschaften, ihrer Verwendung und ihrem Zweck eine Beziehung zu den Waren der Beklagten auf, und die bezeichneten Waren und die Waren der Beklagten haben einen gemeinsamen Händler- und Verbraucherkreis.

Andererseits sind die streitbefangene Marke und die entgegengehaltene Marke der Beklagten ähnlich in ihrer Aussprache, aber unterscheiden sich im visuellen Eindruck und Konzept, und wie unter 1.(3)a. beschrieben, können wir nicht sagen, dass man die Herkunft der bezeichneten Waren der streitbefangenen Marke nur anhand ihrer Aussprache bestimme. Vielmehr können wir unter Berücksichtigung dessen, was unter b. beschrieben wurde, nämlich dass die Uhren mit der entgegengehaltenen Marke 2 der Beklagten mittels Auslage der Uhren verkauft werden, und dass die Waren der Beklagten mit Fotos beworben werden, annehmen, dass Aussehen und Konzept der Marke für den Herkunftshinweis der bezeichneten Waren (Uhren) wichtig sind, und dies gilt auch für andere bezeichnete Waren, weil diese ebenfalls hinsichtlich ihrer Eigenschaften, ihrer Verwendung und ihres Zwecks denen der Klägerin ähnlich sind. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass es im Betrieb der Beklagten keinen Hinweis auf die Benutzung japanischer Personen- oder Ortsnamen gibt. Gemessen an dem Maßstab der normalen Aufmerksamkeit von Händlern und Verbrauchern gegenüber den bezeichneten Waren oder Dienstleistungen können wir nicht sagen, dass die Benutzung der Marke auf den bezeichneten Waren zu Herkunftsverwechslungen führt, oder dass den Waren oder Dienstleistungen irrtümlich eine enge wirtschaftliche Beziehung, eine Verbindung als Tochterunternehmen oder eine Konzernzugehörigkeit zum Betrieb der Beklagten unterstellt würde.

Deshalb ist es nicht zutreffend, dass die streitbefangene Marke zur Gefahr von Verwechslungen zwischen Waren oder Dienstleistungen für den Betrieb eines anderen führt. [...]

(3) Fazit

Aufgrund obiger Erwägung ist MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 15 auf die streitbefangene Marke nicht anzuwenden.

[...]

(4) Schluss

Aus der obigen Würdigung ist das die Berufungsvorbringen der Klägerin in den Punkten 1, 2, 3 und 4 begründet und der angefochtene Beschluss über die Löschung der Eintragung ist insoweit aufzuheben.

ANMERKUNG DES ÜBERSETZERS:

Nach japanischer Rechtsprechung wie z.B. in dem zitierten „L’air du Temps“-Fall, sind ausländische Wörter in normaler japanischer Schrift (ausländische Wörter werden normalerweise in Katakana-Schrift geschrieben), die mit bekannten ausländischen Marken ähnlich sind (MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 10, 11), oder zu Verwechslungen führen (MarkenG § 4 Abs. 1 Nr. 15) nicht einzutragen. Dies gilt auch für parodistisch verwendete Zeichen, denn es gibt keine klare Vorschrift zur Parodie im MarkenG. So wurden z. B. im SHI-SA-Fall³ die folgenden Marken als nicht ähnlich und nicht verwechselbar beurteilt, weil deren Aussprache und Konzept unterschiedlich waren:



Aber in anderen Fällen wie *Lamborghini*⁴ oder KUMA⁵ wurden die folgenden Marken als ähnlich und verwechselbar eingestuft:



3 OG für Geistiges Eigentum Urt. v. 10.2.2009, englische Übersetzung in IIC 2010, 986.

4 OG für Geistiges Eigentum Urt. v. 31.5.2012, 1388 Hanrei-Times 300 (2013).

5 OG für Geistiges Eigentum Urt. v. 27.6.2013, Website des OG: www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/083381_hanrei.pdf.



Das Obergericht folgt dieser Rechtsprechung auch im vorliegenden „FRANKU MIURA“-Fall und urteilt, dass „FRANKU MIURA“ ein japanischer Name sein kann, der mit „FRANCK MULLER“ ähnlich in der Aussprache, nicht aber im Aussehen und Konzept und damit nicht verwechselbar ist. Dieser Fall in derzeit beim Obersten Gerichtshof (OGH) als Revisionsklage anhängig. Zu beachten ist weiter, dass es vorliegend nur um die Eintragung der streitbefangenen Marke ging, und das Inverkehrbringen der Uhren durch die Beklagte auch noch unter Aspekten des Geschmacksmusterrechts oder Gesetzes zur Verhinderung des unlauteren Wettbewerbs Anlass zur Klage geben kann.



Von Frank Miura unter der streitbefangenen Marke vertriebene Uhren

