



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 454/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 44 080

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Oktober 2002 teilweise mit der Maßgabe aufgehoben, dass die Löschung der Marke 300 44 080 für folgende Waren angeordnet wird:

Waren aus Leder, Lederimitationen oder Ledersubstituten einschließlich Textilien, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse; Reise- und Handkoffer; Rucksäcke;

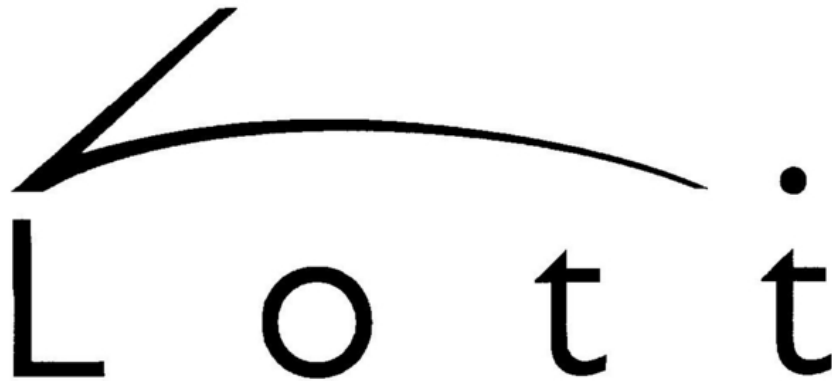
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die am 14. Dezember 2000 bekannt gemachte Eintragung der Wort-/Bildmarke 300 44 080



Lotto

für

Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Mittel zur Pflege und Verschönerung der Haare; Zahnputzmittel, Mundwässer;

Klasse 18: Waren aus Leder, Lederimitationen oder Leder-substituten einschließlich Textilien, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brief-taschen und Schlüsseltaschen; Reise- und Handkoffer, Ruck-säcke; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

ist Widerspruch erhoben worden aus der international registrierten Marke
IR 489 770

lotto

deren DT-Anteil folgendes Warenverzeichnis aufweist:

Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs, peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;

Klasse 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Klasse 28: Jeux, jouets; skis, fixations de skis, bâtons de skis; ballons de jeux, en particulier ballons de tennis, de base-ball et de rugby; raquettes de tennis; ornements et décorations pour arbres de Noël.

Im Beschwerdeverfahren hat der Vertreter der Widersprechenden erklärt, dass der Widerspruch aus dem die (alte) Bundesrepublik Deutschland betreffenden Teil der IR-Marke erhoben worden ist.

Gegen die Widerspruchsmarke, deren Schutzbewilligungsverfahren in Deutschland 1986 abgeschlossen wurde, hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, wobei sie in der mündlichen Verhandlung vom 30. November 2004 klargestellt hat, dass die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG geltend gemacht werde. Daraufhin hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke vorgelegt, u. a. eine (undatierte und später ergänzte) eidesstattliche Versicherung ihres Handlungsbevollmächtigten, Prospektmaterial sowie in umfangreicher Zahl Rechnungen, die von ihr vorwiegend an eine A... GmbH und eine B... GmbH ausgestellt worden sind.

Mit Beschluss vom 7. Oktober 2002 hat die Markenstelle für Klasse 18 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle kann die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt bleiben, da jedenfalls keine Verwechslungsgefahr vorliege. Selbst wenn die beiderseitigen Waren der Klassen 25 und 28 identisch oder sehr ähnlich seien, die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge und zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgegangen werde, dass beide Marken in erster Linie nach ihren Wortbestandteilen benannt würden, sei die Ähnlichkeit der Marken nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Bei den Markenwörtern handele es sich um sehr kurze Wörter, die durch einzelne Abweichungen stärker beeinflusst würden und zudem genauer in Erinnerung blieben. In bildlicher Hinsicht sei der durch den Schlussbuchstaben "o" bedingte Unterschied zwischen den Marken ohnehin kaum zu übersehen. Aber auch klanglich trete die Widerspruchsmarke "Lotto" als ein längeres und zusätzlich auch zweisilbiges Wort gegenüber dem noch einsilbigen, knapp artikulierten Zeichenwort "Lott" in Erscheinung. Dies führe zu einem abweichenden Sprechrhythmus und damit auch ganz anderen Klangeindruck. Hinzu komme, dass es sich bei dem Wort "Lotto" um die Bezeichnung eines bekannten Glücksspiels handele. Dieser allgemein geläufige Sinngehalt sei zusätzlich geeignet, mögliche Verwechslungen der Marken zu verhindern. Damit sei nicht in einem markenrechtlich erheblichen Umfang mit der Gefahr von Verwechslungen zu rechnen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung führt sie aus, dass die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht nur über eine durchschnittliche, sondern auf Grund "Verkehrsdurchsetzung" sogar über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge. Die Widersprechende benutze das Zeichen "Lotto" seit über 20 Jahren weltweit zur Kennzeichnung ihrer Produkte. Dazu legt sie eine Liste von 389 Marken vor, mit denen das Wort "LOTTO" (zumeist mit Bildbestandteilen und überwiegend für die Klasse 25) in über 140 Staaten eingetragen ist. Allein in Deutschland seien in

den Jahren 1997 bis 2001 Umsätze in einer Größenordnung von über 21 Millionen € erzielt worden. Mehrere professionelle Sportler, einschließlich Profifußballmannschaften, verwendeten die Produkte der Widersprechenden. Außerdem könne die Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke nach § 291 ZPO als gerichtskundig zugrunde gelegt werden.

Ergänzend verweist sie auf den Inhalt der vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen. Daraus ergebe sich, dass die Widersprechende (selbst) u. a. an die Firmen A... GmbH und B... GmbH liefere. Dem Vertrieb der Waren in Deutschland habe sie zumindest zugestimmt, so dass ihr die Benutzung nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet werden könne. Hierzu legt sie eine ergänzende eidesstattliche Versicherung ihres Handlungsbevollmächtigten vor. Die Benutzung erfolge auch im Inland. Die Kataloge der Anlagen L - P seien allesamt deutschsprachig, was sich neben ihrem Gesamthalt auch aus dem Impressum ergebe. Die Verwendung vereinzelter englischer und italienischer Bezeichnungen in Unterlagen und Messedekorationen entspreche bei der internationalen Messe "ISPO" in München der internationalen Geschäftssprache bzw. dem italienischen Ursprung der Produkte. Im Übrigen komme es auf den Ort des Vertriebs der Druckschriften und Waren an, der in Deutschland liege. Auch werde die Widerspruchsmarke nicht nur zusammen mit einem rautenförmigen Motiv, sondern auch in Alleinstellung als reine Wortmarke verwendet. Im Übrigen ändere das rautenförmige Motiv nicht den kennzeichnenden Charakter der Marke. Jedenfalls aus der Zusammenschau der Glaubhaftmachungsunterlagen ergebe sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke.

Zudem bestehe eine teilweise Identität, im Übrigen jedenfalls eine hochgradige Ähnlichkeit der Waren. Infolgedessen müsse selbst eine schwache Ähnlichkeit der Marken genügen, um eine Verwechslungsgefahr festzustellen. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liege eine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Marken vor. Die geringfügige grafische Verzierung der angegriffenen Marke beeinflusse deren Gesamteindruck nach dem "Wort-vor-Bild-Grundsatz" nicht. Damit

stünden sich die teilidentischen Zeichenworte "LOTTO" und "LOTT" gegenüber, wobei die jüngere Marke nur eine Abwandlung der Widerspruchsmarke darstelle, in der ein unbeachtlicher Zusatz weggelassen sei. Außerdem werde der Verkehr den Wortanfängen regelmäßig größere Beachtung schenken als den Endsilben. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus der Kürze der Zeichenwörter. Dazu verweist die Widersprechende auf mehrere Entscheidungen, in denen eine Verwechslungsgefahr zwischen Kurzwörtern festgestellt worden sei. Eine Abweichung von Markenwörtern in nur einem Buchstaben führe häufig nicht zum Ausschluss der Zeichenähnlichkeit, wobei die Widersprechende besonders auf die Entscheidungen BGH GRUR 1992, 695 - dipa/dib, BPatG GRUR 1984, 819 - BONZO/Asid Bonz und OLG Köln GRUR 1999, 66 - DAN/DANNE hinweist, deren Sachverhalte sie im Hinblick auf den Unterschied beim Schlussvokal mit dem vorliegenden Fall für ohne weiteres vergleichbar hält. Außerdem könne im Hinblick auf die betreffenden Waren von einer Begriffsdeutung in dem von der Markenstelle angenommenen Sinn eines Glücksspiels keine Rede sein. An den Ausschluss einer ohne weiteres anzunehmenden Markenähnlichkeit auf Grund eines verständlichen Sinngehalts seien strenge Anforderungen zu stellen, die hier nicht vorlägen. Darüber hinaus bestehe auch eine assoziative Verwechslungsgefahr. Auf Grund der Warenidentität und der hohen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liege für den Verkehr der Schluss nahe, dass die Waren aus dem gleichen Betrieb stammten oder wirtschaftliche bzw. organisatorische Zusammenhänge zwischen den Unternehmen beständen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 7. Oktober 2002 aufzuheben
und die Löschung der Marke 300 44 080 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich vollumfänglich den Ausführungen der Markenstelle im angegriffenen Beschluss an. Weiterhin bestreitet sie die von der Widersprechenden behauptete hohe Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in Deutschland. Insbesondere seien die Ausführungen der Widersprechenden zum angeblich weltweiten Einsatz der Marke "lotto" irrelevant, solange eine besondere Bekanntheit im Inland durch Einholung eines demoskopischen Gutachtens oder Befragungen von Kammern nicht nachgewiesen sei. Allein die Angabe von Umsatzzahlen reiche hierfür nicht aus.

Die Widersprechende habe noch nicht einmal die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Die eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen seien weder nach Jahren noch nach Waren aufgegliedert. Für einen Großteil der eingetragenen Waren, insbesondere die der Klasse 18 und 28 werde die Widerspruchsmarke nach dem Inhalt der eingereichten Unterlagen überhaupt nicht benutzt. Für die Waren der Klasse 25 werde die Widerspruchsmarke nicht in der eingetragenen Form, sondern unter Änderung des kennzeichnenden Charakters in optischer Verbindung mit einem rautenförmigen Muster bzw. Motiv verwendet, das ein sehr kennzeichnungskräftiges Logo darstelle und mit dem sie zu einem neuen Gesamtzeichen verschmelze. Außerdem werde die Widerspruchsmarke in Deutschland nicht von der (italienischen) Widersprechenden selbst verwendet. Für eine Benutzung im Inland durch verbundene Unternehmen bzw. mit Zustimmung der Widersprechenden lägen keine Nachweise vor. Zudem seien zahlreiche der eingereichten Werbeunterlagen und Broschüren nicht deutschsprachig, so dass keine Benutzung im Inland dokumentiert worden sei. Gleiches gelte für die Aufschriften auf den abgebildeten Messeständen. Auch aus den vorgelegten Rechnungen gehe eine rechtserhaltende Benutzung nicht hervor, da darin zur Bezeichnung der Waren nicht die Widerspruchsmarke, sondern nur Fantasienamen,

fremdsprachige Begriffe und Artikelnummern verwendet würden, während die Widerspruchsmarke nur firmenmäßig in der Kopfzeile auftauche. Es lasse sich nur mutmaßen, für welche Waren die Rechnungen ausgestellt seien.

Hilfsweise weist die Markeninhaberin daraufhin, dass sich aus den eingereichten Glaubhaftmachungsunterlagen allenfalls Anhaltspunkte für eine Verwendung der Waren "Sportbekleidung" und "Sportschuhe" ergäben. Sämtliche anderen eingetragenen Waren würden offenbar überhaupt nicht unter der Widerspruchsmarke vertrieben. Insbesondere seien die in den Glaubhaftmachungsunterlagen vereinzelt auftauchenden Nylontaschen und -rucksäcke nicht unter die eingetragenen Reise- und Handkoffer aus Leder zu subsumieren. Selbst bei unterstellter (allerdings bestrittener) Benutzung der Widerspruchsmarke für "Sportbekleidung, Sportschuhe" wäre eine Ähnlichkeit allenfalls mit den für die jüngere Marke eingetragenen "Bekleidungsstücken, Schuhwaren" vorhanden.

Im Übrigen liege auch keine ausreichende Ähnlichkeit der Marken vor. Für die Beurteilung der bildlichen Markenähnlichkeit sei der Grundsatz, dass der Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke für deren Gesamteindruck maßgebend sei, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur bei nichtssagenden, geläufigen und nicht ins Gewicht fallenden grafischen Gestaltungen anzuwenden. Außerdem schließe die klangliche Maßgeblichkeit des Wortbestandteils nicht aus, einem Bildbestandteil eine prägende Bedeutung zuzubilligen. Der Bildbestandteil der jüngeren Marke sei sehr kostenintensiv von der bekanntesten Hamburger Werbeagentur für die Anmelderin entwickelt worden. Es handle sich um eine äußerst fantasievolle und ungewöhnliche Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens "L", an den in ungewöhnlicher Art ein Punkt angefügt sei, so dass der Bildbestandteil die identische Länge wie der Wortbestandteil aufweise. Wort- und Bildbestandteil seien auf diese Weise zu einem Gesamtzeichen verbunden, bei dem beide Elemente den Gesamteindruck gleichmäßig prägten. Der Verkehr werde sich daher nicht ausschließlich am Wortbestandteil "Lott" orientieren. Es könne kein Zweifel daran bestehen, dass sich das grafisch verfremdete Wort "lotto" der Wider-

spruchsmarke und das Gesamtzeichen "Lott + Bild" der jüngeren Marke in optischer Hinsicht überhaupt nicht nahe kämen.

Hilfsweise trägt die Markeninhaberin weiter vor, dass sich auch die Wörter "lotto" und "Lott" hinreichend deutlich voneinander unterscheiden. Durch das Fehlen des Schlussbuchstabens "o" in der jüngeren Marke entstehe eine unterschiedliche Wortlänge und ein anderer Eindruck, da die Widerspruchsmarke durch den Doppelvokal "o" und den Doppelkonsonanten "t" eine besondere optische Gestaltung erhalte. Gerade auf die Frage der schriftbildlichen Ähnlichkeit komme es bei den relevanten Waren der Klasse 25, aber auch der Klasse 18 besonders an. Außerdem werde die Widerspruchsmarke mit dem zusätzlichen Vokal "o" und die dadurch bedingte Zweisilbigkeit anders, nämlich weich und rund gesprochen, als die kurz und hart ausgesprochene jüngere Marke, so dass auch keine klangliche Ähnlichkeit vorliege. Im Übrigen bestünden auch keine Anhaltspunkte für eine begriffliche Markenähnlichkeit. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Der Verkehr werde das Wort "Lott" wegen der Unterschiede zwischen den Markenwörtern nicht aus der jüngeren Marke herauslösen und als Abwandlung oder Abkürzung von "lotto" verstehen, zumal es sich bei "Lott" um einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Firma der Markeninhaberin handele. Insoweit verfüge die Markeninhaberin auch über ältere Rechte an einem Unternehmenskennzeichen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet.

Die Widersprechende hat die zulässig bestrittene Benutzung ihrer Marke gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 1, 26 MarkenG für bestimmte Sportbekleidungsstücke und

-schuhwaren hinreichend glaubhaft gemacht. Auf dieser Grundlage hält der Senat die Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken im Umfang der Löschanordnung für gegeben.

a) Auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also von Dezember 1995 bis Dezember 2000, für Bekleidungsstücke (vêtements), nämlich Sportoberbekleidung, und für Schuhwaren (souliers), nämlich Sportschuhe, rechtserhaltend benutzt hat.

Glaubhaft zu machen ist die Verwendung der Marke grundsätzlich nach Art, Dauer, Ort und Umfang; diese Erfordernisse müssen insgesamt erfüllt sein (BPatGE 23, 158, 165 f. - Fludec; BPatG GRUR 1994, 629, 630 - Duotherm). Hierbei kommen als Mittel zur Glaubhaftmachung alle präsenten Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht; außerdem können auch sonstige Unterlagen, wie z. B. Preislisten, Prospekte, Etiketten, Rechnungskopien usw. zur Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 43, Rdn. 44).

Nach diesen Grundsätzen hat die Widersprechende zunächst eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Sporthemden, einschließlich Sport-Trikots, -Polohemden und -T-Shirts, glaubhaft gemacht. Hierzu hat sie mehrere Prospekte bzw. Kataloge aus den Jahren 1997 bis 1999 eingereicht, in denen solche Oberbekleidungsstücke, deutlich erkennbar mit der darauf aufgetragenen Widerspruchsmarke, abgebildet sind. Damit ist eine funktionsgemäße Verwendung der Widerspruchsmarke als Warenmarke belegt. Gegen die Verwertbarkeit dieser Unterlagen spricht nicht, dass sie teilweise in englischer Sprache abgefasst sind. So weist z. B. der als Anlage WS 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. August 2004 vorgelegte Prospekt (entspricht Anlage L zum Schriftsatz vom 27. März 2002) englische Einzelangaben zu den Waren auf, ist jedoch mit dem

deutschen Titel "SCHUHE TEXTIL WINTER '97" versehen. Zudem weist er ein deutschsprachiges Inhaltsverzeichnis auf und führt die A... GmbH in C... als Herausgeberin auf. Dies gilt ähnlich für den Prospekt "Schuhe Textil tennis-sommer '98" und weitere Prospekte bzw. Kataloge, in denen teilweise auch die Einzelangaben zu den Waren mehrsprachig, u. a. in Deutsch, gehalten sind. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wenden sich die Prospekte daher offensichtlich in erster Linie an ein deutschsprachiges Publikum, auch wenn sie sich - und sei es wegen der Ersparnis von Übersetzungskosten bzw. individuell auf verschiedene Exportstaaten abgestimmter Inhalte - zusätzlich auch für englischsprachige Ausländer eignen. Gleiches gilt für Messefotos, die mit der Widerspruchsmarke versehene Waren zeigen, und auf denen auch englischsprachige Hinweistafeln o. Ä. zu sehen sind. Bei internationalen Messen, wie der ISPO München, sind englischsprachige Hinweise selbstverständlich und hindern nicht die Verwertbarkeit von Glaubhaftmachungsunterlagen für eine inländische Markenbenutzung.

Soweit die Widerspruchsmarke häufig zusammen mit dem rautenförmigen Logo der Widersprechenden auftaucht, handelt es sich entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht um eine Änderung des kennzeichnenden Charakters. Dem Wort "lotto", gleich in welcher Schreibweise, kann für Waren der Klasse 25 kein beschreibender Charakter und damit keine immanente Kennzeichnungsschwäche zugeordnet werden. Schon deshalb ist es auch nicht nahe gelegt, dass bereits das bloße Hinzutreten von Bildbestandteilen den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke ändert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist dies bei normal kennzeichnungskräftigen Wortmarken regelmäßig eher nicht der Fall (vgl. BGH GRUR 1999, 167 - Karolus Magnus; 1999, 995 - HONKA; GRUR 2000, 1038 - Kornkammer; GRUR 2001, 58 - COBRA CROSS gegenüber GRUR 1999, 498 - Achterdiek). Im Übrigen ist es gerade bei Sportartikeln üblich, Wortmarke und Logo sowohl nebeneinander, als auch getrennt voneinander zu verwenden, ohne dass der kennzeichnende Charakter beider oder eines der beiden Kennzeichen hierdurch beeinflusst wird (z. B. "adidas" allein oder auch neben drei Streifen, ge-

streiften Blüte und/oder gestreiftem Dreieck; "Puma" allein oder auch neben springender Raubkatze; "Nike" allein oder auch neben geschwungenem Haken).

Auch dem Umfang und der Dauer nach ist eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke für Sporthemden glaubhaft gemacht worden. Zwar ist der Markeninhaberin insoweit zu folgen, als die dazu vorgelegte eidesstattliche Versicherung nur pauschale, nicht nach Waren aufgegliederte Umsatzzahlen aufführt, so dass sich aus ihr nicht entnehmen lässt, in welchem Umfang alle oder einzelne der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren benutzt worden sind. Neben der in dieser Hinsicht untauglichen eidesstattlichen Versicherung hat die Widersprechende jedoch ergänzend zahlreiche Rechnungen vorgelegt, aus denen sich insgesamt dennoch eine ernsthafte Benutzung für Sporthemden (einschließlich Trikots, Polohemden und T-Shirts) ergibt. Zwar tauchen in den Rechnungen häufig Bezeichnungen wie z. B. "Becker", "Finale", "Mundial", "Energy" usw. auf, wobei es sich erkennbar um bloße Modellnamen handelt. Dies ist für die Verwendung der Firmenmarke "lotto", deren Anbringung auf der Ware bereits durch andere Glaubhaftmachungsmittel belegt worden ist (s. o.), jedoch unschädlich, solange aus den Rechnungen jeweils die Art der Ware ermittelt werden kann. Aus zusätzlichen Angaben wie "Polo", T-Shirt", "Maglia" (ital. für Trikot) usw., die sich ebenfalls in den Rechnungen finden, kann jedenfalls die Art der gehandelten Ware entnommen werden. Damit konnte der Senat bei einer Summierung der aus den vorgelegten Rechnungen ersichtlichen Einzelbeträge für Sporthemden, einschließlich Trikots, Polo- und T-Shirts folgende Umsätze feststellen:

Für das Jahr 1996: rund 15.000 DM, für die Jahre 1998 und 1999: jeweils rund 150.000 DM und für das Jahr 2000: rund 14.000 DM.

Auch wenn dies für Sporthemden keine bedeutenden Umsätze sein mögen, so handelt es sich insoweit doch um eine zumindest ernsthafte Benutzung, wobei ergänzend zu berücksichtigen war, dass auch für die Zeit vor und nach dem maßgeblichen Benutzungszeitraum weitere Prospekte sowie Rechnungen vorgelegt

worden sind (für 1995: rund 85.000 DM, für 2001: rund 26.000 DM). Denn auch eine schon vor dem Benutzungszeitraum begonnene und nach ihm fortgesetzte kontinuierliche Benutzungsdauer spricht für die Ernsthaftigkeit der Verwendung einer Marke nach Dauer und Umfang (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26, Rdn. 54).

Die genannten Rechnungen sind von der italienischen Widersprechenden zumeist gegenüber der A... GmbH, später der D... ausgestellt worden, an die sie offensichtlich zum Zwecke des Weiterverkaufs in Deutschland geliefert hat. Soweit die Markeninhaberin daraus schließt, dass allein dieser Weiterverkauf durch das jeweilige deutsche Unternehmen eine Benutzung (Drittbenutzung) darstelle, so dass ein Nachweis der Zustimmung der Widersprechenden vorliegen müsse, spricht dies nicht gegen eine rechtserhaltende Benutzung i. S. d. § 26 MarkenG. Denn bereits der Import von mit der Marke versehenen Waren nach Deutschland stellt eine rechtserhaltende Inlandsbenutzung dar (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 125), so dass es auf eine Drittbenutzung nicht mehr ankommen würde. Außerdem schließt eine Lieferung an inländische Weiterverkäufer schon rein logisch, zumindest aber mit der für eine Glaubhaftmachung ausreichenden überwiegenden Wahrscheinlichkeit, ein Einverständnis mit dem Weiterverkauf ein. Abgesehen davon deuten die Firmen der belieferten Unternehmen auf ein Konzernverhältnis zur Widersprechenden hin, so dass auch von daher unproblematisch von einer Zustimmung zum Weiterverkauf ausgegangen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 74). Schließlich zeigen auch die als Anlage WS 5 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. August 2004 eingereichten Rechnungen, dass die Widersprechende jedenfalls seit 1999 in beachtlichem Umfang auch an weitere deutsche Sportartikelverkäufer geliefert hat. Im Übrigen kann es auch nicht bemängelt werden, dass die Unterlagen zumeist in englischer und italienischer Sprache abgefasst sind, da dies der üblichen Handelskorrespondenz bei Importen aus Italien entspricht. Aus der Adressierung der Rechnungen an deutsche Abnehmer ergibt sich jedenfalls eine Lieferung nach Deutschland. Auf die Frage der Verwertbarkeit der als Anlage WS 3 zum Schrift-

satz der Widersprechenden vom 27. August 2004 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung kommt es daher nicht mehr an.

Weiterhin ist auch für die ebenfalls unter den eingetragenen Oberbegriff "vêtement" fallende Ware "Trainingsanzüge" (ital.: "tuta") eine ausreichende Benutzung glaubhaft gemacht worden. Für die Jahre 1998 und 1999 sind Prospekte mit Fotos eingereicht worden, auf denen die Widerspruchsmarke funktionsgemäß an den Trainingsanzügen aufgebracht ist (vgl. Anlagen M und T zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. März 2002). Außerdem ergeben sich für diese Waren aus der Gesamtheit der eingereichten Rechnungen folgende, in Rechnung gestellten Umsätze, die der Senat als ernsthaften Benutzungsumfang ansieht:

Für das Jahr 1996: rund 120.000 DM; für das Jahr 1998: rund 530.000 DM; für das Jahr 1999: rund 37.000 DM; für das Jahr 2000: rund 11.000 DM.

Allenfalls noch ergänzend berücksichtigt werden kann zudem eine, wenn auch für sich genommen nur relativ geringfügige, Benutzung für (Sport-) Mützen ("caps"). Hierzu sind für 1998 mehrere Prospekte mit Fotos von Sportmützen eingereicht worden, auf denen die Widerspruchsmarke funktionsgemäß angebracht ist (vgl. Anlage M zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. März 2002 sowie Prospekt "Schuhe Textil tennis-sommer '98" = Anlage WS 4 zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 27. August 2004). (Nur) für das Jahr 1999 sind aus den vorgelegten Rechnungen Umsätze in Höhe von rund 15.000 DM entnehmbar, was angesichts einer gewissen Geringpreisigkeit und des relativ geringen Bedarfs an Sportmützen noch gerade als ernsthafte Benutzung angesehen werden kann. Nachdem jedoch bereits eine ausreichende Benutzung der Widerspruchsmarke für Sporthemden und Trainingsanzüge festgestellt worden ist, kann die Frage, ob Sportmützen überhaupt unter die für die Widersprechende eingetragene Ware "vêtements" fallen und eine nach Art und Dauer ernsthafte Benutzung vorliegt, im Ergebnis ebenso offen bleiben, wie die Frage, ob die Widerspruchsmarke auch für weitere Oberbekleidungsstücke rechtserhaltend benutzt worden ist, was für Sport-

hosen (Shorts) und -handschuhe in Betracht käme, im Ergebnis aber wohl zu verneinen wäre. Dies würde sich nicht entscheidungserheblich auswirken.

Neben den o. g. Sporthemden und Trainingsanzügen hat die Widersprechende außerdem die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die Waren "soulier" (Schuhe) glaubhaft gemacht, und zwar für den Unterbegriff "Sportschuhe". Für die Jahre 1997 bis 1999 sind Unterlagen wie Messfotos, Prospekte und Kataloge eingereicht worden, in denen die Widerspruchsmarke funktionsgemäß an Schuhen aufgebracht ist. Daneben sind zahlreiche Rechnungen für Sportschuhe (z. T. nur erkennbar an den Angaben "outsole: ... upper: ...") eingereicht worden, aus denen in Rechnung gestellte Umsätze in folgender Höhe hervorgehen:

Für das Jahr 1996: rund 415.000 DM; für das Jahr 1997: rund 440.000 DM; für das Jahr 1998: rund 22.000 DM; für das Jahr 1999: rund 100.000 DM und für das Jahr 2000: rund 14.000 DM. Dies ist auch angesichts der kontinuierlichen Benutzungsdauer ohne Weiteres als ernsthafte Benutzung anzusehen.

Damit sind nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke Sporthemden, Trainingsanzüge und Sportschuhe für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen. Ob hierbei im Wege der Integration auch allgemein Sportoberbekleidung zu berücksichtigen ist, kann offen bleiben, da sich diese Frage nicht entscheidungserheblich auswirkt (s. u. 2. b)).

b) Zwischen den beiderseitigen Marken besteht im Umfang der Löschungsanordnung die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Um-

stände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH Mitt. 06, 512 - LIFE/THOMSON m. w. N.).

aa) Der Senat geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Zum einen bestehen keine Anhaltspunkte für eine Kennzeichnungsschwäche, zumal der Glücksspiel-Begriff "Lotto" keinen Zusammenhang mit den rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke aufweist. Zum anderen ist die von der Widersprechenden behauptete erhöhte Kennzeichnungskraft von der Markeninhaberin bestritten und im Übrigen auch nicht gerichtsbekannt.

bb) Die auf Seiten der Widerspruchsmarke als benutzt zu Grunde zu legenden Waren sind, da es sich um Sportoberbekleidungsstücke und Sportschuhe handelt, mit den für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) unproblematisch (teil-) identisch, im Übrigen (Kopfbedeckungen) zumindest hochgradig ähnlich.

Darüber hinaus besteht zumindest eine mittelgradige Ähnlichkeit zu den in der Klasse 18 für die jüngere Marke eingetragenen "Waren aus Leder, Lederimitationen oder Ledersubstitute einschließlich Textilien, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse" sowie "Reise- und Handkoffer; Rucksäcke". Denn diese Waren umfassen auch Sporttaschen, -koffer (einschließlich Sportreisekoffer), -rucksäcke und andere Sportbehältnisse. Solche Waren werden bekanntermaßen auch von Sportartikelherstellern produziert und - z. T. nach Farben und Design aufeinander abgestimmt - in ge-

meinsamen Sortimenten mit Sportoberbekleidungsstücken, einschließlich Sporthemden, angeboten. Zudem ergänzen sich die beiderseitigen Waren funktionell, da Sporttaschen, -koffer, -rucksäcke u. Ä. zum Transport von Sportoberbekleidungsstücken und Sportschuhen verwendet werden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 34: Bekleidungsstücke ähnlich mit Waren aus Leder (Sport-, Reisetaschen, Rucksäcke) (BPatG 24 W (pat) 246/00); a. a. O., S. 35: Oberbekleidungsstücke entfernt ähnlich mit Koffern und Lederwaren (33 W (pat) 74/99)).

cc) Die beiderseitigen Marken sind in klanglicher Hinsicht zumindest mittelgradig ähnlich. Dabei ist davon auszugehen, dass der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke entsprechend dem Wort-vor-Bild-Grundsatz von ihrem Wortbestandteil "Lott" geprägt wird. Weder bestehen irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass der Wortbestandteil, etwa wegen einer immanenten Kennzeichnungsschwäche, in seiner Bedeutung zurücktreten könnte, noch weist der Bildbestandteil Merkmale auf, die hier ein Abweichen von dieser Regel rechtfertigen könnten, wie etwa ein eindeutiges größtmäßiges Überwiegen. Vielmehr lässt sich die angegriffene Marke klanglich nur mit dem Wort "Lott" präzise benennen.

Die sich damit gegenüberstehenden Wörter "Lott" und "lotto" weisen, wenn auch nicht in derselben Anzahl, den gleichen Vokal "o" als bestimmenden Vokallaut auf. In ihrer Silbengliederung unterscheiden sich die Marken zwar ("Lott" gegenüber "lo-tto"), infolge der kurzen und einheitlichen Aussprache der Widerspruchsmarke, die insoweit der Aussprache der Bezeichnung des gleichnamigen Glücksspiels entsprechen wird, ist ihre Zweisilbigkeit jedoch - wenn überhaupt - kaum hörbar. Zudem sind die Anfangslaute und sämtliche Konsonanten der beiden Markennamen identisch. Der allein abweichende Schlusslaut in Form des zusätzlichen Vokals des "o" wird bei Kurzmarken zwar nicht vernachlässigt werden dürfen, jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass er nur kurz und zudem unbetont ausgesprochen wird. Der Gesamtklangcharakter beider Marken wird vor allem durch die harte, kurze "O - T" - Kombination und deren Einleitung mit einem weichen "L" be-

stimmt. Damit liegt eine (in jedem Fall noch) mittelgradige klangliche Ähnlichkeit vor.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin wird die klangliche Ähnlichkeit nicht nennenswert durch den sofort erfassbaren Sinngehalt des Worts "Lotto" als Bezeichnung eines Glücksspiels aufgehoben bzw. neutralisiert. Soweit der Europäische Gerichtshof in neueren Entscheidungen festgestellt hat, dass ein derartiger Sinngehalt die Ähnlichkeit in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht "neutralisieren" kann, hat er auf den durch klangliche, schriftbildliche und begriffliche Annäherungen ermittelten Gesamteindruck der Marken abgestellt (vgl. EuGH GRUR 06, 237 - Picasso; GRUR 06, 413 - SIR/ZIHR). Dabei ist vorliegend zu berücksichtigen, dass sich die beiderseitigen Marken nicht nur in klanglicher Hinsicht nahe kommen, sondern dass sie auch in der Buchstabenfolge "Lott" bzw. "lott" (unter Berücksichtigung aller verkehrsüblichen Wiedergabeformen in Groß- und Kleinschrift) übereinstimmen. Es bestehen daher auch in schriftbildlicher Hinsicht erhebliche Annäherungen. Zudem wird der Schlussvokal "o" bei der Widerspruchsmarke ebenso wie bei dem Wort "Lotto" nur unbetont und kurz ausgesprochen, so dass der Verkehr im Falle eines Verhörens oder Versprechens versehentlich die falsche Marke aussprechen oder vernehmen kann. In solchen Fällen erleichtert der Sinngehalt eines Markenworts die Unterscheidbarkeit der beiderseitigen Marken häufig nicht (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rdn. 155).

dd) Bei einer Gesamtwürdigung der zueinander in Wechselwirkung stehenden Faktoren der Verwechslungsgefahr ist im Umfang der in der Löschungsanordnung genannten Waren, für die eine Identität oder zumindest mittelgradige Ähnlichkeit mit Waren der Widerspruchsmarke festzustellen war, angesichts der noch mittelgradigen Ähnlichkeit der Marken bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Gefahr von Verwechslungen festzustellen. Die angegriffene Marke war damit teilweise zu löschen.

2. Im Übrigen kann eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden.

a) Zwar kommen auch weitere für die angegriffene Marke eingetragene Waren mit Waren der Widersprechenden als identisch oder ähnlich in Betracht, was insbesondere bei den weiteren Waren der Klasse 18 offensichtlich ist. Die Widersprechende hat jedoch über die bereits oben als benutzt anerkannten Sporthemden, Trainingsanzüge und Sportschuhe hinaus eine weitergehende rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke insbesondere für Waren der Klasse 18 nicht glaubhaft gemacht, so dass sie nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht berücksichtigt werden können. Zwar hat die Widersprechende auch für andere Waren als Sportbekleidungsstücke und Sportschuhe Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt. So ist in der mit Schriftsatz vom 27. März 2002 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung etwa auch eine Benutzung für "Waren aus Leder und Lederimitationen" geltend gemacht worden. Zudem zeigen viele der vorgelegten Unterlagen auch Bilder von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Sporttaschen und -rucksäcken, so dass auch eine rechtserhaltende Benutzung bestimmter Waren der Klasse 18 in Betracht kommen kann (etwa "produit en cuir ou en imitations de cuir, à savoir ... autres etuis non adaptés aux produits qui sont destinés à contenir"). Allerdings ist aus den Abbildungen nicht erkennbar, ob es sich hierbei um Waren aus Leder oder Lederimitationen handelt. Nach dem Eindruck des Senats weisen sie eher keine Lederoptik auf. Soweit in den vorgelegten Rechnungen Taschen oder Rucksäcke aufgeführt sind, ist aus den darin enthaltenen Angaben allenfalls entnehmbar, dass es sich stets um Taschen oder Rucksäcke aus gewebtem Kunststoff, wie Nylon oder PVC handelt. Allein hieraus kann nicht entnommen werden, dass es sich - zumindest auch - um Lederimitat handelt. Daher kann nicht mit der für eine Glaubhaftmachung überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Widersprechende Taschen oder Rucksäcke aus Leder oder Lederimitationen in einem ernsthaften Umfang benutzt hat. Für die Benutzung anderer Waren, die unter die für die Widersprechende eingetragenen Warenbegriffe der Klasse 18 fallen können, ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte.

d) Die damit auf Seiten der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG allein als benutzt zu Grunde zu legenden Sporthemden, Trainingsanzüge und Sportschuhe (s. o. Ziff. 1. a) sind mit den nicht von der Löschanordnung erfassten Waren der Klassen 3 und 18 der angegriffenen Marke nicht ähnlich. Dies gilt auch dann, wenn man zu Gunsten der Widersprechenden im Wege der Integration nicht nur die Unterbegriffe "Sporthemden", "Trainingsanzüge", sondern den erweiternden Warenbegriff "Sportoberbekleidung" (neben Sportschuhen) zu Grunde legt.

Keine Ähnlichkeit kann zunächst mit den für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 3 festgestellt werden, bei denen es sich im Wesentlichen um Mittel der Körper- und Schönheitspflege handelt. Zwar werden Pflegeserien teilweise auch unter den Marken von Sportbekleidungsherstellern verkauft (z. B. Adidas, Lacoste, Puma). Wie bei einigen Herstellern von Tabakwaren, unter deren Marke ebenfalls Duft- und Pflegeprodukte verkauft werden (z. B. Davidoff, Dunhill), handelt es sich dabei aber um die Vermarktung einer Marke durch Lizenzierung an branchenfremde Kosmetikunternehmen, was dem Verkehr auch bekannt ist. Ansonsten sind die beiderseitigen Waren nach allen wichtigen Kriterien der Warenähnlichkeit, wie regelmäßigen Herstellungsbetrieben, Verwendungszweck, stofflicher Beschaffenheit, Vertriebsart, Eigenart als konkurrierende oder ergänzende Produkte, völlig verschieden (vgl. 24. Senat vom 13. Juli 1999 (24 W (pat) 134/98, zitiert in Richter/Stoppel, a. a. O., S. 33: Bekleidungsstücke nicht ähnlich mit Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, selbst wenn Waren gelegentlich mit identischen Kennzeichen (Designerartikel) am Markt sind).

Außerdem bestehen keine zureichenden Anhaltspunkte dafür, dass die für die angegriffene Marke in der Klasse 18 eingetragenen "Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen" eine Ähnlichkeit zu Sportoberbekleidungsstücken und Sportschuhen aufweisen können. Im Gegensatz zu Taschen, Koffern und Rucksäcken, für die oben unter Ziff. 1. b) bb) eine Ähnlichkeit festgestellt worden ist, sind Kleinlederwaren nicht als typische Behältnisse für

Sportbekleidung oder -geräte bekannt. Damit ist eine funktionelle Ergänzung zwischen den beiderseitigen Waren nicht erkennbar. Es ist auch weder bekannt noch vorgetragen, dass die Hersteller von Sportbekleidung und -schuhen in nennenswertem Umfang zugleich Kleinlederwaren herstellen oder umgekehrt.

Auch hinsichtlich der für die jüngere Marke weiter eingetragenen Waren der Klasse 18, nämlich "Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke" sind keine ausreichenden wirtschaftlichen Berührungspunkte ersichtlich, die die Annahme einer auch nur geringen Warenähnlichkeit mit Sportoberbekleidung und Sportschuhen rechtfertigen können. Es handelt sich dabei, auch was klassische Spazierstöcke der Klasse 18 angeht, nicht um Sportgeräte (Klasse 28), wie sie von großen Sportartikelfirmen hergestellt werden. Damit entsprechen sich die beiderseitigen Waren weder nach ihrem Verwendungszweck und den Vertriebswegen noch ergänzen sie sich oder konkurrieren miteinander. Somit kann nicht von einer rechtlich noch beachtlichen Warenähnlichkeit ausgegangen werden (vgl. a. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 281, mi. Sp.: Sonnenschirme nicht gleichartig mit Bekleidungsstücken (28 W (pat) 187/84)).

Die Verwechslungsgefahr ist damit schon mangels jeglicher Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren teilweise zu verneinen, so dass die Beschwerde insoweit erfolglos bleiben musste.

gez.

Unterschriften