



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 83/07

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. August 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 23 443**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. August 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht sowie der Richter Dr. van Raden und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde werden die Beschlüsse vom 4. Juni 2006 und vom 7. Februar 2007, berichtigt durch Beschluss vom 7. März 2007, aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 23. April 2004 angemeldete, am 8. Juni 2004 in das Markenregister eingetragene und am 9. Juli 2004 veröffentlichte Wortmarke 304 23 443

POLLINO

ist für folgende Waren der Klasse 25 bestimmt:

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

Widerspruch erhoben ist von der Inhaberin des deutschen Anteils der seit dem 18. Februar 1972 unter der Nr. IR 385 729 international registrierten Wortmarke

POLLINI

deren Warenverzeichnis lautet:

„Souliers; bottes, sandales; pantoufles; vestons; foulards; pardessus; jupes; chemises; chemisettes: articles de bonneterie de dessous et de dessus; cravates; imperméables; chapeaux; pantalons; combinaisons et vêtements de sport; ceintures“.

Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Der Markeninhaber hat mit Schriftsatz vom 7. März 2005 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin im Amtsverfahren diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Wirtschaftsdirektors, wonach die Widerspruchsmarke in den Jahren 2001 bis 2004 in Deutschland zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen benutzt worden sei und die Umsätze in diesen Jahren mehr als ... Euro betragen hätten. Zum Nachweis der Art und Weise der Benutzung hat die Widersprechende Photos und Prospekte eingereicht, die laut der eidesstattlichen Versicherung aus den Jahren 2001 bis 2004 stammten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit einem ersten Beschluss vom 4. Juni 2006 zurückgewiesen. Die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht. Aus der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung ergebe sich nicht, in welcher Art die Marke in Verbindung mit den Waren verwendet werde. Die eingereichten Unterlagen, auf die sich die eidesstattliche Versicherung beziehe, besage nichts über die funktionsgemäße Nutzung der Marke in der Bekleidung oder in bzw. auf Schuhen. Herstellermarken müssten auf der Marke selbst, ihrer Verpackung oder Umhüllung angegeben werden, auf dem hier relevanten Warensektor in der Regel auf Einnäh- oder Klebeetiketten oder auf Wareneinlagen. Der

bloße Hinweis auf eine Verwendung der Marke beispielsweise in Prospekten oder in Medien ohne funktionelle Verbindung zu den Waren könne nicht als rechtserhaltende Benutzung gewertet werden. Die Verwendung der Marke in diesen Medien sei nur dann rechtserhaltend, wenn dort eine Anbringung der Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich wäre. Dies könne bei den vorgelegten Unterlagen nicht festgestellt werden. Die konkrete Benutzung der Widerspruchsmarke bleibe deshalb unklar.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Im Erinnerungsverfahren hat sie weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, nämlich eine nicht datierte „ergänzende“ eidesstattliche Versicherung ihres Wirtschaftsdirektors, Rechnungsdaten, eine CD-ROM sowie diverse Photos von Schuhen und Handtaschen.

Mit Beschluss vom 7. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klasse 25 die Erinnerung zurückgewiesen. Die Erinnerungsprüferin hält eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke auch unter Berücksichtigung der im Erinnerungsverfahren eingereichten Unterlagen nicht für glaubhaft gemacht. Aus den Photos ergebe sich keine funktionelle Verbindung der Marke mit der Ware, insbesondere nicht hinsichtlich der beanspruchten Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen. Die eingereichten Unterlagen ließen außerdem nicht erkennen, welche konkreten Umsätze auf welche von der Marke umfassten Waren entfielen. Unabhängig von der Benutzungsfrage habe die Erinnerung auch deshalb keinen Erfolg, weil die Vergleichsmarken wegen des unterschiedlichen Endbuchstabens weder klanglich, noch schriftbildlich verwechselbar seien. Dies gelte selbst dann, wenn man von Warenidentität und durchschnittlicher Kenzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat sie im Beschwerdeverfahren weitere eidesstattliche Versicherungen sowie umfangreiche Unterlagen eingereicht. In den

eidesstattlichen Versicherungen werden Umsatzzahlen für Schuhe und Bekleidung von 1999 bis März 2008 genannt. Der jährliche Umsatz habe 1999 ca. ... € und 2007 ca. ... € betragen. Die Widersprechende hält die Vergleichsmarken klanglich und schriftbildlich für verwechselbar, wobei sie aufgrund der großen Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgeht.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juni 2006 und vom 7. Februar 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht eingelassen. Sein anwaltlicher Vertreter hat mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2007 das Mandat niedergelegt. Im Amtsverfahren hat der Markeninhaber die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.

In der mündlichen Verhandlung, zu welcher der ordnungsgemäß geladene Markeninhaber nicht erschienen ist, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, weil die einander gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr unterliegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 114 MarkenG i. V. m. Art. 5 MMA, Art. 6 <sup>quinquies</sup> BN1 PVÜ).

1. Die mit Schriftsatz vom 7. März 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist gemäß § 107, § 116 Abs. 1 i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG, Art. 5 Abs. 2 MMA der Widerspruchsmarke bereits 1977 abgelaufen war. In allen Fällen, in denen - wie hier - die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind, liegen zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG vor (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 939 f. - DRAGON; GRUR 1999, 54, 55 - Holtkamp).

Die Widersprechende trifft mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für beide maßgeblichen Benutzungszeiträume - hier Juli 1999 bis Juli 2004 und August 2003 bis August 2008 - glaubhaft zu machen. Der Senat hat in Bezug auf Schuhe bereits Bedenken an der Auffassung der Erinnerungsprüferin, die Widersprechende habe im Erinnerungsverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Die im Erinnerungsverfahren eingereichten Photos lassen nämlich eine Verwendung der Marke auf Schuhen erkennen. Außerdem lassen sich der (nicht datierten) eidesstattlichen Versicherung des Wirtschaftsdirektors der Widersprechenden erhebliche Umsätze für die hier relevanten Jahre 2001 bis 2004 entnehmen.

Letztlich kann die Frage, ob bereits im Amtsverfahren eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung erfolgt ist, dahingestellt bleiben, da jedenfalls im Beschwerdeverfahren aufgrund der eingereichten umfangreichen Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide hier maßgeblichen Zeiträume jedenfalls in Bezug auf die Waren „Schuhe, Sandalen; Hausschuhe; Jacken, Maschenware als Oberbekleidung“ glaubhaft gemacht worden ist. Eine entsprechende Verwendung ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 26. November 2007 in Verbindung mit den eingereichten Photos, auf denen die Widerspruchsmarke auf den vorgenannten Produkten zu erkennen ist. Den eidesstattlichen Versicherungen sind Umsatzzahlen für den hier einschlägigen Zeitraum von 1999 bis März 2008 zu entnehmen, wobei der Umsatz in Deutschland mit Schuhen und Bekleidungsartikeln pro Jahr ca. ... bis ... € betragen

hat. Dass aus Gründen der internen Organisation der Widersprechenden eine getrennte Ausweisung der Umsätze für Schuhe und Bekleidung nicht möglich ist, rechtfertigt es unter Berücksichtigung der umfangreichen Unterlagen nicht, eine rechtserhaltende Benutzung zu verneinen.

2. Die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von ihnen erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22 - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHE/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Maltaserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

a) Die Bekleidungsstücke und Schuhwaren der jüngeren Marke sind mit den auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Waren „Schuhe; Sandalen; Hausschuhe; Jacken; Maschenware als Oberbekleidung“ identisch. Zwischen den vorgenannten Widerspruchswaren und den Kopfbedeckungen der jüngeren Marke besteht eine durchschnittliche Warenähnlichkeit (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 167 m. w. Nachw.).

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat für durchschnittlich. Die von der Widersprechenden unter Hinweis auf die große Bekanntheit der Widerspruchsmarke geltend gemachte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft vermag der Senat nicht zu erkennen. Die Angaben der Widersprechenden zur Benutzung sind insoweit nicht ausreichend, wobei auffällt, dass die Umsatzzahlen in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen sind.

c) Die Widerspruchsmarke POLLINI und die jüngere Marke POLLINO sind sich phonetisch hochgradig ähnlich. Beide Marken stimmen in zwei von drei Silben (POL-LI) und im Anfangsbuchstaben der dritten Silbe (N) überein. Eine Übereinstimmung besteht in Länge und Silbengliederung und damit in den wesentlichen Vergleichsmerkmalen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 130). Zu berücksichtigen ist, dass Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile. Unterschiede in den Endungen von Markenwörtern bleiben meist weniger in Erinnerung (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 131, 133). Fälle des sich Verhörens können nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.

d) Die Gesamtabwägung von teilweiser Warenidentität und im Übrigen durchschnittlicher Warenähnlichkeit, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hochgradiger klanglicher Markenähnlichkeit ergibt die Gefahr von Verwechslungen.

3. Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG sind nicht ersichtlich.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden ist wegen  
Urlaubs an der Unter-  
schrift verhindert.

Kruppa

Dr. Albrecht

br/Fa