

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 51/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. September 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke 2 903 007

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 138 453 für die Waren "Bekleidungsstücke" zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 138 453 wird antragsgemäß für die Waren "Bekleidungsstücke" die Löschung der Marke 2 903 007 angeordnet.

Gründe

I

Die Wort-Bild-Marke 2 903 007

siehe Abb. 1 am Ende

ist in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Parfümerien, ätherische Öle; Textilwaren, nämlich Handtücher, Badetücher, Bett- und Tischdecken; Turn- und Sportgeräte; Verpflegung von Gästen, Betrieb eines Fitneßstudios, Verabreichung von Massagen, Betrieb eines Friseursalons, Betrieb eines Schönheitssalons."

Diese Eintragung wurde am 15. April 1995 veröffentlicht.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 1 138 453

siehe Abb. 2 am Ende

die seit dem 21. April 1989 in dem Register eingetragen ist für "Bekleidungsstücke für Kinder".

Mit Schriftsatz vom 29. Januar 1996 hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, die sie mit Schriftsätzen vom 13. Mai 1997 und vom 14. August 2001 uneingeschränkt aufrechterhalten hat.

Zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen eingereicht, für deren Inhalt auf die Akten Bezug genommen wird.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 138 453 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluß vom 7. Dezember 1999 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Kopfbedeckungen" angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle angeführt, daß (nur) im Umfang der angeordneten Teillöschung zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe.

Gegen diesen Beschluß hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, die auf die Waren "Bekleidungsstücke" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke beschränkt ist. Die Widersprechende hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht, für deren Inhalt auf die Akten Bezug genommen wird.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1999 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 138 453 hinsichtlich der Waren "Bekleidungsstücke" zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Marke 2 903 007 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 138 453 auch für die Waren "Bekleidungsstücke" anzuordnen.

Die Markeninhaberin erachtet die Beschwerde der Widersprechenden als unbegründet, weil eine hinreichende Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke iSv § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG nicht erfolgt sei.

Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet, denn zwischen den Vergleichsmarken besteht auch hinsichtlich der Waren "Bekleidungsstücke" eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Nachdem die Widersprechende ihre Beschwerde auf die Waren "Bekleidungsstücke" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke beschränkt hat, sind nur diese Waren Gegenstand des Beschwerdeverfahrens.

Die Markeninhaberin hat in zulässiger Weise die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs 1 MarkenG erhoben, denn im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre in dem Register eingetragen. Damit hat die Markeninhaberin beide Einreden nach §§ 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG geltend gemacht (vgl BGH GRUR 1998, 938, 939 f "DRAGON"; GRUR 1999, 54, 55 f "Holtkamp"). Für eine rechtserhaltende Benutzung der Wider-

spruchsmarke maßgebend sind die Zeit vom 15. April 1990 bis zum 15. April 1995 (§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG) und die Zeit vom 4. September 1996 bis zum 4. September 2001 (§ 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Für beide Zeiträume hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Die eidesstattliche Versicherung von Frau W... vom 13. Februar 1997 belegt für die Jahre 1993 und 1994 Umsätze mit Bekleidungsstücken für Kinder von jeweils über DM Für die Jahre 1997 und 1998 werden Umsätze mit entsprechenden Bekleidungsstücken in Höhe von über ... bzw ... DM belegt durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn G... vom 8. August 2001. Damit ist für beide Benutzungszeiträume eine ernsthafte wirtschaftliche Nutzung der Widerspruchsmarke durch den Vertrieb von Bekleidungsstücken für Kinder glaubhaft gemacht. Daß die Widerspruchsmarke als gewebtes Label oder Etikett mit den Bekleidungsstücken verbunden war, deren Vertrieb die Widersprechende glaubhaft gemacht hat, wird belegt durch die bereits genannten eidesstattlichen Versicherungen, durch die weitere eidesstattliche Versicherung von Frau W... vom 24. November 1997 und durch die Kopien des Labels bzw der Etiketten mit der Widerspruchsmarke, welche die Widersprechende zusammen mit der eidesstattlichen Versicherung von Frau W... vom 13. Februar 1997 eingereicht hat.

Die Bekleidungsstücke für Kinder, für welche die Widerspruchsmarke benutzt worden ist, entsprechen den Waren, für welche die Widerspruchsmarke in dem Register eingetragen ist. Zwischen "Bekleidungsstücken für Kinder" und den "Bekleidungsstücken" der angegriffenen Marke besteht jedenfalls teilweise Warenidentität.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Umstände, die auf eine Minderung der Kennzeichnungskraft schließen ließen, hat die Markeninhaberin nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Bei dieser Sachlage muß die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand von der prioritätsälteren Widerspruchsmarke halten. Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Marke nicht, weil sie der Widerspruchsmarke jedenfalls in klanglicher Hinsicht verwechselbar nahe kommt. Beide Vergleichsmarken sind Wort-Bild-Marken. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen mißt der Verkehr idR dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zu (vgl BGH GRUR 1999, 241, 244 "Lions"; GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"). Eine Abweichung von dieser Praxis ist nur dann veranlaßt, wenn der Bildbestandteil wegen seiner Kennzeichnungskraft den Gesamteindruck der Marke beherrscht (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rdn 194 mwNachw). Das trifft auf die Vergleichsmarken nicht zu. Als eigentliches Herkunftszeichen tritt in der angegriffenen Marke nur der Begriff "Prinz" in Erscheinung. Die Wort-Bestandteile "HEALTH & FITNESS" sind beschreibende Angaben über die Zweckbestimmung der angebotenen Waren und Dienstleistungen. Die Krone knüpft gedanklich an den Begriff "Prinz" an und ist diesem deswegen untergeordnet. Sie ist im übrigen als einfache Schablone dargestellt und gehört zu den inzwischen abgegriffenen Werbe- und Markenelementen, denen der Verkehr jedenfalls dann keine Herkunftsfunktion mehr beimißt mit, wenn weitere Markenbestandteile hinzutreten, die kennzeichnungskräftiger sind, wie hier der Wortbestandteil "Prinz". Auch die Widerspruchsmarke wird von dem Wortbestandteil "Prince" geprägt, welcher das englische Wort für "Prinz" darstellt. "Prince" gehört zum englischen Grundwortschatz und kann in Deutschland als allgemein verständlich vorausgesetzt werden. Die stark vereinfachte Zeichnung eines Frosches mit einer Krone knüpft an das allgemein bekannte Märchen vom "Froschkönig" an, das von einem Prinzen berichtet, der in einen Frosch verwandelt wurde. Insoweit wirkt der Frosch lediglich wie eine Erläuterung des im Vordergrund stehenden Wortbestandteils "Prince" (vgl BGH aaO "LION DRIVER")..

Bei einer mündlichen Verständigung stehen sich daher die Wörter "Prinz" und "Prince" gegenüber, die bei üblicher Aussprache im Klang nahezu identisch sind.

Deswegen besteht zwischen den Vergleichsmarken klangliche Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde der Widersprechenden begründet. Daher ist der angefochtene Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 1999 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 138 453 für die Waren "Bekleidungsstücke" zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 138 453 ist die Löschung der angegriffenen Marke antragsgemäß auch für die Waren "Bekleidungsstücke" anzuordnen.

Kosten werden nicht auferlegt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Abb. 1



Abb. 2

