



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 376/02

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 399 61 106**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung ...

in der Sitzung vom 13. Dezember 2006

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers und die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 1. Oktober 1999 angemeldete Wortmarke

**ODDSET**

ist am 27. März 2000 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Klassen, u. a. für

„18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer, Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;

25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“,

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts unter der Nr. 399 61 106 eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 27. April 2000.

Widerspruch erhoben - beschränkt auf die vorgenannten Waren der jüngeren Marke - ist aus der prioritätsälteren deutschen Marke 395 15 477 (angemeldet am 25. Februar 1995)

### OFF SET

die seit dem 17. August 1995 für die Waren

„25: Bekleidungsstücke, insbesondere Lederbekleidungsstücke“

eingetragen ist. Ein Widerspruchsverfahren gegen diese Marke wurde am 30. Juni 1998 abgeschlossen.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 - Beamtin des höheren Dienstes - vom 20. August 2002 ist die angegriffene Marke teilweise, nämlich für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“,

gelöscht und der Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen worden.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Widerspruchsmarke möge zwar ein bekanntes Druckverfahren benennen, sei aber für die geschützten Waren nicht beschreibend, so dass die Kennzeichnungskraft nicht gemindert sei. Nach der Registerlage begegneten sich die jeweiligen Marken für „Bekleidungsstücke“ auf identischen Waren. Im Verhältnis zu „Schuhwaren“ und „Kopfbedeckungen“ seien Bekleidungsstücke hochgradig warenähnlich, da mittlerweile erhebliche Überschneidungen in den typischen Herstellerbetrieben und Vertriebsstätten zu beobachten seien.

„Webstoffe und Textilwaren“ seien zu Bekleidungsstücken unter dem Gesichtspunkt der begleitenden Marke noch ähnlich, „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus; Häute und Felle“ allenfalls entfernt ähnlich. Hinsichtlich sonstiger Erzeugnisse liege keine Warenähnlichkeit vor. Der erforderliche Zeichenabstand werde lediglich im Bereich der Warenidentität und hochgradigen Warenähnlichkeit nicht eingehalten. Die jeweiligen Markenwörter stimmten in Silbenzahl, Betonungs- und Sprechrythmus, an den Wortanfängen sowie in den Schlussilben überein. Die klangschwachen „Doppellaute“ - dd und - ff bewirkten keinen ausreichenden phonetischen Unterschied. Die begriffliche Bedeutung von „OFF SET“ sei, sofern sie mangels Warenbezug überhaupt erkannt werde, nicht geeignet die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Die Beteiligten sind unterschiedlicher Auffassung darüber, in welchem Umfang Warenähnlichkeit anzunehmen ist, insbesondere ob eine solche im Verhältnis von „Bekleidungsstücken“ zu „Schuhwaren“ besteht, ob die sich gegenüber stehenden Kennzeichnungen einen die Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand einhalten und ob insoweit dem unterschiedlichen Sinngehalt der Markenwörter Bedeutung zukommt.

Der Markeninhaber beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle vom 20. August 2002 im Umfang der teilweisen Löschung aufzuheben und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Im Wege der Anschlussbeschwerde beantragt sie weiterhin,

den Beschluss der Markenstelle vom 20. August 2002 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren „Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten“ zurückgewiesen wurde.

Sie legt Unterlagen vor, die ihrer Ansicht nach für die Beurteilung der Warenähnlichkeit von Bedeutung sind und eine Benutzung ihrer Marke belegen sollen.

Der Markeninhaber bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Er beantragt des Weiteren,

die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Mit Einverständnis der Beteiligten hat der Senat beschlossen, im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende die eidesstattliche Versicherung eines Angestellten vom 5. August 2005 vorgelegt, wonach die Widerspruchsmarke seit 1996 ununterbrochen für Bekleidungsstücke aus Leder verwendet wird; im Jahre 2003 seien bspw. Umsätze von mehr als 2 Mio. € erzielt worden. Beigefügt waren Einnäh- und Anhangetiketten, die Fotografie einer Lederjacke mit Etikett sowie zwei Werbeprospekte. Sie hat weiterhin vorgetragen, die Benutzung sei bis 2001 durch die ursprüngliche Widersprechende, seit 2002 aufgrund eines Lizenzvertrags durch die „A... GmbH“ erfolgt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens ist die Widerspruchsmarke auf die „B... GmbH & Co. KG“ übertragen worden, die in das Verfahren eingetreten ist. Die Umschreibung im Register erfolgte am 6. Juli 2006.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken bezüglich der Waren in Klasse 25 der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unterliegen.

a) Die seitens des Markeninhabers in der mündlichen Verhandlung am 15. Juni 2005 erhobene Einrede der Nichtbenutzung war zulässig, weil zu diesem Zeitpunkt die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die gemäß § 26 Abs. 5 MarkenG mit dem Abschluss des Widerspruchsverfahrens am 30. Juni 1998 begonnen hatte, abgelaufen war. Da der Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke (27. April 2000) in die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke fiel, traf die Widersprechende nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Obliegenheit, eine gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der (abschließenden) Entscheidung über den Widerspruch - d. h. für den Zeitraum von Dezember 2001 bis Dezember 2006 - glaubhaft zu machen.

Dem ist sie durch die Vorlage der eidesstattlichen Erklärung vom 5. August 2005 i. V. m. den ergänzenden Unterlagen (Etiketten, Werbeprospekte) nachgekommen. Die überwiegende Wahrscheinlichkeit einer rechtserhaltenden Benutzung ist danach dargetan (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 43 Rdn. 32). Die benutzte Einzelware (Lederbekleidung) fällt unter den registrierten Oberbegriff „Bekleidungsstücke“. Was Dauer und Umfang der Benutzung anbetrifft, ergeben sich

keine grundsätzlichen Bedenken im Hinblick darauf, dass Angaben zum Umsatz nur für ein Jahr und nicht in genauer Höhe gemacht wurden. Zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Markenverwendung genügt es, wenn - wie hier - Angaben zum Mindestumsatz für ein Kalenderjahr, das in den maßgeblichen Benutzungszeitraum fällt, vorgelegt werden (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 52). Dass die Benutzung ab dem Jahr 2002 nicht durch die (ursprüngliche) Widersprechende selbst, sondern durch eine Lizenznehmerin erfolgt ist - bei der es sich wohl in Anbetracht der Firmenbezeichnung um ein verbundenes Unternehmen handelt -, ist nach § 26 Abs. 2 MarkenG unschädlich. Die als ergänzende Glaubhaftmachungsmittel vorgelegten Einnäh- und Anhangetiketten belegen eine bei Bekleidungsstücken übliche und daher funktionsgerechte Verwendung. Auf diesen tritt die Widerspruchsmarke zwar in der Schreibweise „offset“, z. T. neben einem eher unauffälligen Bildelement, in Erscheinung; der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke in der registrierten Form „OFF SET“ wird hierdurch aber noch nicht nachhaltig i. S. v. § 26 Abs. 3 MarkenG verändert (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26 Rdn. 97, 100).

b) Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen, wobei eine Gesamtabwägung der maßgeblichen, untereinander in einer Wechselwirkung stehenden Faktoren erforderlich ist, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität bzw. Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Art des beteiligten Verkehrs und dessen zu erwartende Aufmerksamkeit gegenüber Warenkennzeichnungen (st. Rspr.: vgl. z. B. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE, BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone).

„Bekleidungsstücke“ sind in den Warenverzeichnissen beider Vergleichsmarken identisch enthalten. „Kopfbedeckungen“ sind mit Bekleidungsstücken hochgradig ähnlich. Auch „Schuhwaren“ sind mit Bekleidungsstücken, wenn auch in etwas geringerem Maße, ähnlich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 69 m. w. N.;

siehe auch Senatsbeschluss vom 22. Juni 2002, 32 W (pat) 74/00 - LORD'S/LORD). Diese Beurteilung gilt nicht nur für Sportbekleidung und Sportschuhe, sondern - insoweit abweichend von der unter der Geltung des Warenzeichengesetzes zuletzt maßgeblichen Beurteilung - mittlerweile in der ganzen Breite dieser Warendektoren. Dem Verkehr ist bekannt, dass eine Reihe von namhaften Herstellern, sowohl auf dem Sportbereich (z. B. Adidas, Puma, Nike) als auch bei allgemeiner Bekleidung (z. B. Aigner, Boss, Esprit), auch Schuhe unter ihrer Marke anbieten. Insoweit begegnen sich die jeweiligen Erzeugnisse in den gleichen Verkaufsstätten in unmittelbarer Nähe. Speziell bei Lederbekleidung, für welche die Widerspruchsmarke benutzt wird und die deshalb hier allein zu berücksichtigen ist (gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG), kommt zusätzlich die gemeinsame Materialbeschaffenheit mit Schuhen zum Tragen.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke „OFF SET“ liegt von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Dass „Offset“ die Bezeichnung eines Druckverfahrens ist, hat mangels Warenbezug zu den hier maßgeblichen Produkten keine Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft. Andererseits fehlt es für die Zuerkennung eines gesteigerten Schutzzumfangs infolge Benutzung an tatsächlichen Erkenntnissen.

Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken zum Einen durch die - jeweils doppelt in Erscheinung tretenden und schon deshalb auffälligen - Buchstaben D und F und zum Anderen durch die getrennte Schreibweise der beiden Wortelemente der Widerspruchsmarke „OFF SET“. Klanglich kommt diese aber der jüngeren Marke „ODDSET“ nahe. In beiden Zeichen wird der phonetische Eindruck, bedingt durch die Verdoppelung der nachfolgenden Konsonanten, durch das offen gesprochene „O“ am Anfang bestimmt, während die Doppelkonsonanten jeweils klangschwache Laute verkörpern. Die Marken unterliegen deshalb bei Warenvergleichheit und hoher bis mittlerer Warenähnlichkeit einer (unmittelbaren) Gefahr der Markenverwechslung. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann nicht mit der gebotenen Si-

cherheit ausgeschlossen werden, dass es zu Fällen des Sich-Verhörens kommt. Diese Beurteilung gilt auch bei angemessener Berücksichtigung des Umstands, dass Bekleidungsstücke und Schuhe im Allgemeinen nicht mit geringer Aufmerksamkeit ausgesucht und erworben werden.

Der Sinngelalt der Zeichenwörter vermag sich nicht verwechslungsmindernd auszuwirken. Ob „ODDSET“ ein Begriff der englischen Sprache ist, kann dahingestellt bleiben; im Deutschen war er jedenfalls (bis zur Einführung der so benannten Sportwette) unbekannt. Zu den von der jüngeren Marke beanspruchten Erzeugnissen in Klasse 25 besteht keinerlei Bezug. Die Widerspruchsmarke „OFF SET“ stimmt zwar (klanglich) mit der Bezeichnung des Druckverfahrens „Offset“ überein, aber auch hier lässt sich keine Verbindung zu Bekleidungsstücken, insbesondere Lederbekleidung, herstellen. In der alltäglichen Vorstellungswelt des angesprochenen Verkehrs (d. h. vor allem der Endverbraucher von Bekleidungsstücken und Schuhen), sind die jeweiligen Begriffe nicht so geläufig, dass sich ihr Sinngelalt auch dann aufdrängt, wenn sie als Kennzeichnungsmittel für Waren isoliert und schlagwortartig auftreten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 152 m. w. N.).

2. Die (unselbständige) Anschlussbeschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässig (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 66 Rdn. 42-44). Sie richtet sich, wie aus dem Antrag der Widersprechenden ersichtlich, nicht gegen sämtliche ursprünglich mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke (so dass diese für „Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Bett- und Tischdecken“ außer Streit steht).

In der Sache ist ihr der Erfolg zu versagen, weil die sich insoweit gegenüberstehenden Erzeugnisse, sofern sie überhaupt noch im Ähnlichkeitsbereich liegen, jedenfalls einen beträchtlichen Abstand aufweisen, so dass insoweit nach den oben aufgezeigten - Grundsätzen der Wechselwirkung keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

„Webstoffe“ und andere (gewirkte und gestrickte) Stoffe, die unter den Oberbegriff „Textilwaren“ fallen, stehen als Vorprodukte an sich auf einer anderen Fertigungsstufe als (textile) Bekleidungsstücke; gleichwohl werden sie, vor allem unter dem Gesichtspunkt der „begleitenden“ Marke, als ähnlich angesehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 80, 90 m. w. N.), wobei aber generell nur von einem geringen Grad an Warenähnlichkeit in diesem Verhältnis auszugehen ist. Entsprechendes gilt für „Leder“ (als Vorprodukt) im Verhältnis zu Lederkleidung, weil hier die Beschaffenheit, Qualität und Wertschätzung des Ausgangsmaterials Auswirkungen auf die Beurteilung des Fertigprodukts haben kann. Bestimmte Lederwaren wie etwa Gürtel oder Handtaschen sind mit Bekleidungsstücken unter dem Gesichtspunkt der einander ergänzenden Waren ähnlich, wobei - zumindest in der Damenmode - die betreffenden Erzeugnisse auch im Design aufeinander abgestimmt sein können. „Reise- und Handkoffer“ liegen demgegenüber allenfalls ganz am Rande der Ähnlichkeit zu Bekleidungsstücken (BPatGE 42, 1 - CHEVY).

Angesichts des deutlichen Warenabstands der Produkte, auf welche sich die Anschlussbeschwerde bezieht, ist unter Mitberücksichtigung der (nur) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der lediglich unter ungünstigen Bedingungen anzunehmenden klanglichen Zeichenähnlichkeit nicht mehr mit Verwechslungsfällen in einem noch entscheidungserheblichen Umfang zu rechnen. Es verbleibt deshalb bezüglich dieser Waren bei der den Widerspruch zurückweisenden Entscheidung der Markenstelle.

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

4. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG ist nicht geboten, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung. Der Bundesgerichtshof hat in der JOHN LORD/JOHN LOBB-Entscheidung (GRUR 1999, 164) nicht festgestellt, dass Bekleidungsstücke und Schuhe unähnliche Waren seien, sondern lediglich die tatsächlichen Feststellun-

gen der Vorinstanz (BPatG GRUR 1996, 356) als nicht ausreichend beanstandet (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2006, 60, 61 (Nr. 13) - coccodrillo).

gez.

Unterschriften