



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 340/01

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 395 04 022**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters k. A. Kätker

beschlossen:

1. Unter teilweiser Aufhebung werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 18 vom 2. Juni 1999 und 18. September 2001 dahingehend abgeändert, dass die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 912 672 für folgende Waren angeordnet wird:

Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Geldbörsen, Herrenportemonnaies, Herrenbrieftaschen, Geldscheinklammern, Schlüsselanhänger, Damenportemonnaies, Damengeldbörsen, Damenbrieftaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Attachékoffer, Arztkoffer, Personalausweishüllen, Autopapierhüllen, Krawattenbehälter, Gürtelbehälter, Schmuckschatullen, Portemonnaies amerikanischer Art; Regenschirme.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Gegen die Eintragung der am 31. Januar 1995 angemeldeten und unter der Nummer 395 04 022 eingetragenen Bildmarke

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

Leder und Lederimitationen sowie Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und andere, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Geldbörsen, Herrenportemonnaies, Herrenbrieftaschen, Geldscheinklammern, Schlüsselanhänger, Damenportemonnaies, Damengeldbörsen, Damenbrieftaschen, Dokumentenmappen, Aktentaschen, Attachékoffer, Arztkoffer, Personalausweishüllen, Autopapierhüllen, Krawattenbehälter, Gürtelbehälter, Schmuckschatullen, Portemonnaies amerikanischer Art; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Notizbücher; Haushaltsbücher, Schreibtischsets

ist Widerspruch erhoben worden aus der für Jeans-Bekleidungsstücke eingetragenen Bildmarke 2 912 672

siehe Abb. 2 am Ende

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 18 den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle sind die Marken nicht i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselbar. Es fehle an einer ausreichenden Ähnlichkeit der Marken. Die angesprochenen Verkehrskreise würden in der jüngeren Marke nicht die Buchstabenfolge "HIS" sondern "JIS" oder "HS" erkennen und die Marke in dieser Weise benennen. In beiden Fällen seien die Abweichungen hinreichend deutlich, um angesichts der Kürze der Zeichen eine Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht auszuschließen. Dies gelte selbst dann, wenn dennoch beachtliche Teile des Verkehrs die angegriffene Marke mit "HIS" benennen sollten. In diesem Fall wäre die Kennzeichnungsschwäche des englischen Begriffs "his" zu berücksichtigen, da es sich hierbei um eine Benennung der Zielgruppe der betreffenden Produkte handele. Dementsprechend sei der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auf deren schutzbegründende grafische Ausgestaltung beschränkt.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung trägt sie vor, dass beide Marken unproblematisch als "HIS" gelesen würden, wofür auch die Firma der angegriffenen Marke "H.I. Salvadores" spreche. Die Widerspruchsmarke verfüge über einen erhöhten Schutzzumfang, wie sich aus zwei 1994 und 1998 im Spiegel-Verlag unter dem Titel "OUTFIT 3" und "OUTFIT 4" erschienenen Studien ergebe. Die beiderseitigen Waren seien ähnlich. Unter

Vorlage von mehreren Beispielen aus der Modebranche vertritt die Widersprechende die Ansicht, dass die vom Verzeichnis der jüngeren Marke erfassten Waren Accessoires für Bekleidungsstücke seien und der Verkehr somit davon ausgehe, die beiderseitigen Waren würden unter der Verantwortung desselben Betriebes hergestellt.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Hinweis auf die angefochtenen Beschlüsse und eine Entscheidung des 32. Senats des Bundespatentgerichts, in der eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken "HIS & HER SWEDEN" und "H.I.S" verneint worden ist, trägt sie vor, dass der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ebenso wie eine etwaige Verkehrsdurchsetzung bzw. erhöhte Verkehrsbekanntheit auf die konkrete grafische Ausgestaltung der Widerspruchsmarke beschränkt sei. Im Übrigen bestreitet sie eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, die zu einem erhöhten Schutzzumfang führen könnte. Aufgrund der offenkundigen Unterschiede in Zweck und Herstellung wiesen die beiderseitigen Waren nur einen geringeren Ähnlichkeitsgrad auf. Angesichts der deutlich unterschiedlichen grafischen Ausgestaltung der Marken sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet.

Für die im Entscheidungsausspruch genannten Waren besteht in klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Warenähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 = WRP 2002, 537 – BANK 24, m.w.N.; GRUR 02, 1067 – DKV/OKV)

a) Im Umfang der in Ziffer 1. des Entscheidungsausspruchs genannten Waren, liegt eine mittlere bis enge Ähnlichkeit der Waren vor. Diese Waren werden häufig als Accessoires von Bekleidungsstücken angeboten und unter der Marke des Herstellers von Bekleidungsstücken, teilweise in den gleichen Vertriebsstätten, angeboten. Hierfür hat die Widersprechende unter Vorlage von Internetausdrucken mehrere Beispiele nennen können, etwa Handtaschen, Koffer und Geldbörsen, die unter Marken wie Benetton, ESPRIT, Camel, Laura Biagiotti, Calvin Klein, Burberry und Valentino angeboten werden. Insofern kann nicht davon ausgegangen werden, dass Bekleidungsstücke und typische Accessoires, insbesondere aus Leder gefertigte Behältnisse, nur vereinzelt im hochpreisigen Bereich nebeneinander in gemeinsamen Verkaufsstätten angeboten werden, was für sich genommen nicht für die Feststellung einer Warenähnlichkeit ausreichend wäre (vgl. BGH GRUR 1999, 164 – JOHN LOBB). Gerade jedoch das Anbieten unter der gleichen Marke spricht vielmehr dafür, dass der Verkehr den Eindruck gewinnt, der Beklei-

Herstellungshersteller übernehme auch die Verantwortung für die Qualität identisch gekennzeichneten Accessoires.

b) Der Senat geht davon aus, dass das Markenwort "HIS" für Jeansbekleidungsstücke über ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft und daher über einen Schutzbereich verfügt, der Grundlage einer klanglichen Verwechslungsgefahr sein kann. Wenngleich ein sprechender bzw. beschreibender Anklang hinsichtlich des Geschlechts der angesprochenen Kundenkreise unverkennbar ist, kann das Wort "his" in Alleinstellung kein Merkmal der Waren beschreiben, und wird auch nicht als Merkmalsbezeichnung verwendet.

Allerdings geht der Senat angesichts des sprechenden Charakters zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke von einer Originalitätsschwäche der Widerspruchsmarke aus. Die von der Widersprechenden vorgetragene hohe Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist, jedenfalls soweit dies den klanglichen Schutzzumfang betrifft, von der Markeninhaberin bestritten worden. Zwar hat die Widersprechende Auszüge aus zwei Veröffentlichungen aus den Jahren 1994 und 1998 vorgelegt, in denen für die Bezeichnung "H.I.S" bzw. eine Wortbildmarke mit den Bestandteilen "H.I.S" und "HENRY I. SIEGEL" ein Bekanntheitsgrad von 44 % in den alten Bundesländern (1994) und 50 % in der gesamten Bundesrepublik Deutschland (1998) festgestellt wird. Für den Senat ist jedoch nicht ersichtlich, wie die in den vorgelegten Veröffentlichungen enthaltenen Angaben zustande gekommen sind, insbesondere ob sie von einer neutralen Stelle erhoben worden sind und in welcher Ausgestaltung die Widerspruchsmarke den Befragten vorgehalten worden ist. Nachdem die Marke in den Veröffentlichungen einmal als "H.I.S" und einmal als Wortbildmarke mit den Bestandteilen "H.I.S" und "HENRY I. SIEGEL" erscheint, besteht nach Auffassung des Senats insoweit eine gewisse Unsicherheit. Außerdem müßte die geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch fortbestehen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 9, Rdn. 139), was bei einer zuletzt 1997 erstellten und im Januar 1998 veröffentlichten Studie heute

nicht mehr ohne Weiteres angenommen werden kann. Verbleiben demnach Zweifel an der bestrittenen erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, muß dies zu Lasten der Widersprechenden gehen.

c) Die angegriffene Marke hält den damit erforderlichen mittleren Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Nach Auffassung des Senats wird ein rechtlich noch beachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise die Marken im mündlichen Verkehr mit "his" benennen, so dass von einer klanglichen Identität auszugehen ist.

Die vergleichsweise nur in geringem Umfang grafisch ausgestaltete Widerspruchsmarke wird überwiegend als das nahezu jedermann geläufige englische Possessivpronomen "his" wiedergegeben, was auch durch den stark warenbezogenen Charakter dieses Wortes (s.o.) nahegelegt ist.

Auch die angegriffene Marke wird jedenfalls in einem rechtlich noch beachtlichen Umfang mündlich als "His" benannt werden. Zwar werden die meisten Verkehrsteilnehmer in der Marke die Buchstabenfolgen "HS", teilweise auch "Jis" bzw. "JiS", erkennen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Ausgestaltung der jüngeren Marke eine auf den ersten Blick erfassbare eindeutige und sichere Benennung kaum zulässt. Dies zeigt sich etwa in den angefochtenen Beschlüssen, in denen die jüngere Marke vom Erstprüfer nur als "jis", vom Erinnerungsprüfer hingegen auch als "HS" interpretiert worden ist. Der Verkehr hat daher Anlaß, die angegriffene Marke näher zu betrachten, vor allem wenn er sie später möglicherweise mündlich benennen will. Dabei wird ihm die weiße Aussparung in der oberen Hälfte der Umrahmung auffallen, die nach ihrer Größe und Form schriftgrafisch zum darunter befindlichen senkrechten Buchstabenelement passt und somit als i-Punkt angesehen werden kann. Zwar wäre dann der "i-Strich" mit dem rechten Element des vorangehenden "H" identisch, solche Buchstabenverschmelzungen sind jedoch als ein beliebtes Element der Werbegrafik allgemein bekannt (z.B. bei der Abkürzung des Hofbräuhauses "HB"). Auch aus dem anfänglichen Vor-



bringen der Inhaberin der angegriffenen Marke, die in ihrer Widerspruchserwid-  
rung vom 16. Januar 1997, S. 3, die angegriffene Marke selbst als "Bildmarke  
"HIS" " bezeichnet hat, läßt sich schließen, dass es sich hierbei um eine keines-  
wegs fernliegende klangliche Wiedergabe der jüngeren Marke handelt.

Angesichts einer damit in noch einem beachtlichen Umfang festzustellenden  
klanglich identischen Benennung der beiden Marken ist bei einer mittleren bis en-  
geren Warenähnlichkeit trotz der hier zu Grunde gelegten schwächeren Kenn-  
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke von einer Verwechslungsgefahr auszu-  
gehen.

2. Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke ist die Beschwerde  
nicht begründet. Insoweit fehlt es an der erforderlichen zumindest mittleren Ähn-  
lichkeit der beiderseitigen Waren, so dass eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9  
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG schon aus diesem Grund nicht festgestellt werden kann.

Leder und Lederimitationen, Häute und Felle weisen nach Kriterien wie Herstel-  
lungsbetrieben, Art und Zweck der Verwendung, Vertriebsstätten oder Eigenart als  
ergänzende oder alternierende Waren keine erkennbaren wirtschaftlichen Berüh-  
rungspunkte mit Jeans-Bekleidungsstücken auf. Insbesondere stehen sie als un-  
bearbeitete Rohmaterialien nicht in einem Accessoire-Verhältnis zu solchen Be-  
kleidungsstücken.

Auch für Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und  
Sattlerwaren, die ebenfalls nicht als Accessoires für Jeans-Bekleidungsstücke  
feststellbar sind, lassen sich bei Anwendung der o.g. Kriterien keine nennenswer-  
ten wirtschaftlichen Berührungspunkte feststellen.

Dies gilt auch für Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Notizbücher,  
Haushaltsbücher und Schreibtischsets. Sie ähneln nach ihrer stofflichen Beschaf-  
fenheit zwar den Waren, für die unter Ziffer 1. eine Verwechslungsgefahr festge-

stellt worden ist. Als Schreibwaren bzw. Schreibzubehör werden sie jedoch in Schreibwarengeschäften und nicht, jedenfalls nicht in beachtlichem Umfang in Bekleidungsgeschäften unter der Marke eines Bekleidungsherstellers vertrieben. Soweit mit einer Bekleidungsmarke versehene Schreibwaren gelegentlich als Werbegeschenke auftauchen, handelt es sich um keine Benutzung, die eine Warenähnlichkeit begründen könnte, und hat daher außer Betracht zu bleiben.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, einem der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl

Abb. 1



Abb. 2

