



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 43/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 40 996.6**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. September 2003 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Eder

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Dezember 2002 aufgehoben.

Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 396 28 870 wird die Löschung der Marke 300 40 996 hinsichtlich der Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen für den Sport; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“

angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die ua für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen für den Sport; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten“

eingetragene Marke 300 40 996

siehe Abb. 1 am Ende

ist – beschränkt auf die vorstehend aufgeführten Waren – Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Marke 396 28 870

ARENA

die ua für die Waren

„Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, T-Shirts, Polohemden, Mützen, Hals- und Kopftücher, Krawatten, Damen- und Herrenoberhemden, Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Sportbekleidung; Spielzeug, Turn- und Sportartikel“

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 28 hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, daß die Vergleichswaren zwar identisch sein könnten, weshalb die beiderseitigen Kennzeichnungen einen erheblichen Abstand einzuhalten hätten. Diesen Abstand wahre jedoch die angegriffene Marke, denn es seien keine Gründe ersichtlich, weshalb sich die angesprochenen Verbraucher maßgeblich an dem Markenwort „ARENA“ der jüngeren Marke orientieren sollten, vielmehr lasse die

Art der Markengestaltung die Bestandteile „SPORT ARENA“ als begriffliche Einheit erscheinen, wozu auch die besondere graphische Hervorhebung dieser Wortfolge beitrage. Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen bereits deshalb nicht vor, weil dem Markenwort „ARENA“ in der jüngeren Marke keine eigenständige betriebliche Kennzeichnungsfunktion zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Im Hinblick auf die mögliche Identität der beiderseitigen Waren, der Verkürzungsneigung des Verkehrs sowie im Hinblick darauf, daß es sich bei der jüngeren Marke nicht um einen einheitlich zusammengeschriebenen Gesamtbegriff, sondern um eine auch optisch deutlich voneinander getrennte, mehrzeilige und mehrgliedrige Marke handle, wahre diese nicht den erforderlichen Abstand. Da der Begriff „SPORT“ für die betreffenden Sportartikel ausschließlich beschreibend und daher schutzunfähig sei, werde der Verkehr die kombinierte Marke auf den allein kennzeichnenden Bestandteil „ARENA“ verkürzen. Entsprechendes gelte für die weitere Wortfolge „THE PLACE FOR SPORTS“. Die angegriffene Marke werde deshalb allein von dem übereinstimmenden Bestandteil „ARENA“ geprägt. Im übrigen benutze sie seit Jahren umfangreich weitere Zeichen mit dem Bestandteil „ARENA“ wie zB DE 30 201 739 – arena WATER INSTINCT, DE 2 075 052 – arena ligne sowie DE 2 022 167 – SURFIN BIRD BY ARENA. Der Verkehr werde deshalb davon ausgehen, daß die Widersprechende unter der jüngeren Marke „SPORT ARENA“ spezielle Sportartikel vertreibe, weshalb auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe.

Demgemäß beantragt die Widersprechende,

den angegriffenen Beschluß aufzuheben und die angegriffene Marke im Umfang des Widerspruchs zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde nicht geäußert. Gegenüber der Markenstelle hat er sich vor allem darauf berufen, daß seine Marke als Gesamtheit „SPORT ARENA“ zu werten sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde erweist sich in der Sache als begründet, denn nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichszeichen im Umfang des Widerspruchs jedenfalls die Gefahr einer gedanklichen Verbindung iSd § 9 Absatz 1 Nr 2 letzter Absatz MarkenG.

Die Gefahr markenrechtlich erheblicher Verwechslungen ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, die zueinander in einer Wechselbeziehung stehen, umfassend zu beurteilen. Zu den maßgeblichen Umständen gehören insbesondere die Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 1995, 216 – Oxygenol II).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist im vorliegenden Fall von weitgehender Identität auszugehen, denn beide Kennzeichnungen sind für Waren der Klassen 25 und 28 bestimmt. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „ARENA“ wird als durchschnittlich angenommen, so daß an den Abstand der sich gegenüberstehenden Marken insgesamt erhebliche Anforderungen zu stellen sind, denen die angegriffene Marke nicht gerecht wird.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Warenidentität bzw. -nähe und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht zwischen den Marken jedenfalls die Gefahr, daß die beiderseitigen Kennzeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Auch wenn nicht jegliche wie auch immer geartete gedankliche Assoziation als Schutzhindernis iSv § 9 Absatz 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG angesehen werden darf, ist davon auszugehen, daß für diesen Lösungsgrund die bereits bisher von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur mittelbaren Verwechslungsgefahr und zur Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne heranzuziehen sind (vgl dazu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 463). Wenngleich es sich bei der sogenannten mittelbaren Verwechslungsgefahr um einen Ausnahmetatbestand handelt, bei dessen Annahme Zurückhaltung geboten ist, besteht im vorliegenden Fall die Gefahr, daß der Verkehr die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich verbindet. Insbesondere im Hinblick auf die bestehende Warengleichheit hat der Verkehr Anlaß zu der Annahme, die Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb und dienten lediglich der Kennzeichnung verschiedener Warenarten oder es bestünden zwischen den Beteiligten nähere wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen, weil die jüngere Marke in dem charakteristischen Zeichenbestandteil „ARENA“ mit der Widerspruchsmarke völlig übereinstimmt. Für die Bejahung des Hinweischarakters spricht hier nicht nur das Vorhandensein des übereinstimmenden Elements „ARENA“ in beiden Marken und der Umstand, daß es auch als Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden verwendet wird, entscheidend ist vielmehr, daß die Widersprechende über weitere Marken mit dem Bestandteil „ARENA“ verfügt, die sie nach ihren Angaben umfangreich benutzt. Diese Marken sind zwar nicht in gleicher Weise wie die angegriffene Marke gebildet, da aber alle diese Marken einen deutlichen Bezug zur Widersprechenden aufwiesen, drängt sich jedenfalls einem erheblichen Teil des Verkehrs, dem dies bekannt ist, die Annahme auf, die mit der angemeldeten Marke „SPORT ARENA“ gekennzeichneten Waren stammten aus demselben Geschäftsbetrieb wie die Erzeugnisse der Widersprechenden. Es kommt hinzu, daß die abweichenden Markenteile „SPORT“ und „THE PLACE FOR SPORTS“ gerade auf dem Gebiet der Bekleidung und Schuhe nur als eindeutige Hinweise auf eine spezielle sportliche Produktlinie oder Warengruppe der von der Widersprechenden hergestellten oder vertriebenen Produkte aufgefaßt werden, während die Widerspruchsmarke „ARENA“, bei der die Begriffe „Stierkampfarena“ oder „Arena di Verona“ mit-

schwingen, den Hinweis auf eine sportliche Produktlinie nicht von vornherein enthält.

Bei dieser Sachlage war der Beschwerde der Widersprechenden stattzugeben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Absatz 1 MarkenG bestand kein Anlaß.

Kraft

Reker

Eder

br/Ko

Abb. 1

