



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 128/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 13 082

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. April 2005 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden und die Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Januar 1996 veröffentlichte Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 395 13 082



für die Waren und Dienstleistungen

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch (Parfümeriewaren) wie beispielsweise Eau de Toilette, After Shave, Haarshampoo, desodorierende Seifen;

Edelmetalle und deren Legierung sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, wie zum Beispiel Zigarren-, und Zigarettenetuis und Aschenbecher; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, insbesondere Modeschmuck jeder Art, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Anstecknadeln; Uhren, insbesondere Armband- und Taschenuhren;

Papier, Pappe (Karton, insbesondere Verpackungsbehälter und Verpackungstützen); Druckereierzeugnisse jeglicher Art, insbesondere Kalender, Notizblöcke, Postkarten und Poster bzw. Plakate mit zeichnerischen Darstellungen; Photographien; Verpackungsmaterial aus Kunststoff wie zum Beispiel Hüllen, Beutel, Folien (selbstklebende Kunststofffolien für Dekorationszwecke, nämlich Aufkleber);

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen;

Webstoffe und Textilwaren, insbesondere Wimpel;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Trikots, Schals, Pudel- und Baseballmützen;

Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 28 enthalten), insbesondere Eishockeyschläger und Eishockeyschlittschuhe, Eishockeyschulterschutz, Unterleibschutz sowie Knie- und Schienbeinschützer; Aufnäher;

Werbe- und Geschäftswesen;

Telekommunikation, insbesondere Betrieb eines Fernsprechdienstes in Form einer Hot-Line;

Turn- und Sportartikel (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Eishockeyhelme

wurde u.a. Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 1 164 764

HUSKY

eingetragen am 27. September 1990 für die Waren und Dienstleistungen

Wasch- und Bleichmittel und andere Substanzen für Wäschereizwecke; Putz-, Polier-, Scheuer- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in Klasse 14 enthalten sind; Juwelierwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente;

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien soweit sie in Klasse 16 enthalten sind; Druckereierzeugnisse und Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in Klasse 16 enthalten ist; Spielkarten; Drucklettern, Druckstöcke;

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren;

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. Dezember 1997 die teilweise Löschung der Marke angeordnet und den Widerspruch im Übrigen sowie die weiteren Widersprüche vollständig zurückgewiesen. Gegen diesen Beschluss haben beide Beteiligte Erinnerung ein-

gelegt. Auf die im Erinnerungsverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung des Vorstands der Firma H..., einer Lizenznehmerin der Widersprechenden, für den Zeitraum von Januar 1991 bis Januar 1996, Einnäher und Prospekte sowie im Jahr 2000 auf deutsche Bekleidungsgeschäfte ausgestellte Rechnungen vorgelegt. Mit Erinnerungsbeschluss vom 26. Februar 2003 wurde die Löschanordnung für die Waren

Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen;
Webstoffe, insbesondere Wimpel;
Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Trikots, Schals, Pudel- und Baseballmützen

aufrechterhalten, die Erinnerung im Übrigen zurückgewiesen und die Erinnerung der Widersprechenden vollständig zurückgewiesen. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sei von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" auszugehen. Insoweit bestehe Warenidentität bzw. erhebliche Ähnlichkeit mit den in der Löschanordnung aufgeführten Waren. Die angegriffene Marke werde im Gesamteindruck allein von dem Wortbestandteil "Huskies" geprägt, da dieser größtmäßig hervorgehoben sei und außerdem den Bildbestandteil benenne, so dass sich für den zeichenrechtlichen Vergleich die Begriffe "Huskies" und "HUSKY" gegenüber ständen. Insoweit seien die Unterschiede zu gering, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers, der das Verzeichnis der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren eingeschränkt hat auf die Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Trikots, Schals, Kopfbedeckungen, z.B. Pudel- und Baseballmützen". Zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke mit den

Wortbestandteilen "EC Kassel Huskies" und der Wortmarke "HUSKY" bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dabei sei zu berücksichtigen, dass es sich bei den beanspruchten Waren um Fanartikel handle, die sich an bestimmte Abnehmerkreise richteten und ausschließlich über Fan-Shops vertrieben würden. Die tatsächliche Verwechslungsgefahr sei daher wegen der Unterschiede im Verwendungszweck und im Vertriebsweg ausgeschlossen. Im Übrigen käme im Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch dem weiteren Wortbestandteil "EC Kassel" eine mitprägende Bedeutung zu, denn der Verein der Markeninhaberin werde üblicherweise als "Kassel Huskies" bezeichnet. Die geografische Ortsangabe sei im Bereich der Eishockey- und Fußballvereine wichtig, weil sie auf die Herkunft des Vereins hinweise.

Der Markeninhaber beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Löschung der Marke angeordnet wurde.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die Markenstelle zutreffend die teilweise Löschung der Marke angeordnet hat. Die Widerspruchsmarke werde für die Waren "Bekleidungsstücke" benutzt, die mit den nach Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren der angegriffenen Marke identisch seien. Im Gesamteindruck werde die angegriffene Marke von dem Wortbestandteil "Huskies" geprägt. Der Bildbestandteil in Form eines Husky-Kopfes sei lediglich die bildliche Wiedergabe des Wortbestandteils "Huskies" und verstärke lediglich dessen prägende Wirkung. Für den Zeichenvergleich stünden sich daher die Begriffe "Husky" und "Huskies" gegenüber, die in jeder Hinsicht große Ähnlichkeit aufwiesen. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme es ausschließlich auf die Register-

lage und nicht den Vertriebsweg der beiderseitigen Waren an. Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Verfahren "Arsenal" könne auch die Verwendung eines Kennzeichens auf Fanartikeln Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche begründen. Für die Verwendung ähnlicher Marken müsse entsprechendes gelten. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weitere Glaubhaftmachungsunterlagen überreicht.

II.

Die nach § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Wegen der klanglichen Ähnlichkeit der Marken besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Auch für die nach der Einschränkung des Verzeichnisses verbleibenden Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Trikots, Schals, Kopfbedeckungen, z.B. Pudel- und Baseballmützen" ist die Marke zu löschen (§ 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

1. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungskriterien der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr; vgl. BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall die Verwechslungsgefahr bejaht werden.

2. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist bei der Widerspruchsmarke von einer rechtserhaltenden Benutzung für Damen- und Herrenjacken auszugehen (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

2.1. Die Benutzungseinrede ist zulässig. Im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 30. Januar 1996 war die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 27. September 1990 eingetragene Widerspruchsmarke abgelaufen. Da die Einrede unbeschränkt erhoben wurde, war nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG eine Benutzung innerhalb des Zeitraums von Januar 1991 bis Januar 1996 und von April 2000 bis April 2005, d.h. innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung des Gerichts, glaubhaft zu machen (vgl. BGH GRUR 1998, 938, 940 - DRAGON).

2.2. Nach der eidesstattlichen Versicherung des Vorstands der Husky Corporation Srl. hat diese als Lizenznehmerin die Marke 1 164 764 "HUSKY" in der Zeit vom 30. Januar 1991 bis 30. Januar 1996 in Deutschland zur Kennzeichnung von Damen-, Herren- und Kinderbekleidung sowie Accessoires benutzt und mit der Marke Umsatzzahlen zwischen ... und ... LIT erzielt. Benutzungshandlungen eines Dritten werden dem Markeninhaber nach § 26 Abs. 2 MarkenG zugerechnet, wenn er der Benutzung zugestimmt hat, was bei einem Lizenznehmer regelmäßig der Fall ist.

2.3. In dem von der Widersprechenden überreichten Prospekt "Autumn-Winter 1995" sind Herren-, Damen- und Kinderjacken und -westen sowie verschiedene Ledertaschen abgebildet, die mit der Marke in Verbindung mit einem unmittelbar vor dem Anfangsbuchstaben "H", aber deutlich davon abgesetzten Hundekopf und der Wortfolge "OF TOSTOCK" in einem darunter angeordneten Balken gekennzeichnet sind. Die weiteren, undatierten Prospekte zeigen den Schriftzug "HUSKY" mit einem vorangestellten Hundekopf auf Einnähern in Damen- und Herrenschuhe und Jacken. Bei den Jacken sind die Einnäher sowohl im Rückeninnenfutter als auch an der äußeren Längsnaht angebracht und auch die Jackenknöpfe tragen den Schriftzug "HUSKY". Die auf verschiedene deutsche Bekleidungsgeschäfte ausgestellten Rechnungen der Firma I... aus dem Jahr 2000 enthalten u.a. Rechnungsposten wie "Husky Donna – Jacke" und "Husky Uomo - Jacke".

3. Die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Damen- und Herrenjacken fallen unter den Oberbegriff der "Bekleidungsstücke", für die die angegriffene Marke Schutz genießt, so dass sich die Kennzeichen auf identischen Waren begegnen können. Der Auffassung des Markeninhabers zwischen den beiderseitigen Waren gebe es keinerlei Berührungspunkte, weil es sich bei den von der angegriffenen Marke erfassten Waren lediglich um Fanartikel handele, die nur in besonderen Fanshops verkauft würden, kann nicht gefolgt werden. Ausgangspunkt für die Beurteilung der Warenähnlichkeit ist die jeweilige Warengattung und nicht das Vertriebs- oder Werbekonzept zur Vermarktung dieser Waren, das jederzeit geändert werden kann und daher kein dauerhaftes charakteristisches Beurteilungskriterium darstellt (vgl BGH GRUR 2002, 340, 341 - Fabergé).

4. Unter Berücksichtigung der Warenidentität und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halten die beiderseitigen Zeichen auf Grund ihrer klanglichen Ähnlichkeit nicht den erforderlichen Abstand ein.

4.1. Die Zeichenähnlichkeit ist nach Klang, Schriftbild und Sinngesamt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren und Dienstleistungen als Ganzes wahrgenommen wird (vgl EuGH GRUR Int 2004, 843, Rn 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist dabei von dem Grundsatz auszugehen, dass sich der Verkehr im Regelfall am Wortbestandteil als der einfachsten Form der Bezeichnung orientiert, sofern es sich um einen unterscheidungskräftigen Bestandteil handelt (vgl BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; aaO - Lions). Dabei können zusammengesetzte Zeichen durch einen einzelnen Bestandteil geprägt werden, wenn die übrigen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck nicht mitprägen (vgl BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

4.2. Nach diesen Grundsätzen ist davon auszugehen, dass allein der Wortbestandteil "Huskies" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt. Eine Mitprägung durch den weiteren Wortbestandteil "EC Kassel" ist ausgeschlossen. Er tritt aufgrund seiner geringeren Schriftgröße und unauffälligen Schrifttype im Gesamteindruck deutlich in den Hintergrund. Da es sich bei "EC Kassel" erkennbar um die Bezeichnung eines Sportvereins handelt, werden die hier angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise diesem Bestandteil keine die betroffenen Waren selbständig kennzeichnende Eigenschaft beimessen. Im hier einschlägigen Bereich der Oberbekleidung sind die Verbraucher nämlich daran gewöhnt, dass Bekleidungsstücke mit den Namen von Sportvereinen versehen werden und Vereinsmitglieder und Fans mit dieser Kleidung ihre Zugehörigkeit oder ihre Verbundenheit zum jeweiligen Verein zum Ausdruck bringen. Dieser Gesichtspunkt ist aber für die markenrechtliche Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke in Verbindung mit den verfahrensgegenständlichen Waren ohne Bedeutung. Da sich diese nicht an Eishockeyfans, sondern an die Allgemeinheit der Verbraucher richten, kann auch nicht auf eine etwa im Bereich des Eishockeysports bestehende Übung abgestellt werden, bestimmte Mannschaften mit ihrem Zusatznamen und nach ihrer jeweiligen geografischen Herkunft zu bezeichnen, also z.B. Kassel Huskies, Donau Huskies, Frankfurt Lions, Nürnberg Ice Tigers, Krefeld Pinguine usw. Insoweit handelt es sich um eine sportspezifische sprachliche Verkürzung der jeweiligen Vereins- bzw. Mannschaftsbezeichnung, die nicht dazu führt, dass alle Wortbestandteile der jüngeren Marke markenrechtlich als Gesamtbegriff im Sinn von "EC Kassel Huskies" aufgefasst werden. Der durchschnittliche Endverbraucher nimmt vielmehr nur den Bestandteil "Huskies" als Unternehmenshinweis wahr. Auf Grund seiner auffällig im Vordergrund des Zeichens platzierten Anordnung, der Schriftgröße und der besonderen grafischen Ausgestaltung in Form eines dreidimensionalen Schriftzugs tritt der Bestandteil "Huskies" im Gesamteindruck des Zeichens deutlich prägend hervor.

Für den Zeichenvergleich in klanglicher Hinsicht stehen sich somit die Bezeichnungen "Huskies" und "Husky" gegenüber. Sie sind in ihrer begrifflichen Bedeu-

tung identisch und unterscheiden sich im klanglichen Eindruck lediglich durch den für die Pluralform angefügten Endbuchstaben "s" am üblicherweise weniger beachteten Wortende. Die Gefahr von Verwechslungen kann infolgedessen nicht ausgeschlossen werden.

5. Für eine Kostenauflegung bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Baumgärtner

Fink

Dr. Mittenberger-Huber

Hu/Cl