



BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 100/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
24. Februar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 33 439

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2005 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 25. Februar 1997 für die Waren

03: Body Lotion, Deo-Spray, Duschbad; elektrisch betriebene Hand-Abwehrgeräte; bespielte CDs, Videobänder, Kassetten; Batterien; 11: Taschenlampen; 14: Wanduhren, Armbanduhen, Anstecknadeln, Schlüsselanhänger, Aschenbecher; 16: Aufkleber, Autogrammkarten, Bücher, Kalender, Kugelschreiber, Mannschaftsposter, Mannschaftskarten, Schulhefte, Skatspiele, Stadtpläne; 26: Buttons; 18: Regenschirme; 06: Autoschilder aus Metall; 20: Kennzeichenverstärker aus Kunststoff für Autoschilder, Gartenzwerge, Sitzkissen, Autokissen; 21: Eiskratzer; Flaschenöffner, Gartenzwerge, Trinkgläser, Tassen, Spardosen; 24: Aufnäher, Banner, Bettwäsche, Fahnen, Freundschaftstücher, Handtücher, Wimpel; 16: Fahnen, Wimpel; 18: Geldbörsen, Schlüsseletuis, Leinenbeutel; 26: Fan-Kordel; 25: Ballonmützen, Caps, Windbreaker, Polos, Hosen, Trikots und Hosen,

Trainingsanzüge, Regenjacken, Shorts, Slips, Mützen, Hosenträger, Jacken, Krawatten, Mini Dress, Pudelmützen, Pullover, Rollis, Schals, Autoschals, Schlafanzüge, Schlappihüte, Socken, Stadionmützen, Stirnbänder, Sweatshirts, beschriftete und unbeschriftete Trikots, T-Shirts, Winterjacken, Wintermützen, Zipfelmützen; 18: Rucksäcke, Schultertaschen, Schulsportbeutel, Brustbeutel; 28: Autogrammbälle, Minibälle, Schienbeinschützer, Stutzen; 34: Feuerzeuge, Aschenbecher; 09: Telefonkarten

eingetragene Wortmarke 396 33 439

FC Hansa

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 10. September 1985 eingetragenen Wortmarke 1081518

Hansa

registriert für die Waren

Tonträger, Bildträger (soweit in Klasse 9 enthalten).

Der Markeninhaber hat die von ihm zunächst erhobene Nichtbenutzungseinrede nicht mehr aufrechterhalten, nachdem die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine Eidesstattliche Versicherung vom 22. September 1998 vorgelegt hat. In der Eidesstattlichen Versicherung heißt es, unter der Widerspruchsmarke produziere die Widersprechende seit über zehn Jahren Tonträger und seit sieben Jahren Bildträger. Im Geschäftsjahr vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996 habe sie einen Umsatz von rund 80 Mio. DM erzielt und dabei Werbeaufwendungen in Höhe von rund 11 Mio. DM getätigt.

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem ersten Beschluss vom 14. Oktober 1999 die teilweise Löschung der jüngeren Marke für die Waren „bespielte CDs, Videobänder, Kassetten“ wegen Verwechslungsgefahr angeordnet und den Widerspruch im Übrigen mangels Warenähnlichkeit zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung des Markeninhabers hat die Markenstelle mit Beschluss vom 19. November 2002 den Erstbeschluss aufgehoben, soweit die jüngere Marke teilweise gelöscht wurde, und den Widerspruch aus der Marke 1081518 insgesamt zurückgewiesen. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe wegen des Bestandteils „FC“ in der jüngeren Marke keine Verwechslungsgefahr. Die jüngere Marke werde nicht allein durch den Bestandteil „Hansa“ geprägt. Hansa sei auf allen Warengebieten Bestandteil einer Vielzahl von Waren und damit verbraucht.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss vom 19. November 2002 aufzuheben und die Erinnerung des Markeninhabers gegen den Erstbeschluss vom 14. Oktober 1999 zurückzuweisen.

Das Wort Hansa sei für die hier in Rede stehenden Waren nicht kennzeichnungsschwach. In diesem Zusammenhang habe die Markenstelle die durch die Eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemachte intensive langjährige Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ausreichend berücksichtigt. Die Markenstelle habe sich auch nicht damit auseinandergesetzt, dass es üblich sei, bei Fußballclubs den Bestandteil „FC“ wegzulassen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei wegen einer Vielzahl von Drittmarken mit dem Bestandteil Hansa als schwach anzusehen. Die Kennzeichnungsschwäche werde auch nicht durch die von der Widersprechenden geltend gemachte Werbung oder die angeführten Umsätze behoben. Dem Kürzel „FC“ komme auf dem betroffenen Warengbiet der Ton- und Bildträger keine beschreibende Bedeutung zu. Es sei nicht zu erwarten, dass dieser Bestandteil bei der Benennung weggelassen werde, da es sich bei dem Begriff „FC Hansa“ um einen Gesamtbegriff handele.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Verwechslungsgefahr im Verkehr unterliegen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Nach diesen Bestimmungen ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs u. a. zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. etwa BGH GRUR 2005, 326 - il Padrone/Il Portone).

a) Die für die jüngere Marke u. a. beanspruchten, hier allein beschwerdegegenständlichen Waren „bespielte CDs, Videobänder, Kassetten“ sind mit den Widerspruchswaren „Tonträger, Bildträger (soweit in Klasse 9 enthalten)“ identisch.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist aufgrund einer Vielzahl von eingetragenen Drittmarken mit dem Bestandteil „Hansa“ von Haus aus schwach. Die dem Erinnerungsbeschluss beigefügte Liste belegt, dass dies auch für den hier maßgeblichen Warenausschnitt gilt. Zugunsten der Widersprechenden geht der Senat jedoch davon aus, dass sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke durch eine intensive und längere Benutzung auf ein durchschnittliches Maß erhöht hat. Dafür sprechen die Angaben in der von der Widersprechenden im Amtsverfahren vorgelegten Eidesstattlichen Versicherung vom 22. September 1998, wonach sie seit zehn bzw. sieben Jahren Ton- und Bildträger unter der Marke „Hansa“ produziere und damit im Geschäftsjahr vom 1. Juli 1995 bis 30. Juni 1996 bei Werbeaufwendungen in Höhe von 11 Mio. DM einen Umsatz von 80 Mio. DM erzielt habe.

c) Bei dieser Ausgangslage erweisen sich die Abweichungen der sich gegenüberstehenden Marken in jeder Beziehung als ausreichend, um eine Gefahr von Verwechslungen im Verkehr mit der gebotenen Sicherheit ausschließen zu können.

Schriftbildlich wird der nur in der jüngeren Marke befindliche vorangestellte Bestandteil „FC“ nicht übersehen werden.

Auch der klangliche Markenabstand ist wegen des Bestandteils „FC“ ausreichend. Bei mündlicher Wiedergabe wird man diesen Bestandteil nicht weglassen. Von einer Vernachlässigung des ersten Wortbestandteils „FC“ bei der Benennung der Marke kann nicht ausgegangen werden; der Verkehr hat hierfür - generell und auch im vorliegenden Einzelfall - keine ernsthafte Veranlassung.

Schon die prägnante Kürze der angegriffenen Marke lässt es nicht nahe liegend erscheinen, dass der Verkehr eine nochmalige Verkürzung auf „Hansa“ vornimmt (vgl. BGH GRUR 1995, 507, 508 - City-Hotel).

Darüber hinaus wird die vorangestellte Buchstabenkombination „FC“ weitgehend als Abkürzung für „Fußballclub“ verstanden werden. In der Fußballbundesliga spielen aktuell fünf Vereine, die das Kürzel FC im Vereinsnamen enthalten (FC Bayern München, FC Schalke 04, 1. FC Nürnberg, 1. FC Köln und 1. FC Kaiserslautern). Für das breite deutsche Publikum wirkt die Marke „FC Hansa“ insoweit wie ein einheitlicher Gesamtbegriff, wobei Hansa einen Hinweis darauf gibt, um welchen Fußballclub es sich handelt.

Bei dieser Sachlage kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch den Bestandteil „Hansa“ geprägt wird. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet somit aus.

d) Es besteht auch nicht die Gefahr des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken, insbesondere wird die jüngere Marke nicht für eine Serienmarke der Widersprechenden gehalten werden. Dies würde voraussetzen, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, der als Herkunftshinweis eigenständig hervortritt. Dem steht bereits der gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke entgegen. Auch sonst bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke fälschlich der Widersprechenden zugeordnet wird.

Für die Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften