



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 99/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 41 701

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2004 aufgehoben.

Die Marke 398 41 701 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 632 709 für die Waren

„Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher, Badetücher, Saunatücher; Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, T-Shirts“

zu löschen.

Gründe

I.

Die am 24. Juli 1998 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 27. September 1999 u. a für die Waren

„Textilwaren, soweit in Klasse 4 enthalten, insbesondere Handtücher, Badetücher, Saunatücher; Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, T-Shirts“

unter der Nummer 398 41 701 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 12. Januar 1965 unter der Nummer DD 632 709 für die Waren

„Bekleidungsstücke (ausschließlich gewirkter und gestrickter), insbesondere Ober- und Unterbekleidungsstücke, Badeanzüge, Badehosen und Sportbekleidungsstücke, Bademäntel; Leibwäsche; Miederwaren nicht für medizinische Zwecke, nämlich Mieder, Korsetts, Korseletts, Hüfthalter, Hüftformer, Strumpfhaltergürtel, Tanzgürtel und Büstenhalter“

eingetragenen Wortmarke

happy-days

Widerspruch erhoben, wobei sich der Widerspruch nur gegen die obengenannten Waren der angegriffenen Marke richtet.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 4. Mai 2000 die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung eine eidesstattliche Versicherung ihrer Leiterin der Oberabteilung „Gewerblicher Rechtsschutz“ vom 20. September 2000 sowie Kopien aus Verkaufskatalogen, Prospektmaterial sowie Einnäh- und Papieretikette vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. November 2004 eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei stark eingeschränkt. Bei der Wortfolge „happy-days“ in ihrer Bedeutung „glückliche, zufriedene Tage“ handele es sich in Bezug auf die beanspruchten Waren nur um eine werbewirksame Anpreisung, mit der vermittelt werden solle, dass die Waren der Widerspruchsmarke dem Käufer beispielsweise durch einen besonderen Tragekomfort oder eine besondere Qualität der Materialien glückliche und zufriedene Tage bereiten würden. Aufgrund dieser Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bestehe dann aber trotz der nach der maßgeblichen Registerlage möglichen Warenidentität ein hinreichender Abstand zwischen beiden Marken. Die weitgehend übereinstimmende Wortfolge „Happy Days“ in der angegriffenen Marke könne nämlich deren Gesamteindruck nicht in einer kollisionsbegründenden Art und Weise prägen, da die auch auf Seiten der angegriffenen Marke bestehende Kennzeichnungsschwäche dieser Wortfolge dazu führe, dass abweichend von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ auch der Bildbestandteil der angegriffenen Marke als Unterscheidungshilfe herangezogen würde.

Die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne daher dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses eine Verwechslungsgefahr zwischen der Marke 398 41 701 und der Widerspruchsmarke DD 632 709 festzustellen und der angegriffenen Marke den Markenschutz für alle ähnlichen Waren zu versagen.

Von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke könne nicht ausgegangen werden. Der durchschnittliche Käufer nehme in der Regel keine zergliedernde und analysierende Betrachtung der Produktmarke in dem Sinne vor, dass er die englischen Wörter übersetze und nach mehreren Denkschritten zu dem Schluss komme, das ihr das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Produkt „fröhliche Tage“ aufgrund der hohen Produktqualität bzw. des hohen Tragekomforts bereiten werde. Dies gelte umso mehr, als das Wort „Happy“ mehrere Bedeutungen aufweise wie z. B. „glücklich, voller Freude, zufrieden“. Zudem sei eine Kennzeichnungsschwäche auf jeden Fall durch die in der eidesstattlichen Versicherung vom 20. September 2000 genannten Umsatzzahlen überwunden.

Ausgehend davon könne nach dem Grundsatz „Wort vor Bild“ dem fast identischen Wortbestandteil in der angegriffenen Marke eine prägende Wirkung gegenüber dem Bildbestandteil nicht abgesprochen werden, zumal die Darstellung einer Sonne die Assoziation zu der Widerspruchsmarke noch fördere. Aufgrund der weitgehenden Identität der danach zu vergleichenden Wortfolgen „happy-days“ bzw. Happy Day“ könne eine Verwechslungsgefahr dann aber nicht ausgeschlossen werden.

Die Inhaber der angegriffenen Marke haben sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Die Beschwerdeschrift der Widersprechenden vom 1. Dezember 2004, die Beschwerdebegründung vom 22. Februar 2005 sowie die Verfügung des Gerichts vom 31. Oktober 2005 wurden den Inhabern der angegriffenen Marke durch Beschluss vom 13. April 2006 öffentlich zugestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats hinsichtlich der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Soweit die Widersprechende in der Beschwerdeschrift beantragt, der angegriffenen Marke Markenschutz „für alle **ähnlichen Waren** zu versagen“, ist damit keine Ausweitung des vor der Markenstelle auf „Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere Handtücher, Badetücher, Saunatücher; Bekleidungsstücke, insbesondere Hemden, T-Shirts“ beschränkten Widerspruchs verbunden. Vielmehr ist aufgrund der Ausführungen am Ende der Beschwerdebegründung davon auszugehen, dass die Widersprechende nach wie vor eine Löschung der angegriffenen Marke nur für die mit dem Widerspruch angegriffenen Textilwaren und Bekleidungsstücke begehrt. Im übrigen wäre eine nachträgliche Erweiterung des Widerspruchs unzulässig.

Da die Inhaber der angegriffenen Marke ausdrücklich nur die Benutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben haben, war seitens der Widersprechenden nur eine Benutzung für den Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke (27. Oktober 1994 bis 27. Oktober 1999) glaubhaft zu machen. Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung für diesen

Zeitraum jedenfalls für Bade-, Strand- und Freizeitbekleidung glaubhaft gemacht. Die eingereichte eidesstattliche Versicherung der Leiterin der Oberabteilung „Gewerblicher Rechtsschutz“ der Widersprechenden vom 20. September 2000 sowie die weiteren Prospekte und Verkaufskataloge aus den Jahren Zeitraum 1994 bis 1999 belegen, dass die Widerspruchsmarke in diesem Zeitraum in einer den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke nicht verändernden Form i. S. von § 26 Abs. 3 MarkenG als Produktmarke für eine Bade-, Strand- und Freizeitbekleidungskollektion, also im Rahmen des eingetragenen Warenoberbegriffs „Bekleidungsstücke (ausschließlich gewirkter und gestrickter), insbesondere ...“ benutzt worden ist, wobei sich eine funktionsgemäße Benutzung der Marke - soweit man die Verwendung in den vorgelegten Prospekten und Katalogen dazu nicht ausreichen lässt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 16 u. 18) - aus den vorgelegten Papier- und Einnähetiketten ergibt.

Die Marken können sich danach auch auf identischen Waren begegnen, soweit die angegriffene Marke ebenfalls „Bekleidungsstücke, insbesondere ...“ beansprucht. Zu den für die angegriffene Marke weiterhin angemeldeten und mit dem Widerspruch angegriffenen „Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten, insbesondere ...“ besteht ohne weiteres Ähnlichkeit.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht so gering, dass auch bei den hier identischen bzw. ohne weiteres ähnlichen Waren bereits geringfügige Abweichungen in den Marken den Ausschluss einer Kollisionsgefahr begründen könnten. Die aus einfachen Wörtern des englischen Grundwortschatzes bestehende Wortfolge werden die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise - wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2) – zwar ohne weiteres im Sinne von "glückliche, zufriedene Tage" verstehen. Die so verstandene Widerspruchsmarke enthält aber keinen hinreichend konkreten Sachhinweis auf bestimmte Eigenschaften der so bezeichneten Bekleidungsstück-

ke, sondern vermag allenfalls allgemeine positive Assoziationen zu erwecken in der Richtung, dass die Bekleidungsstücke dazu beitragen könnten, "glückliche, zufriedene Tage" zu verbringen. Zwar kann Kleidung in der Tat durch ihr Design, den Tragekomfort, funktionelle Gestaltung usw. dazu beitragen, das Wohlbefinden zu fördern und dadurch in einem weiten Sinne auch den Tag angenehm zu machen. Es ist auch nicht so, dass durch einen ganz allgemeinen Begriffsgehalt der beschreibende Charakter einer Bezeichnung grundsätzlich entfallen würde. Doch ist vorliegend zunächst ausschlaggebend, dass "happy-days" keine Merkmale der einschlägigen Waren selbst unmittelbar bezeichnet. Es handelt sich nicht um eine Angabe, die wie etwa "modisch", "hautfreundliches Material", "Atmungsaktivität" usw. eine Bekleidungseigenschaft hinreichend konkret erkennen lässt. Allerdings können auch Bestimmungsangaben einem Schutzhindernis unterliegen bzw. der Annahme einer kollisionsbegründenden Kennzeichnungskraft entgegenstehen. Auch dies kann hier aber nicht festgestellt werden. Denn "happy-days" kann nicht ernsthaft für die Bestimmung einer Art von Kleidung oder eines Verwendungszwecks herangezogen werden. Die Bezeichnung lässt nicht erkennen, ob es sich um Badebekleidung, Sportbekleidung, Bekleidung für kalte Tage oder welche Art von Kleidung sonst handelt, sondern bringt in Bezug auf diese Waren allenfalls eine nicht näher bestimmbare und maßgeblich vom subjektiven Empfinden des einzelnen Verbrauchers abhängige Erwartungshaltung zum Ausdruck. Sie lässt dementsprechend auch keine Abgrenzung gegenüber anderen Bekleidungsstücken zu. Prinzipiell kann Kleidung ganz verschiedener Art und für ganz verschiedene Verwendungszwecke gedanklich in einen weiten und lockeren Zusammenhang mit dem Ausdruck "happy-days" gebracht werden, ohne dass die angesprochenen Verkehrskreise darin eine ernsthafte beschreibende Angabe sehen und an einem Verständnis als betriebsindividualisierende Kennzeichnung gehindert würden. Insofern kann eine Parallele gesehen werden beispielsweise zu geografischen Angaben, die im Zusammenhang mit bestimmten Waren unabhängig vom formalen Aussagegehalt nur allgemein eine positive Einstellung (Flair, Atmosphäre) erwecken sollen (vgl. BGH GRUR 1963, 482 - Hollywood Duftschaumbad).

Die Wortfolge „happy days“ ist in ihrem Bedeutungsgehalt in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren derart vage und unbestimmt, dass der Verkehr in ihr keine ernsthafte warenbezogene Beschaffenheits- oder Bestimmungsangabe mehr erkennen wird. Trotz ihrer Werbewirkung erschöpft sich die Wortfolge somit jedenfalls in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren nicht in einer werbemäßigen Anpreisung allgemeiner Art, wie es z. B. bei einer Dienstleistung „Veranstaltung von Reisen“ der Fall wäre, die ihrem Zweck nach auf die Schaffung „glücklicher, zufriedener (Urlaubs-)Tage“ ausgerichtet ist. Vielmehr kann der Wortfolge jedenfalls insoweit eine - durch die Werbewirkung nicht ausgeschlossene (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 112) - Identifizierungsfunktion und damit eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis nicht abgesprochen werden, mag ihr Schutzzumfang aufgrund ihres beschreibenden Anklangs von Haus aus auch etwas reduziert sein.

Letzteres kann offen bleiben, da auch bei einer unterstellten reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beide Marken ihrem maßgeblichen Gesamteindruck nach keine hinreichenden Unterschiede aufweisen, um hinsichtlich der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Denn entgegen der Auffassung der Markenstelle besitzt auch die Wortfolge „Happy Day“ in der angegriffenen Marke aus den vorgenannten Gründen in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren nicht nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Vor dem Hintergrund der eher einfachen grafischen Ausgestaltung der Marke ist dann aber unter Beachtung des Erfahrungssatzes, dass der Verkehr sich bei aus Wort- und Bildbestandteilen zusammengesetzten Marken in aller Regel an Wortbestandteilen orientiert - jedenfalls soweit diese wie vorliegend kennzeichnungskräftig sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 296) -, davon auszugehen, dass der Verkehr sich sowohl bei Wahrnehmung und Wiedergabe der angegriffenen Marke an der Wortfolge „Happy Day“ orientieren wird.

Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit sind demnach die Wortfolgen „happy days“ und „Happy Day“ miteinander zu vergleichen. Angesichts der weitgehenden Identität zwischen beiden Wortfolgen ist dann aber die alleinige Abweichung durch den bei der Singularform „Happy Day“ wegfallenden Endkonsonanten „s“ zu gering, um dem Eindruck eines Gleichklangs entscheidend entgegenzuwirken und eine hinreichende Unterscheidbarkeit beider Marken in klanglicher Hinsicht zu gewährleisten. Da der Verkehr die Marken zudem in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), kann nach Auffassung des Senats eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Der angefochtene Beschluss war deshalb aufzuheben und die Löschung der Marke 398 41 701 für die im Tenor genannten und mit dem Widerspruch angegriffenen Waren anzuordnen, §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, MarkenG.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften