



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 74/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 36 332**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Dr. van Raden und den Richter Kruppa

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Februar 2007 aufgehoben.
2. Die Marke 304 36 332 ist auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 21 899 zu löschen.

**Gründe**

**I.**

Die am 23. Juni 2004 angemeldete farbige (rot, schwarz) Wort-/Bildmarke



wurde am 28. Juli 2004 unter der Nr. 304 36 332 für die Waren

"Rucksäcke, Reisetaschen, Taschen"

in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen. Die Veröffentlichung erfolgte am 27. August 2004.

Widerspruch erhoben ist aus der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 21 899 (angemeldet am 1. April 1996, eingetragen am 2. März 1998)

Butterfly

geschützt für Waren in den Klassen 18, 25 und 28, nämlich für

"Sporttaschen; Tennisschuhe; Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile".

Der Widerspruch wird auf "Sporttaschen" gestützt und richtet sich gegen alle Waren der angegriffenen Marke.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2005 eine rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 10. März 2006 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 6. Februar 2006, Etiketten, Autogrammkarten, Aufkleber und Kataloge. In der eidesstattlichen Versicherung heißt es u. a., die Widersprechende benutze die Widerspruchsmarke seit 1973 bis heute ununterbrochen zur Kennzeichnung von Sporttaschen, Tennisschuhe; Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile. Die Umsätze hätten von 2000 bis 2005 zwischen ca. ... € bis ca. ... € betragen. Die Lie-

ferungen erfolgten vom Standort der Widersprechenden in Deutschland aus an deren Kundschaft in Deutschland, Europa und außerhalb Europas.

Die Markeninhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede mit Schriftsatz vom 27. Juli 2006 aufrechterhalten, da keine Benutzung für Taschen in der eingetragenen Form (als Wortmarke Butterfly) erkennbar sei.

Mit Beschluss vom 27. Februar 2007 hat die Markenstelle für Klasse 18 des Deutschen Patent- und Markenamts - Beamter des höheren Dienstes - den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen. Die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen genügten den Anforderungen, die an eine Glaubhaftmachung der Benutzung zu stellen sind, nicht. Die eingereichten Unterlagen - auch die eidesstattliche Versicherung vom 6. Februar 2006 - ließen nicht erkennen, welche konkreten Umsätze auf welche von der Marke erfassten Waren entfielen. Insbesondere werde nicht deutlich, welcher Umsatz auf Sporttaschen entfalle. Darüber hinaus werde nicht deutlich, ob sich die angegebenen Umsatzzahlen auf die BRD bezögen. In der eidesstattlichen Versicherung werde mehrfach darauf hingewiesen, dass verschiedene Handelsunternehmen in Deutschland, Europa und außerhalb Europas beliefert würden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende eine weitere eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 30. April 2007 vorgelegt. Danach hätten die Umsätze für Sporttaschen und Rucksäcke in den Jahren von 2001 bis 2006 jährlich zwischen ... € bis ... € betragen. Die Auslieferung der Waren sei vom Standort der Widersprechenden in Deutschland aus erfolgt. Wer die Waren letztendlich erhalten habe, ob Kunden in Deutschland oder außerhalb Deutschlands, spiele für die Benutzung der Marke und die erzielten Umsätze keine maßgebliche Rolle.

Der Beschwerdebeurteilung beigefügt ist ein Flyer aus dem Jahr 2007, der die Verwendung der Marke nicht nur - wie in der Beschwerdebeurteilung ausgeführt - auf Rucksäcken, sondern auch auf Sporttaschen belegt.

Die Widersprechende hält die Marken unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren für verwechselbar. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe Identität. Aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades sei von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die jüngere Marke präge der gemeinsame Wortbestandteil "Butterfly", dem eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache eingelassen. Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, die Marken seien nicht verwechselbar.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet. Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für "Sporttaschen" ausreichend glaubhaft gemacht. Zwischen den Vergleichsmarken besteht eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG.

1. Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2005 erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke ist zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 2. März 1998 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für Sporttaschen, auf die

der Widerspruch ausschließlich gestützt wird, für die hier maßgeblichen Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG - August 1999 bis August 2004 und April 2003 bis April 2008 - glaubhaft zu machen.

Was die Art der Benutzung anbelangt, hat die Markenstelle im Amtsverfahren zu Recht eine ausreichende Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für Sporttaschen verneint, da den in der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Februar 2006 genannten Umsatzzahlen für die Jahre 2000 bis 2005 nicht zu entnehmen ist, welcher Umsatz auf Sporttaschen entfallen ist. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegte eidesstattliche Versicherung vom 30. April 2007 ist dieser Mangel jedoch behoben. Die darin genannten Umsatzzahlen beziehen sich zwar nicht nur auf Sporttaschen, sondern auch auf Rucksäcke. Die Benutzung für die ebenfalls der Klasse 18 zuzurechnenden Rucksäcke kann aber als Benutzung für Sporttaschen angesehen werden. Es ist heute in verschiedenen Sportarten durchaus üblich, Sporttaschen in einer Rucksackform zu verwenden. Dies ist beispielsweise im Tennis oder Tischtennis heutzutage durchaus üblich. Auch der Tourenskifahrer trägt regelmäßig einen Rucksack. Eine Differenzierung zwischen Sporttaschen und Rucksäcken erscheint daher nicht angezeigt.

Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 30. April 2007 genannten Umsatzzahlen beziehen sich auf beide hier maßgebliche Zeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG. Der Umfang ist zwar eher gering, lässt jedoch noch eine ernsthafte Benutzung erkennen.

Dass die Wortmarke hier offenbar in Kombination mit der Abbildung eines Schmetterlings verwendet wird, wie u. a. dem im Beschwerdeverfahren eingereichten Flyer zu entnehmen ist, ist unschädlich, da der kennzeichnende Charakter der Marke dadurch nicht verändert wird (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Dass die Sporttaschen nicht nur an Kunden in Deutschland, sondern auch an Kunden ins Ausland geliefert werden, steht der Annahme einer Benutzung im Inland nicht entgegen (§ 26 Abs. 4 MarkenG).

Aufgrund der im Beschwerdeverfahren eingereichten eidesstattlichen Versicherung ist daher von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Sporttaschen auszugehen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Nr. 22 - Sabél/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901, Nr. 40 - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die Sporttaschen der Widerspruchsmarke sind mit den zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Waren "Rucksäcke, Reisetaschen, Taschen" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich. Gegen die Behauptung der Widersprechenden im Amtsverfahren, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei aufgrund ihrer Bekanntheit erhöht, sprechen die geringen Umsatzzahlen in der eidesstattlichen Versicherung vom 30. April 2007.

c) Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken durch die auffällige farbige graphische Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke

und durch den nur in dieser Marke vorhandenen Bestandteil "system" ausreichend voneinander.

Klanglich stimmt die angegriffene Marke "butterfly system" mit der Widerspruchsmarke "Butterfly" in den ersten von zwei Bestandteilen überein. Bei dieser Ausgangslage kann nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr grundsätzlich nur bejaht werden, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (vgl. zu dieser sog. "Prägetheorie" Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 233 ff. sowie u. a. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Im vorliegenden Fall spricht einiges dafür, von einer Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil "butterfly" auszugehen, da der weitere Bestandteil "system" ausschließlich beschreibend auf das Vorliegen bestimmter Einzelkomponenten hinweist (so auch BPatG 32 W (pat) 40/01 - Dia/Dia-System). Dies gilt hier auch in Bezug auf die zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Waren. Bei Rucksäcken oder Taschen können beispielsweise die Seitentaschen nach einem ganz bestimmten System angeordnet und abnehmbar sein, um das Gepäck getrennt voneinander verstauen zu können. Nach einem bestimmten System funktionieren etwa auch jene Taschen, die man vergleichbar mit einem Rollkoffer ziehend transportieren kann.

Letztlich kann die Frage, ob die jüngere Marke allein von dem Bestandteil "butterfly" geprägt wird, dahingestellt bleiben, da die Marken wegen des übereinstimmenden Wortelements "butterfly" jedenfalls gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt (mittelbar) verwechselt werden. Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr erkennt der Verkehr zwar, dass es sich um zwei unterschiedliche Marken handelt, ordnet diese aber aufgrund von



Gemeinsamkeiten, etwa der Übereinstimmung in kennzeichenkräftigen Teilelementen irrtümlich ein und demselben Herkunftsbetrieb zu oder schließt auf sonstige Verbindungen zwischen den Herstellern und Anbietern, vor allem im Sinne einer gemeinsamen Produktverantwortung (vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabél/Puma; GRUR Int. 2000, 899 - Marca/Adidas; BGH GRUR 2006, 60 - coccodrillo).

Im vorliegenden Fall kommt dem Bestandteil "butterfly" innerhalb der jüngeren Marke die Eignung zu, nach Art eines Stammbestandteils einer Zeichenserie den Herkunftshinweis auf die Widersprechende zu vermitteln. Die jüngere Marke "butterfly system" verkörpert auch keinen im Bedeutungsgehalt feststehenden Gesamtbegriff, der der Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen würde.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

br/Me