



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 100/08

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. Februar 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 04 676.4

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Schwarz und Kruppa

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 29. April 2005 veröffentlichte Eintragung der am 28. Januar 2005 angemeldeten, für

Klasse 18: Regenschirme; Reisebags für Golfequipment;

Klasse 25: Bekleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Golfhandschuhe; Golfschläger; Golftaschen

farbig (orange, dunkelgrau, hellgrau) geschützte Marke Nr. 305 04 676



Widerspruch eingelegt aus ihrer am 22.05.2002 angemeldeten und seit 10.03.2004 für Waren der Klassen 6, 9, 16, 18, 21, 25, 28 und 41, u a. für

Klasse 18: Leder und Lederimitationen, Waren aus Leder und Lederimitationen; Reise- und Handkoffer; Taschen und Beutel; Sporttaschen; Sportreisetaschen, Reiserucksäcke, Aktentaschen, Geschäftsmappen, Kreditkartenhüllen, Handtaschen, Gepäckbehältnisse, Geldbörsen und Brieftaschen, Rucksäcke, Regenschirme; Spazierstöcke und Taschenanhänger;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, einschließlich Golfschuhe und Kopfbedeckungen;

Klasse 28: Spielzeug, Spiele, Spielsachen; Sportartikel, Artikel zum Golfspielen, Golfballmarker, Golfball-Retrieve, Golfbälle, Golf taschen, Golfschläger, Hüllen für Golfschlägerköpfe, Golf-Tees, Golfhandschuhe, Spiele auf Golfbasis oder in Bezug auf das Golfspiel

eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. EU 2 713 501



Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 1.12.2006 und Erinnerungsbeschluss vom 7.03.2008 den Widerspruch zurückgewiesen, weil trotz identisch beanspruchter Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die jüngere Marke den

erforderlichen Abstand zu dieser noch einhalte. Bei der Darstellung eines abschlagenden Golfspielers handele es sich nämlich auf den einschlägigen Warengebieten um ein wenig originelles und verbrauchtes Bild, so dass die Widersprechende hieraus gegenüber der angegriffenen Marke keine Rechte herleiten könne. Darüber hinaus werde die Widerspruchsmarke auch durch die Wortbestandteile „EUROPEAN TOUR“ geprägt; obwohl es sich hierbei um eine bei Golfspielern bekannte Turnierserie der höchsten Spielklasse handele, seien sie weder warenbeschreibend noch so bekannt wie etwa die Bezeichnung „Fußball WM 2006“, die das Publikum nur in diesem Sinne und nicht auch als Herkunftshinweis verstehe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält eine Verwechslungsgefahr für gegeben, weil die Wortbestandteile als eine schutzunfähige Angabe beim Zeichenvergleich unberücksichtigt zu bleiben hätten und es sich bei dem stilisierten Golfspieler - trotz eines deskriptiven Anklangs für einen Teil der Waren - um ein selbständig kollisionsbegründendes Element handele, welches eine assoziative Verwechslungsgefahr mit der jüngeren Marke begründe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass das Logo der Widersprechenden seit über 10 Jahren im Zusammenhang mit Golfsportveranstaltungen und dem damit einhergehenden Sponsoring und Merchandising in Deutschland, europäischen und anderen Ländern - wie die eingereichten Unterlagen belegten - umfangreich benutzt werde und in den golfsportorientierten Kreisen über einen recht hohen Bekanntheitsgrad verfüge.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1.12.2006 und 7.03.2008 aufzuheben und die Marke Nr. 305 04 676 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. EU 2 713 501 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, dass die Zeichen sich schon bei isolierter Betrachtung der einzelnen Elemente, erst recht aber in ihrer Gesamtheit deutlich unterschieden. Tatsächlich werde die Widerspruchsmarke - wie auch die Unterlagen der Widersprechenden über die Verwendung des Zeichens belegten - allein von den Wortbestandteilen geprägt. Im Übrigen ergäbe sich aus den Unterlagen nur eine Bekanntheit der Sportveranstaltung selbst, nicht aber für die beanspruchten Waren, für die zum Teil nicht einmal eine kennzeichenmäßige Benutzung dargelegt sei.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch mangels der Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen, weil der Grad der Zeichenähnlichkeit zu gering ist, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer proritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Kompo-

nennten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil die einander gegenüberstehenden Zeichen nur über eine so geringe Ähnlichkeit verfügen, dass Verwechslungen zwischen ihnen auszuschließen sind.

a) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die vorhandenen Unterschiede so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]). Die Ähnlichkeit von Marken ist dabei grundsätzlich aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks unabhängig vom Prioritätsalter zu beurteilen (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch); hierbei sind ihre Übereinstimmungen oder Abweichungen im Bild, im Klang und in der Bedeutung umfassend zu ermitteln, wobei berücksichtigt werden kann, welche Bedeutung diesen Aspekten beim Vertrieb der jeweiligen Waren oder Dienst-

leistungen zukommt (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 415 [Rn. 28] - SIR/Zirh). Eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte begründet zwar nicht notwendig die Annahme einer Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21 f.] - SIR/Zirh), kann aber im Einzelfall ausreichen (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 21] - SIR/Zirh; BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions), sofern nicht die Übereinstimmungen in einem Aspekt durch die bestehenden Unterschiede in den anderen neutralisiert werden (vgl. EuGH a. a. O. [Rn. 35] - SIR/Zirh). Daneben kommt eine Markenähnlichkeit auch in Betracht, wenn Bestandteile einer komplexen Marke, die Bestandteilen der gegenüberstehenden Marke entsprechen, den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck dominieren (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - cocodrillo).

b) Da die jüngere Marke eine reine Bildmarke ist, scheidet eine klangliche Zeichenähnlichkeit von vornherein aus (vgl. BGH GRUR 2006, 60 Tz. 24 - cocodrillo). Aber auch in visueller und semantischer Hinsicht besteht zwischen beiden Zeichen nur ein (wenn überhaupt) allenfalls am untersten Rand liegender Grad an Zeichenähnlichkeit. Hierfür spricht zunächst schon, dass die angegriffene Marke zu den in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wortbestandteilen „EUROPEAN TOUR“ keine Entsprechung aufweist. Eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr besteht entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht deswegen, weil beide Zeichen einen den Ball abschlagenden Golfspieler in stilisierter Form enthalten. Dies könnte nämlich nur angenommen werden, wenn diese bildliche Darstellung - wie die Widersprechende vorgetragen hat - die Widerspruchsmarke dominieren oder prägen würde. Dem vermag der Senat nicht zu folgen. Dabei kann dahinstehen, ob die Wortbestandteile „EUROPEAN TOUR“, wie die Widersprechende vorgetragen hat, als beschreibende Angabe zurücktreten. Selbst wenn dies der Fall wäre, käme eine die Widerspruchsmarke schriftbildlich

allein prägende Bedeutung der Darstellung des Golfspielers nur in Betracht, wenn es sich bei diesem Bild nicht um eine die beanspruchten Waren beschreibende Darstellung handeln würde. Dies ist aber nicht der Fall. Sämtliche Waren, für welche die Widerspruchsmarke geschützt ist, sind entweder für die Ausübung des Golfsports zwingend erforderlich oder können für diesen Sport geeignet oder bestimmt sein. Der Bildbestandteil der Widerspruchsmarke beschränkt sich aber auf die bloße Darstellung eines stilisierten Golfspielers, wobei die gezeichneten Kreise nur als zeichnerische Wiedergabe des Abschlag-Schwunges des dargestellten Golfspielers angesehen werden können; insoweit unterscheidet sich das Bildelement der Widerspruchsmarke auch von der Darstellung in der angegriffenen Marke, bei der dem geöffneten Kreis um den Golfspieler nicht nur die Bedeutung eines den Schwung seines Abschlags wiedergebenden Bildes, sondern auch des Buchstabens „O“ zukommen kann. Mit dem auf die Darstellung eines abschlagenden Golfspielers beschränkten Bildelement in der Widerspruchsmarke wird in den Augen der angesprochenen Verbraucher nur auf die Eignung und Bestimmung dieser Waren in bildlicher Hinsicht hingewiesen, so dass es sich bei dieser Darstellung von Haus aus um eine die beanspruchten Waren beschreibende Angabe handelt, die nicht Grundlage für die Annahme einer Verwechslungsgefahr sein kann (st. Rspr., vgl. die Nachweise bei Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 221).

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hierbei insbesondere deren Bildbestandteil infolge Benutzung gesteigert wäre. Soweit die Widersprechende hierzu Unterlagen vorgelegt hat, kann dahinstehen, ob der Widerspruchsmarke in ihrer *Gesamtheit* infolge intensiver Benutzung trotz ihrer von Haus aus wegen der Zusammenfügung zweier für sich genommen schutzunfähiger Bestandteile gegebenen Kennzeichnungsschwäche noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden könnte. Ungeachtet dessen geben die Benutzungsunterlagen nämlich nichts dafür her, dass sich die (angebliche) Bekanntheit der Widerspruchsmarke allein oder vorrangig aus ihrem Bildelement herleitet, da alle Unterlagen nur die

Widerspruchsmarke entweder in ihrer Gesamtheit oder lediglich mit ihren Wortbestandteilen wiedergeben, nichts aber darüber aussagen, dass bereits ihr Bildbestandteil von überwiegenden Teilen der Verkehrskreise als Hinweis auf die Widersprechende und die von ihr organisierten Golfveranstaltungen angesehen wird.

c) Wegen des beschreibenden Charakters des Bildbestandteils der Widerspruchsmarke scheidet auch eine Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG) aus. Diese ist grundsätzlich nur dann gegeben, wenn das Publikum zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro); dabei kann ein solcher Eindruck bei den angesprochenen Verkehrskreisen insbesondere dadurch hervorgerufen werden, dass ein mit der Widerspruchsmarke identisches oder ähnliches Zeichen, das als Bestandteil in die angegriffene Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es deren Erscheinungsbild dominiert oder prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). eine solche selbständig kennzeichnende Stellung eines Markenteils - die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ohnehin nur ausnahmsweise in Betracht kommt, etwa wenn die Verbraucher die an sich als Gesamtzeichen eingetragene Marke als Mehrfachkennzeichnung, also als Kombination voneinander unabhängiger Kennzeichnungen ansehen - scheidet aber bei bloß beschreibenden Markenteilen von vornherein aus, weil sie insoweit am Schutzzumfang der Gesamtmarke nicht teilnehmen können.

3. Im Ergebnis kann damit - wenn überhaupt - nur ein am untersten Rand liegender Grad an Zeichenähnlichkeit festgestellt werden, der auch im Bereich

möglicher Warenidentität und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr nicht mehr begründen kann (vgl hierzu i. E. Schwarz, MarkenR 2008, 237, 248 f.).

4. Unter Berücksichtigung der Waren- und Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht festgestellt werden. Da die Markenstelle somit den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen, war die Beschwerde zurückzuweisen.

B. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Kuppa

Schwarz

Me