



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 28/11

---

(Aktenzeichen)

An Verkündugs Statt  
zugestellt am  
26. November 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 307 06 215**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2009 und 1. Februar 2011 insoweit aufgehoben, als die Marke 307 06 215 für die Waren „Druckschriften, Bücher; Grafiken, Karikaturen, Sketche (in gedruckter oder gezeichneter Form), Zeichnungen und Illustrationen als Beiträge und Bestandteile von Zeitungen und Magazinen, Büchern, Comics, Werbedrucksachen und Filmen“ gelöscht wurde.

Der Widerspruch aus der Marke 000 520 080 wird auch insoweit zurückgewiesen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die am 29. Januar 2007 angemeldete und am 15. Oktober 2007 für die Waren und Dienstleistungen

„16: Druckschriften, Bücher; Grafiken, Karikaturen, Sketche (in gedruckter oder gezeichneter Form), Zeichnungen und Illustrationen als Beiträge und Bestandteile von Zeitungen und Magazinen, Büchern, Comics, Werbedrucksachen und Filmen;

25: Kleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen; T-Shirts;

41: Fernseh- und/oder Radiounterhaltung; Produktion von Radio- und Fernsehprogrammen (Dokumentationen), insbesondere zum Sammeln von Informationen über Produkte; Vorführung von Filmen (keine Werbefilme); Vermietung von Filmen (keine Werbefilme) für das Theater, Fernsehen und betriebliche Ausstellungen, Messen und Museen“

eingetragene Wort/Bildmarke 307 06 215 (veröffentlicht am 16. November 2007)



hat die Widersprechende aus ihrer am 18. April 1997 angemeldeten und am 31. Januar 2006 für die Waren und Dienstleistungen

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Brillen; Rettungsgeräte und -instrumente; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Feuerlöschgeräte; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Veröffentlichungen, Papier, Pappe (Karton), Waren aus Papier, Büroartikel, ausgenommen Kreuzworträtsel- und Puzzlemagazine, Schreib- und Zeichengeräte und alle dazugehörigen Waren; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsartikel, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Schaufensterdekoration; Weitergabe von Know-how und Vergabe von Lizenzen, Beratung hinsichtlich der Errichtung, des Aufbaus, der Außen- und Innengestaltung von Läden, der Ladeneinrichtungen und der entsprechenden Schilder (ausgenommen Schaufensterdekoration), Verpflegung von Gästen in Cafeterien, Verpflegung von Gästen in Cafés, Belieferung mit Speisen und Getränken, Betrieb einer Bar, Betrieb einer Snackbar, Veranstaltung von Empfängen,

Verpflegung von Gästen in Restaurants, Verpflegung von Gästen  
in Selbstbedienungsrestaurants, Verpflegung“

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 000 520 080

#### REPLAY

Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch vom 6. Februar 2008 wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das angegriffene Zeichen mit Erstbeschluss vom 19. November 2009 teilweise für die Waren und Dienstleistungen

„Druckschriften, Bücher; Grafiken, Karikaturen, Sketche (in gedruckter oder gezeichneter Form), Zeichnungen und Illustrationen als Beiträge und Bestandteile von Zeitungen und Magazinen, Büchern Comics, Werbedrucksachen und Filmen; Kleidung, Schuhe, Kopfbedeckungen; T-Shirts; Fernseh- und/oder Radiounterhaltung; Vorführung von Filmen (keine Werbefilme)“

gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Dazu ist ausgeführt, im Umfang der gelöschten Waren und Dienstleistungen bestehe eine Verwechslungsgefahr. Die zu löschenden Waren und Dienstleistungen seien mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke teilweise identisch und im Übrigen zumindest ähnlich, teilweise hochgradig ähnlich. Da die Widersprechende für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine aussagekräftigen Unterlagen vorgelegt habe, sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Den danach erforderlichen Abstand halte die jüngere Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein, da sie von dem Bestandteil „Ripley`s“ geprägt werde. Die weiteren Bestandteile „Einfach unglaublich!“ werde der Verkehr ausschließlich als werbende Anpreisung für ein unglaubliches, d. h. kaum zu erwartendes (positives) Angebot ansehen, dem er keine kennzeichnende Funktion beimesse.

Bezüglich der übrigen Dienstleistungen der jüngeren Marke scheitere eine Verwechslungsgefahr an der fehlenden Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke.

Auf die Erinnerung der Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Markenstelle mit Beschluss vom 1. Februar 2011 den Erstbeschluss teilweise aufgehoben, soweit die jüngere Marke für die Dienstleistungen der Klasse 41 „Fernseh- und/oder Radiounterhaltung; Vorführung von Filmen (keine Werbefilme)“ gelöscht worden ist. Im Übrigen wurde die Erinnerung der Inhaberin des angegriffenen Zeichens zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 41 „Fernseh- und/oder Radiounterhaltung; Vorführung von Filmen (keine Werbefilme)“ seien mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ähnlich, so dass eine Verwechslungsgefahr insoweit nicht gegeben sei.

Die für die angegriffene Marke in den Klassen 16 und 25 eingetragenen Waren seien dagegen mit den für die Widerspruchsmarke in diesen Klassen eingetragenen Waren identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Ob die Widerspruchsmarke im Bereich der Klasse 25 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiver Benutzung habe, könne offen bleiben, da eine klangliche Verwechslungsgefahr auch bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Bereich der Waren der Klassen 16 und 25 gegeben sei. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde durch den mit der Widerspruchsmarke klanglich ähnlichen

Bestandteil „Ripley´s“ geprägt, da die Wortfolge „Einfach unglaublich!“ vom Verbraucher nur als allgemeine Anpreisung und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde.

Es sei davon auszugehen, dass ein ganz wesentlicher Teil des Publikums die Widerspruchsmarke als das englische Wort für „Wiederholungsspiel, Wiedergabe, Wiederholung“ kenne oder es zumindest als Wort der englischen Sprache werte und es folglich auch englischsprachig als „Ripläi“ artikuliere. Damit entsprächen sich die Vergleichsmarken im Wesentlichen in ihrer Aussprache. Etwaige Unterschiede in der Betonung, auf die die Inhaberin der angegriffenen Marke hingewiesen habe, nämlich durch die Zäsur zwischen den Wortteilen „re-“ (als Präfix) und „-play“ in der Widerspruchsmarke und eine Betonung des jüngeren Markenworts eher auf dem Buchstaben „p“, kämen angesichts schneller und undeutlicher Aussprachen im täglichen Geschäftsverkehr, mundartlicher Färbungen und häufig zu berücksichtigender ungünstiger Übermittlungsbedingungen nur selten klar zum Ausdruck. Das in der angegriffenen Marke vorhandene Genitiv-„s“ vermöge die große Zeichenähnlichkeit nicht zu verringern, denn es liege nahe, dass das Publikum dieser Endung keine maßgebliche Bedeutung im Hinblick auf die Unterscheidung beider Marken zumesse, weil sie als Genitiv-Endung von „Ripley“ aufgefasst werde. Der abweichende zusätzliche letzte Buchstabe „s“ in der angegriffenen Marke sei auch nicht geeignet, eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, da er bei so weitgehenden Übereinstimmungen im Klangbild der Vergleichsmarken nicht hinreichend deutlich zur Geltung komme. Zu berücksichtigen sei hierbei, dass Unterschiede in den Endungen von Markenwörtern grundsätzlich weniger in Erinnerung blieben und deshalb selten Verwechslungen verhindern könnten.

Der Beschluss im Erinnerungsverfahren ist der Inhaberin des angegriffenen Zeichens am 4. Februar 2011 zugestellt worden.

Sie hat am 4. März 2011 Beschwerde eingelegt, soweit die Markenstelle die Löschung des angegriffenen Zeichens angeordnet hat. Sie hält die Marken nicht für verwechselbar. Die jüngere Marke werde nicht von dem Bestandteil „Ripley’s“ geprägt, sondern auch von den weiteren Wortbestandteilen „Einfach unglaublich!“ und den Bildbestandteilen. Die maßgeblichen Kreise orientierten sich an den Wörtern „Einfach unglaublich!“, da ihnen der Bestandteil „Ripley’s“ als eines der führenden Unternehmen der Entertainmentbranche bekannt sei. Die Wortfolge „Einfach unglaublich!“ sei keine im Vordergrund stehende Sachaussage bezüglich bestimmter Eigenschaften der beanspruchten Waren und keine Werbeaussage, da sie keinen Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweise.

Selbst, wenn man von einer Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Ripley’s“ ausgehe, sei eine klangliche Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke wegen der völlig unterschiedlichen Betonung der Zeichen nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden Waren seien nur im Bereich der Klasse 25 identisch, im Übrigen fehle es gänzlich an Überschneidungen. Soweit identische Waren vorlägen, sei zu beachten, dass sich die Widersprechende und die Markeninhaberin ihren Geschäftszwecken entsprechend auf völlig unterschiedlichen Gebieten bewegten.

Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat die Inhaberin des angegriffenen Zeichens mit Schriftsatz vom 1. August 2011 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2009 und 1. Februar 2011 aufzuheben, soweit die angegriffene Marke gelöscht worden sei und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.



Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Marken für verwechselbar. Aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, insbesondere im Mode- und Lifestyle-Sektor sei von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Aufgrund der Prägung der jüngeren Marke durch den Bestandteil „Ripley's“ bestehe eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr. Die werbende Anpreisung „Einfach unglaublich!“ habe keine kennzeichnende Funktion. Die sich gegenüberstehenden Waren der Klassen 16 und 25 seien hochgradig ähnlich bzw. identisch. Abzustellen sei auf die eingetragenen Verzeichnisse und entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht auf Vermarktungskonzepte.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende umfangreiche Unterlagen eingereicht.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren Standpunkt jeweils aufrechterhalten und vertieft. Eine vom Senat angeregte vergleichsweise Regelung der Angelegenheit ist nicht zustande gekommen.

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat in der Sache teilweise Erfolg.

1.

Die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 1. August 2011 eingelegte Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der

am 31. Januar 2006 eingetragenen Widerspruchsmarke abgelaufen war. Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum (August 2007 - August 2012) glaubhaft zu machen.

Dies ist ihr aufgrund der eingereichten Unterlagen nur für Bekleidungsstücke gelungen, wobei der Senat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke insoweit für gerichtsbekannt hält.

Eine rechtserhaltende Benutzung für die übrigen Waren der Klasse 25 „Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ und der Klasse 16 „Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Veröffentlichungen, Papiere, Pappe (Karton), Waren aus Papier, Büroartikel, ausgenommen Kreuzworträtsel- und Puzzlemagazine, Schreib- und Zeichengeräte und alle dazugehörigen Waren“ vermag der Senat nicht zu erkennen. In der eidesstattlichen Versicherung vom 6. Oktober 2011 wird eine rechtserhaltende Benutzung in Deutschland außer für Kleidung zwar für „Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ seit 1987 und für „Papier, Pappe, Papierartikel, Bürobedarf, nämlich Agenten, Kalender, Glückwunschkarten, Notizblöcke, Ordner“ seit ungefähr 1992 behauptet. Über die Höhe der auf diese Waren entfallenen Umsätze hat die Widersprechende jedoch keine Angaben gemacht. Gegen eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 16 spricht auch der Vortrag der Widersprechenden im Schriftsatz vom 8. November 2011, dass diese Produkte nicht an den Endkunden verkauft, sondern an Geschäfte als Werbezweck verteilt worden sind.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die weiteren in der Klasse 16 eingetragenen Waren „Magazine, Zeitungen, Zeitschriften, Veröffentlichungen, Schreib- und Zeichengeräte und alle dazugehörigen Waren“ lässt sich der eidesstattlichen Versicherungen nicht entnehmen und ist auch ansonsten durch die eingereichten Unterlagen nicht glaubhaft gemacht worden.

Abweichend von der eidesstattlichen Versicherung vermag der Senat auch keine rechtserhaltende Benutzung für „Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Papier, Pappe (Karton), Waren aus Papier, Büroartikel“ festzustellen, da insoweit keine Umsatzzahlen vorliegen und sich eine rechtserhaltende Benutzung auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen ergibt. Die als Anl. 1A u. a. vorgelegten Kalender und die als Anl. 1B vorgelegten vereinzelteten Rechnungen u. a. über Notizblöcke genügen nicht, um insoweit eine rechtserhaltende Benutzung anzunehmen.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den mit Schriftsatz vom 23. Juli 2012 vorgelegten Unterlagen. Die als Anl. 3 vorgelegten englischsprachigen Katalogauszüge, der als Anl. 4 vorgelegte englischsprachige Lizenzvertrag und die als Anl. 6 vorgelegten englischsprachige und italienische Unternehmen betreffenden Rechnungen sind nicht geeignet, eine Benutzung in Deutschland zu belegen. Den als Anl. 5 vorgelegten Rechnungen über den Verkauf von Tragetaschen lässt sich keine Benutzung für Waren der Klasse 16 entnehmen, da Tragetaschen nicht unter diese Warenklasse fallen. Eine rechtserhaltende Benutzung für Waren der Klasse 16 ergibt sich auch nicht aus den als Anl. i und ii (letztere in italienischer Sprache) vorgelegten Umsatzzahlen, da nicht erkennbar ist, auf welche Waren sich die Umsatzzahlen beziehen. Dies gilt auch für die als Anl. iii vorgelegten englischsprachigen Rechnungen, denen nicht zu entnehmen ist, dass diese Waren der Klasse 16 betreffen.

Der Senat geht daher nur bezüglich Bekleidung von einer gerichtsbekanntenen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke aus.

2.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke zu löschen, wenn unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Dienstleistungs- bzw. Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Gefahr von Verwechslungen, einschließlich der

Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Dabei ist von einer Wechselwirkung in der Weise auszugehen, dass ein höherer Grad an Ähnlichkeit der Waren oder eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke einen geringeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgleichen kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2010, 883 – Malteserkreuz II; EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life).

Der Schutz der älteren Marke umfasst dabei die Fälle, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens die Funktion der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2007, 318 - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken teilweise die Gefahr von Verwechslungen.

a)

Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG allein zu berücksichtigenden Bekleidungsartikel der Widerspruchsmarke sind mit den zugunsten der jüngeren Marke eingetragenen Waren „Kleidung; T-Shirts“ identisch und mit „Schuhe, Kopfbedeckungen“ durchschnittlich ähnlich (s. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 33, 34).

Mit den zugunsten der jüngeren Marke in der Klasse 16 eingetragenen Waren besteht keine Ähnlichkeit. Insoweit scheidet eine Verwechslungsgefahr bereits an der fehlenden Warenähnlichkeit.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat aufgrund ihrer Gerichtsbekanntheit im Modebereich für erhöht. Dafür sprechen auch die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen. Insbesondere die in den

eidesstattlichen Versicherungen genannten erheblichen Umsatzzahlen sprechen für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Bekleidungsartikel.

c)

Den danach erforderlichen deutlichen Abstand hält die jüngere Marke in schriftbildlicher Hinsicht zwar ein. Sie unterscheidet sich insoweit durch ihre graphische Ausgestaltung und die Bestandteile „Einfach unglaublich!“ ausreichend von der Widerspruchsmarke.

Kein ausreichender Abstand besteht jedoch in klanglicher Hinsicht. Insoweit ist nämlich von einer Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Ripley ‘s“ auszugehen, da die nachgestellte Wortfolge „Einfach unglaublich!“ als werbeübliche Anpreisung nicht geeignet ist, die Marke mitzuprägen.

Die Widerspruchsmarke „REPLAY“ und den beim angegriffenen Zeichen allein zu berücksichtigenden Bestandteil „Ripley’s“ hält der Senat klanglich für zumindest durchschnittlich, wenn nicht sogar für hochgradig ähnlich. Die Wörter stimmen in Länge und Silbengliederung und damit in wesentlichen Vergleichsmerkmalen überein. Der Unterschied durch das „s“ am Wortende des angegriffenen Zeichens bleibt meist weniger in Erinnerung. Fälle des Sich-Verhörens können daher nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Verwechslungen kommen.

Die Gesamtabwägung von teilweiser Warenidentität und im Übrigen durchschnittlicher Warenähnlichkeit, gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest durchschnittlicher klanglicher Ähnlichkeit ergibt die Gefahr von Verwechslungen im Bereich der Waren der Klasse 25.

3.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

4.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der Senat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen worden ist.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Hu