



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 171/05

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. März 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 71 465

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. März 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Juli 2005 wird teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 397 117 gegen die Marke 301 71 465 hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Jacken, Unterwäsche“ zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Aufhebung ist die Marke 301 71 465 hinsichtlich der vorgenannten Waren teilweise zu löschen.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

gegen die am 14. Dezember 2001 angemeldete und am 16. Oktober 2002 u. a. für

„Schuhwaren; Bekleidung, Sportbekleidung, Jacken, Unterwäsche“

eingetragene Wort-/Bildmarke 301 71 465 (veröffentlicht am 15. November 2002)

Martina
by gebrüder götz

hat die Widersprechende am 17. Februar 2003 aus ihrer Gemeinschaftsmarke
397 117



die am 17. Oktober 1996 angemeldet wurde und seit 1. Februar 1999 u. a. für

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

eingetragen ist, Widerspruch - noch aufrecht erhalten hinsichtlich „Schuhwaren;
Bekleidung, Sportbekleidung, Jacken, Unterwäsche“ - eingelegt.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende im
Verfahren vor der Markenstelle Etikettenmuster für Bekleidung, Poloausrüstung
(auch Taschen und Stiefel) sowie Kataloge und Rechnungen aus den Jahren 2003

und 2004 vorgelegt. Dazu hat sie erklärt, die Marke werde auch direkt auf die Waren aufgedruckt. Die Benutzung erfolge seit 1995 in ganz Europa mit Umsätzen in ...höhe.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 19. Juli 2005 mangels Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen, weil Umsatzangaben für Deutschland fehlten. Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 2. August 2005 zugestellt.

Die Widersprechende hat am 1. September 2005 Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat sie in der mündlichen Verhandlung am 25. Juli 2006 Kataloge (2004) und Werbebeispiele (2004, 2005), die jeweils Bilder von Bekleidungsstücken beinhalten, die mit der Marke versehen sind, sowie eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, nach denen Lizenznehmer die Marke seit 1995 in der EU verwendeten. In Deutschland seien für Bekleidung in den Jahren 2003 und 2004 Umsätze von ca. ... Euro bzw. ... Euro getätigt worden und im Jahr 2005 von ...Euro, wovon auf Gürtel und Schuhe ca. 3% entfielen.

Die Widersprechende ist der Auffassung, „Martina“ sei im angegriffenen Zeichen schon von der Größe her dominierend. Der Artikel „La“ in der Widerspruchsmarke könne vernachlässigt werden. Damit stünden sich die jeweiligen Zeichenbestandteile „Martina“ kollisionsbegründend gegenüber.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 19. Juli 2005 aufzuheben und Marke 301 71 465 für „Schuhwaren; Bekleidung, Sportbekleidung, Jacken, Unterwäsche“ zu löschen.

Demgegenüber beantragt die Inhaberin des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Umsatzzahlen seien nicht ausreichend differenziert, so dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht sei.

Im Schriftsatz vom 25. August 2006 hat die Inhaberin des angegriffenen Zeichens außerdem hilfsweise beantragt,

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Durch Senatsbeschluss vom 19. September 2006 war das Verfahren bis zum Abschluss des gegen die Widerspruchsmarke anhängigen Lösungsverfahrens beim Gemeinschaftsmarkenamt (Löschungsnummer 685) ausgesetzt. Nach dem rechtskräftigen Abschluss dieses Verfahrens, in dem der Lösungsantrag zurückgewiesen wurde, war das Verfahren fortzusetzen.

Zur Ergänzung des Parteivorbringens wird auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen, wegen sonstiger Einzelheiten auf den Akteninhalt.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist statthaft und auch sonst zulässig; sie ist insoweit begründet, als der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 397 117 gegen die Marke 301 71 465 hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Sportbekleidung, Socken, Unterwäsche“ zurückgewiesen worden ist, denn hier ist, angesichts von Warenidentität und gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, von der Gefahr einer Verwechslung der betreffenden Marken auszugehen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hatte die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zunächst bestritten. Nachdem der Senat in dem Aussetzungsbeschluss vom 19. September 2006, auf den auch insoweit Bezug genommen wird, sich bereits ausführlich mit der Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke auseinandergesetzt hatte, haben die Beteiligten sich hierzu nicht weiter geäußert. Da neue Gesichtspunkte weder vortragen noch sonst ersichtlich sind, die eine andere Beurteilung rechtfertigen könnten, ist nach der Überzeugung des Senats weiterhin von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke in der gebotenen Weise auszugehen.

Was die Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken angeht, so war diese unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen den maßgeblichen Faktoren, nämlich Ähnlichkeit der Marken und der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke (EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2005, 326 - IL PATRONE / PORTONE) differenziert zu beurteilen.

Hinsichtlich der Bekleidung besteht, wie im Beschluss vom 19. September 2006 festgestellt, Warenidentität; die Schuhwaren der jüngeren Marke weisen dagegen nur eine mittlere Ähnlichkeit zu den Bekleidungsstücken der Widerspruchsmarke auf (vgl. RICHTER/STOPPEL; Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 33, 273).

Der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke spielt nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Bestehen die zu vergleichenden Zeichen - wie hier - jeweils aus mehreren Bestandteilen, so ist er ebenso bei der Prüfung, welche Bestandteile kollisionsbegründend sind, zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 2003, 880, 881 -CITY PLUS, GRUR 1996, 198, 199 - SPRINGENDE RAUBKATZE). Mangels einer Kennzeichenschwäche des Wortteils ist die Kennzeichnungskraft der Wider-

spruchsmarke nicht auf die Graphik beschränkt. Es ist vielmehr von dem Grundsatz auszugehen, dass bei einer Wort-/Bildmarke in der Regel der Wortbestandteil den Gesamteindruck prägt (BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT).

Die Marken haben in ihrer Gesamtheit eine deutlich unterschiedliche graphische Gestaltung, auch klanglich sind Abweichungen gegeben, denn der romanische Artikel „LA“ ist in der jüngeren Marke nicht vorhanden. Diese wiederum trägt den Zusatz „by gebrüder götz“. Die gegebenen Abweichungen reichen aber nicht aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen, soweit im Bereich Bekleidung identische Waren betroffen sind und eine gesteigerte Verkehrsgeltung zu Grunde zu legen ist. Die Widerspruchsmarke wird nämlich häufig nur als „Martina“ gesprochen werden. Dass der Bildbestandteil dies überlagern könnte, ist nicht zu erwarten, da dessen wörtliche Benennung nicht klar erkennbar ist. Auch der Artikel „La“ in der jüngeren Marke wird nicht immer mitgesprochen werden (vgl. hierzu und zum Folgenden die im Beschluss vom 19. September 2006 zitierten Entscheidungen). Ebenso ist beim angegriffenen Zeichen mit einer auf „Martina“ verkürzten Aussprache in entscheidungserheblichem Umfang zu rechnen. Das größtmäßig untergeordnete „by gebrüder götz“ tritt weitgehend in den Hintergrund. Wenn Kunden diesen Zusatz überhaupt wahrnehmen, werden sie in ihm eine Herstellerangabe sehen, die im Allgemeinen bei der verbalen Wiedergabe entfällt. Der Bestandteil „Martina“ dominiert damit das angegriffene Zeichen; er ist leicht auszusprechen und zu behalten. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich ein erheblicher Teil des Publikums vom angegriffenen Zeichen allein den Bestandteil „Martina“ einprägt und es im mündlichen Geschäftsleben, etwa beim Kauf der Waren im Laden oder bei mündlichen Bestellungen oder Empfehlungen, allein damit benennt, so dass insoweit eine klangliche Identität mit der Widerspruchsmarke eintritt.

Im Hinblick auf die identischen Waren ist daher die Gefahr gegeben, dass der Verkehr mit der jüngeren Marke gekennzeichnete Waren fälschlich der Widersprechenden zuordnet, zumal insoweit auf Grund intensiver Benutzung eine gesteigerte Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke anzunehmen ist.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Zutreffend weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass der Senat bei anderen Marken mit teilweise gleichen Wortbestandteilen nicht zur Annahme einer Verwechslungsgefahr gelangt ist. Jener Fall unterschied sich von dem vorliegenden jedoch in tatsächlicher Hinsicht, nämlich in dem zugrunde gelegten Gesamteindruck der Vergleichsmarken. Die in ständiger Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsätze der Verwechslungsgefahr wurden in gleicher Weise angewendet.

Dr. Albrecht

Schwarz

Dr. van Raden

Me