



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 91/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt  
zugestellt am  
21. März 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 021 865**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Albrecht, des Richters Kruppa und der Richterin am LG Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 3. April 2008 angemeldete und für Waren der

Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

am 20. Juli 2008 eingetragene und am 25. Juli 2008 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 30 2008 021 865



hat die Widersprechende aus ihrer am 16. Januar 2007 eingetragenen und am 16. Februar 2007 veröffentlichten Wortmarke 306 65 433

## **Butterfly**

die für

Klasse 18: Reise-, Hand- und Sporttaschen;

Klasse 24: Textilhandtücher;

Klasse 25: Bekleidungsstücke, insbesondere Oberbekleidungsstücke, Winterjacken, Windbreakers, Fleecejacken, Unterhosen, T-Shirts, Sport- und Freizeitbekleidungsstücke, Sporthemden, Sporthosen, Trainings-, Jogging- und Gymnastikanzüge, Schweiß- und Stirnbänder, Strickwaren, insbesondere Strümpfe, Socken, Sportsocken, Sweater, Trikothemden, Trikotstoffbekleidung; Wirkwaren (Bekleidung), insbesondere Pullover, Sweatshirts; Frotteewaren, nämlich Bademäntel; Schuhwaren, insbesondere Sportschuhe für Tennis und Tischtennis; Kopfbedeckungen, insbesondere Kappen;

Klasse 28: Sportgeräte; Sport- und Spielgeräte für Tischtennis und Tennis sowie deren Teile; Ballwurfmaschinen; Tischtennisplatten

eingetragen ist, am 22. September 2008 Widerspruch eingelegt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch mit Beschluss vom 28. April 2010 zurückgewiesen.

Dazu ist ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Trotz identischer Waren und damit strenger Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand bestehe keine Verwechslungsgefahr. Im Gesamteindruck verhinderten die Graphik der jüngeren Marke sowie der nur in der jüngeren Marke enthaltene Bestandteil „Kiss“ eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Die zusätzlichen

Bestandteile würden weder übersehen noch überhört. Der Zusatz „Kiss“ führe auch begrifflich weg von der Widerspruchsmarke. "Butterfly" präge den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens nicht. „Butterfly Kiss“ sei ein einheitlicher Gesamtbegriff.

Auch eine Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklicher Verbindung bestehe nicht. Die Widersprechende habe nicht geltend gemacht, dass sie entsprechend gebildete Serienmarken benutze. Auch fehlten besondere Umstände, die den Bestandteil „Butter-fly“ als eine im Rahmen des Gesamtzeichens „Butterfly Kiss“ selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen könnten.

Dieser Beschluss wurde der Widersprechenden am 3. Mai 2010 zugestellt.

Dagegen hat sie am 26. März 2010 Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, die graphische Ausgestaltung im angegriffenen Zeichen durch die Wahl der kursiven Schrift und der Platzierung eines Schmetterlingsbildes oberhalb des Wortes „Butterfly“ könne einen bildlichen Unterschied für den Verbraucher nicht begründen, da beides lediglich auf den Begriff „Schmetterling“ hinweise. „Kiss“ habe im angegriffenen Zeichen eine sekundäre Stellung und werde insbesondere nicht als selbständig prägender Teil erkannt. In phonetischer Hinsicht sei eine Verwechslungsgefahr anzunehmen, da das angegriffene Zeichen durch den Wortanfang „Butterfly“ geprägt werde und die klangliche Abweichung durch das zweite Wort „Kiss“ nicht ausreiche, um den markenrechtlich gebotenen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Inhaltlich habe der Bestandteil „Kiss“ in dem angemeldeten Zeichen durch seine sekundäre Stellung und durch seine einfache deutsche Übersetzung „Kuss“ keine eigenständige, den Gesamteindruck des Zeichens prägende Eigenschaft. Da gerade bezüglich der angemeldeten Waren im Modebereich ein Kuss als Synonym für schön, leicht, zart und warm anzusehen sei, werde dem Publikum damit keine über den Begriff des Schmetterlings hinausgehende Eigenschaft der genannten Waren vermittelt. Schon der Schmetterling sei Sinnbild für ein schönes, leichtes, filigranes und zu

warmen Zeiten anzutreffendes Lebewesen. Die Streitzeichen seien ebenso verwechselbar wie Poloclub mit Polo, Vitakraft mit Kraft oder Schuhpark mit Jello Schuhpark.

Die Widerspruchsmarke habe aus dem Bereich Tischtennis, Veranstaltungen, Werbung und Sponsoring eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Sie, die Widersprechende, habe zahlreiche „Butterfly-Marken“ in verschiedenen Ländern.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. April 2010 aufzuheben und auf ihren Widerspruch die Wort-/Bildmarke 30 2008 021 865 zu löschen.

Demgegenüber beantragt der Inhaber des angegriffenen Zeichens,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er verteidigt den Beschluss der Markenstelle als zutreffend.

Er ist der Auffassung, das angegriffene Zeichen sei als Wort-/Bildmarke eingetragen und trete dem Publikum stets in seiner Gesamtheit gegenüber. Einzelnen Bestandteilen komme dabei eine prägende oder selbständig kennzeichnende Bedeutung nicht zu. Der Wortbestandteil „Butterfly Kiss“ sei mit einem einheitlichem Schriftbild hintereinander geschrieben und werde mit einem Schmetterlingsbild verziert.

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

## II.

Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Mit der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslung der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht festgestellt werden.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nur dann zu löschen, wenn 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 stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann oder umgekehrt (st. Rspr.; BGH GRUR 1999, 241 - Lions; EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE). Der Schutz der älteren Marke ist dabei 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 2007, 318 - Adam Opel / Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht festgestellt werden.

a) Nachdem Fragen der Benutzung der Widerspruchsmarke nicht aufgeworfen sind, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit für die Widerspruchsmarke von den im Register eingetragenen Waren auszugehen. Damit stehen allen Waren der

Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen), für die das angegriffene Zeichen beansprucht wird, identische Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke gegenüber.

b) Die Widerspruchsmarke ist durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Eine mögliche gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke außerhalb des hier betroffenen Bekleidungsbereichs ist jedenfalls nicht in einem Maße belegt, dass sie auf Bekleidung ausstrahlen könnte.

Soweit die Widersprechende eine europaweite Bekanntheit ihrer Wortmarke geltend macht, ist dieses Vorbringen weder hinreichend dargelegt noch auf eine Verwendung der Widerspruchsmarke als Herstellermarke für Waren der Klasse 25 bezogen.

Auch wenn die Widersprechende ihre Marke schon vor Eintragung ihrer Marke viele Jahre sowohl für die in Rede stehenden Waren als auch als Unternehmenskennzeichen verwendet, hat sie dennoch keine konkreten Angaben zu dem von der Marke gehaltenen Marktanteil, der Intensität und geographischen Verbreitung der Markenverwendung, den aufgewendeten Werbemitteln für die unterschiedlichen Waren, für die die Marke eingetragen ist, oder deren genauen Umsatzzahlen und der dadurch erreichten Bekanntheit bei den angesprochenen Verbraucherkreisen für die jeweiligen Waren gemacht.

Die Widersprechende übersieht, dass allein der Umstand, dass sie ihre Marke für die von ihr angebotenen unterschiedlichen Waren und als Unternehmenskennzeichen umfassend benutzt, nicht zwingend zu dem Schluss führt, dass die benutzte Marke auch erhöhte Bekanntheit erlangt hat.

c) Auch wenn wegen der gegebenen Warenidentität strenge Anforderungen an den erforderlichen Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinn auszuschließen, reichen die schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Abweichungen aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinreichend sicher auszuschließen.

Den optischen Unterschieden, die besonders auffällig sind, kommt dabei vorliegend besonderes Gewicht zu, weil Marken im Modebereich hauptsächlich optisch wahrgenommen werden (BPatGE 35, 58 - Ada Grimaldi; BPatGE 37, 16 - Vorsicht Elch!).

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken durch die auffällige graphische Ausgestaltung des als Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Zeichen und durch den nur in dieser Marke vorhandenen Bestandteil "Kiss" ausreichend voneinander. Klanglich stimmt die angegriffene Marke "Butterfly Kiss" mit der Widerspruchsmarke "Butterfly" nur in dem ersten von zwei Bestandteilen überein, jedoch nicht im Gesamteindruck.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin wird der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen jüngeren Marke auch nicht durch den mit der Gegenmarke übereinstimmenden und durch den Bildbestandteil untermalten Bestandteil „Butterfly“ geprägt. Der weitere Bestandteil „Kiss“ tritt demgegenüber nicht in den Hintergrund und bleibt für den Gesamteindruck des angegriffenen Zeichens von Bedeutung, was eine Verwechslungsgefahr verhindert (BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865 - Mustang).

„Butterfly Kiss“ beschreibt ein Berühren mit den Wimpern. Außerdem ist es der Titel eines gleichnamigen Films aus dem Jahr 1995. Einem Teil des hier angesprochenen allgemeinen Publikums ist es zudem als Fachausdruck für ein Vibrieren beim Küssen und für spezielle Vibratoren bekannt.

Unabhängig von diesem Verständnis weist die Zusammenstellung auf einen Gesamtbegriff hin. Im deutschen Sprachraum sind mit dem Wort „Kuss“ zusammengesetzte Wörter, wie etwa Pferdekuss, bekannt und üblich.

In Bezug auf die hier maßgeblichen Waren (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) und selbst bei einer Bedeutung von „zart und sanft“ ist ein beschreibender Sinngehalt des Bestandteils „Kiss“ (anders als in der Entscheidung

des Senats vom 28. April 2008, Az.: 27 W (pat) 74/07 - butterfly system) nicht ersichtlich. Daher ist „Kiss“ weder kennzeichnungsschwach noch tritt es hinter dem weiteren Bestandteil zurück und bleibt demnach für den Gesamteindruck der jüngeren Marke von Bedeutung.

„Kiss“ ist auch nicht mit Begriffen wie „Club“ (EuG GRUR Int. 2006, 401 - Polo / Poloclub) oder „Vita“ (EuGH; Beschluss vom 1. Dezember 2005, Az.: C-512/04 - Vitakraft / krafft) vergleichbar. Bei diesen Entscheidungen bestand abweichend von dem vorliegenden Fall die Annahme, dass es keine hinreichende begriffliche Differenz der Marken gebe, um die klangliche und bildliche Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens gegenüber der Widerspruchsmarke auszugleichen. Darüber hinaus war erheblich, dass nur das zusätzliche Wort in dem angegriffenen Zeichen für die jeweils maßgeblichen Verbraucher einen Bedeutungsinhalt habe und diese daher das angegriffene Zeichen spontan in seine beiden Wortbestandteile zerlegen und den übereinstimmenden Bestandteil dann als das beherrschende Element ansehen würden.

Etwas anderes folgt entgegen der Annahme der Widersprechenden auch nicht daraus, dass das Wort „Kiss“ als weiterer Bestandteil in einer Vielzahl von Marken erscheint. Allein, dass die Verbraucher an die Verwendung von „Kiss“ in Marken gewöhnt sein mögen, führt noch nicht dazu, dass dieser Bestandteil stets in den Hintergrund gedrängt wird.

Der übereinstimmende Teil „Butterfly“ hat auch nicht als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung eine so erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt, dass er als Bestandteil des jüngeren Zeichens als Hinweis auf die Widerspruchsmarke wahrgenommen wird und damit Verwechslungsgefahr begründet (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus).

„Butterfly“ hat entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem angegriffenen Zeichen (vgl. dazu EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGH GRUR 2006, 859, 861 [Nr. 21] - Malteserkreuz).

Nicht jede (identische) Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen führt zwangsläufig zur Verwechslungsgefahr. Das kann etwa der Fall sein, wenn der älteren Marke lediglich der Handelsname oder eine bekannte Marke des Jüngeren hinzugefügt wird (Hacker, Markenrecht, 2. Aufl. 2010, Rn. 461).

Ein solcher Fall liegt hier nicht vor.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Verbraucher die Unterschiede beider Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zeichenbildung jedoch Anlass hat, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Warenangebot zu schließen (EuGH GRUR 2005, 1042 - Thomson Life; BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz).

Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende hier bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil neben mit „Kiss“ vergleichbaren weiteren Worten enthalten. Insoweit ist der deutsche Markt maßgeblich und weitere mögliche IR- und GM-Marken der Widersprechenden haben außer Betracht zu bleiben.

Ohne gesteigerte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens infolge tatsächlicher Benutzung wirkt „Kiss“ in der jüngeren Zeichenkombination nicht als Hinweis auf den älteren Markeninhaber, zumal sich der übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert (BPatG, Beschluss vom 16. Mai 2007, Az: 32 W (pat) 29/05 - DEUTSCHLAND HEUTE / HEUTE).

Selbst eine geringfügige Markenähnlichkeit würde der in „Butterfly Kiss“ enthaltene und gegenüber „Butterfly“ in Alleinstellung deutlich unterschiedliche Sinngehalt

neutralisieren (Felchner MarkenR 2005, 377; MarkenR 2006, 253; EuGH MarkenR 2006, 67 - Picaro / Picasso; MarkenR 2006, 160 - Zirh / Sir).

Zwar ist die Aufmerksamkeit der Verbraucher bei den vorliegenden Waren nicht immer besonders hoch, was eine Verwechslungsgefahr erhöhen könnte, weil die Bedeutung weniger wahrgenommen wird (vgl. EuGH MarkenR 2006, 67 - Picaro / Picasso). Dies wird hier aber ausgeglichen, weil das Publikum die Waren und Marken im Modebereich hauptsächlich optisch wahrnimmt, wobei „Butterfly Kiss“ deutlich als zusammengehörig erscheint.

Insgesamt besteht deshalb kein Ähnlichkeitsgrad der Marken, der trotz Identität der Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr befürchten ließe.

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

**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 über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil das Gericht nicht

von Entscheidungen anderer Senate oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten - insbesondere auf Seiten der angegriffenen Marke - getroffen hat.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr