



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 6/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Mai 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 83 178

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Mai 2011 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2009 wird teilweise aufgehoben, soweit hierin die Löschung der Marke 307 83 178 für die Dienstleistungen

"Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen und den Verkauf von Waren; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung im Internet für Dritte; Werbung; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren"

angeordnet worden ist.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Dezember 2007 für die Waren und Dienstleistungen

"25: Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

35: Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien; Verbreitung von Werbeanzeigen; Vermietung von Werbeflächen im Internet; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen und den Verkauf von Waren; Waren- und Dienstleistungspräsentationen; Werbung im Internet für Dritte; Werbung;

41: kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung sowie Veranstaltung und Durchführung von Seminaren"

angemeldete farbige (gelb, braun) Wort-/Bildmarke



ist am 26. März 2008 unter der Nr. 307 83 178 in das Markenregister eingetragen und am 25. April 2008 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 6. Mai 1996 angemeldet und am 28. April 2004 für die Waren und Dienstleistungen

- "25: Bekleidungsstücke, Sportbekleidung (ausgenommen Taucheranzüge), Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren), Kopfbedeckungen, Badehosen, Mützen, Morgenmäntel, Sweater, Socken, Fußballschuhe, Badeschuhe, Skischuhe, Sportschuhe, Hemden, Wasserskianzüge, Leibwäsche, Windeln aus textilem Material, Radfahrerbekleidung, Sohlen, Handschuhe, Stollen für Fußballschuhe, Gleitschutz für Schuhe, Schuhvorderkappen, Hosenträger, Gürtel, Krawatten;

- 35: Werbung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; Geschäftsführung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; Unternehmensverwaltung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben; Büroarbeiten; Vermittlung von Zeitungsabonnements für Dritte; Hilfe bei der Geschäftsführung, Erstellung von Geschäftsgutachten, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Betrieb einer Im- und Exportagentur, Erteilung von Auskünften in Geschäftsangelegenheiten, Selbstkostenpreis-Analysen, Personal-, Stellenvermittlung; Werbung durch Werbeschriften, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Schaufensterdekoration, Vorführung von Waren für Werbezwecke, Marktstudien, Veranstaltung von Ausstellungen für wirtschaftliche oder Werbezwecke, Dateiverwaltung mittels Computer, Ver-

mietung von Werbeflächen, Marketing (Absatzforschung), Meinungsumfragen, Fernsehwerbung, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Öffentlichkeitsarbeit, ausgenommen in Zusammenhang mit Zehnkampfwettbewerben, Vervielfältigung von Dokumenten;

- 41: Erziehung; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten, Herausgabe von Büchern, Zeitschriften, Verleih von Büchern, Tierdressur, Veranstaltung von Shows, Filmproduktion, Betrieb einer Künstleragentur, Vermietung von Filmen, Tonaufnahmen, Filmvorführgeräten und Zubehör sowie Theaterdekorationen, Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen und Kongressen, Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Bildungszwecke; (sämtliche Leistungen stehen nicht im Zusammenhang mit Zehnkampfwettkämpfen)"

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 262 931

DECATHLON

Der Widerspruch richtete sich zunächst gegen alle Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Mit am 27. Oktober 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die angegriffene Marke mit Beschluss vom 28. Oktober 2009 wegen Verwechslungsgefahr gelöscht.

Zur Begründung ist ausgeführt, die von der Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2008 erhobene Nichtbenutzungseinrede sei unzulässig, da die Fünfjahresfrist bei der am 28. April 2004 eingetragenen Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen gewesen sei.

Zwischen den Marken bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, wobei die Markenstelle von teilweiser Waren- und Dienstleistungsidentität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen ist.

Die einander gegenüberstehenden Wörter "MEGATHLON" und "DECATHLON" seien klanglich sehr ähnlich. Sie seien beide dreisilbig, wiesen den gleichen Betonungs- und Sprechrhythmus auf und stimmten in den für den klanglichen Gesamteindruck wichtigen Faktoren der Silbengliederung und Vokalfolge überein. Die beiden Begriffe unterschieden sich lediglich in den beiden Anfangskonsonanten "M" bzw. "D" sowie im Wortinnern durch die Konsonanten "G" bzw. "C". Zwar würden Wortanfänge im Allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile und dürfte die Betonung beider Begriffe nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten auf der ersten Silbe liegen. Im vorliegenden Fall sei jedoch zu beachten, dass es sich bei den Anfangslauten "M" bzw. "D" jeweils um klangschwache Konsonanten handle, so dass die phonetischen Unterschiede angesichts der beiderseitigen Verbindung mit dem übereinstimmenden klanglich stärker beachtetem Vokal "E" nicht markant in Erscheinung träten. Auch die beiden unterschiedlichen Konsonanten "G" bzw. "C" im Wortinnern der beiden Begriffe seien klanglich nicht besonders auffällig. Der Buchstabe "C" in der zweiten Silbe der Widerspruchsmarke werde nach den üblichen Ausspracheregeln vor dem Buchstaben "A" wie der Buchstabe "K" ausgesprochen. Die durch die beiden Gaumenlaute "K" (phon.) bzw. "G"

bewirkte klangliche Abweichung in der nach den allgemeinen Sprachgepflogenheiten unbetonten Zwischensilbe sei aber zu gering, um den beiden Begriffen ein deutlich unterscheidbares Klanggepräge zu verleihen. Auch in ihrer Gesamtheit seien die genannten phonetischen Abweichungen angesichts der weitreichenden Übereinstimmungen zu gering, um ein sicheres Auseinanderhalten der Marken zu gewährleisten.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin werde die Verwechslungsgefahr auch nicht durch einen abweichenden Sinngehalt der beiden Begriffe "MEGATHLON" und "DECATHLON" (= Zehnkampf) reduziert, da der Sinngehalt dem angesprochenen breiten Publikum nicht bekannt sei und bei flüchtiger Wahrnehmung nicht sofort erfasst werde.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt sie weiter die Auffassung, die Marken seien nicht verwechselbar. Klanglich bestünden zwischen den Marken am allgemein stärker beachteten Wortanfang deutliche Unterschiede in der Aussprache und in der Betonung, im Sprechrhythmus und im Klangwert. "MEGA" unterscheide sich grundlegend von "DECA". Der Widerspruchsmarke komme im Bereich der relevanten Waren und Dienstleistungen allenfalls eine geringe Kennzeichnungskraft zu. Gegen eine Verwechslungsgefahr spreche auch der Bedeutungsgehalt der Wörter "DECATHLON" (= Zehnkampf) und "MEGATHLON". Die Markenstelle habe bei ihrer Entscheidung schließlich auch die bildliche Gestaltung der angegriffenen Marke vernachlässigt.

Die Nichtbenutzungseinrede werde weiterhin aufrechterhalten. Hilfsweise werde die Einrede der Nichtbenutzung für alle Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden erhoben, aus denen der Widerspruch geführt werde.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. Oktober 2009 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die hilfsweise erhobene Nichtbenutzungseinrede in der Beschwerdebegründung hält die Widersprechende für nicht zulässig. Vorsorglich hat sie Benutzungsunterlagen eingereicht, aus denen sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 41 ergeben soll. Vorgelegt wurde u. a. eine in englischer Sprache abgefasste Eidesstattliche Versicherung vom 5. Januar 2010, wonach die Widerspruchsmarke seit 2006 in Deutschland zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken, Sportschuhen, Erziehung sowie Sportveranstaltungen verwendet worden sei. Zwischen 2006 bis 2009 seien mit Bekleidungsstücken ... € und mit Schuhen ... € erzielt worden. Vorgelegt wurden außerdem Katalogseiten, die teilweise von 2006 und 2007 stammen, auf denen u. a. Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen abgebildet sind sowie diverse Internetausdrücke, denen Hinweise auf Sportveranstaltungen für Erwachsene und Kinder in den Jahren 2009 und 2010 zu entnehmen sind.

Zur Verwechslungsgefahr vertritt die Widersprechende die Auffassung, die Markenstelle habe zutreffend eine klangliche Verwechslungsgefahr bejaht. Dem stehe der Sinngehalt der Marken nicht entgegen. Die Widerspruchsmarke verfüge aufgrund ihrer Bekanntheit über eine erhöhte Kennzeichnungskraft. In Deutschland existierten elf DECATHLON-Stores. Die möglicherweise aufgrund des Bedeu-

tungsgehalts der Widerspruchsmarke ursprünglich gegebene Kennzeichnungsschwäche sei durch die intensive Benutzung längst überwunden.

An der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin nicht teilgenommen. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, sie nehme den Widerspruch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 sowie der Veranstaltung und Durchführung von Seminaren in Klasse 41 zurück. Im Übrigen hat sie ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache hinsichtlich der noch angegriffenen Waren und Dienstleistungen keinen Erfolg, weil die Marken insoweit einer Verwechslung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG unterliegen.

1. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind nur noch die Waren

"25: Bekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen;

41: kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung".

Die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke in der Klasse 35 und die Dienstleistungen der Klasse 41 "Veranstaltung und Durchführung von Seminaren" sind nicht mehr Streitgegenstand, nachdem die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, sie nehme ihren Widerspruch insoweit zurück.

2. Die mit Schriftsatz vom 29. Januar 2010 im Beschwerdeverfahren "hilfsweise" erhobene Nichtbenutzungseinrede ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist für die am

28. April 2004 eingetragene Widerspruchsmarke im April 2009 abgelaufen war. Voraussetzung für die Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede ist, dass der Markeninhaber hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass er von der Möglichkeit eines Bestreitens der Benutzung der Widerspruchsmarke bezüglich des in § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG genannten Zeitraums Gebrauch machen will. Davon kann in der Regel ausgegangen werden, wenn der Markeninhaber das Benutzungsbestreiten in einem Zeitpunkt des Verfahrens ausdrücklich aufrechterhält, zu dem nunmehr die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 43 Rn. 22).

Die von der Markeninhaberin in ihrem Schriftsatz vom 29. Januar 2010 gewählte Formulierung bringt eindeutig zum Ausdruck, dass sie die Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke bestreitet. Dass sie die Nichtbenutzungseinrede nur "hilfsweise" erhoben hat, steht dem nicht entgegen. Die Markeninhaberin hat nach Ablauf der Benutzungsschonfrist unmissverständlich erklärt, sie halte die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht.

Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum (Mai 2006 bis Mai 2011) glaubhaft zu machen. Dies ist ihr nach der Auffassung des Senats durch die im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen für einen Teil der zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen gelungen. Aus der vorgelegten Eidesstattlichen Versicherung vom 5. Januar 2010, den Katalogauszügen und den Internetauszügen ergibt sich eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen

"Bekleidungsstücke, Sportbekleidung (ausgenommen Taucheranzüge), Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren), Kopfbedeckungen, Skischuhe, Sportschuhe, Hemden, Leibwä-

sche, Radfahrerbekleidung, Sohlen; Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten".

In der Eidesstattlichen Versicherung wird eine Benutzung in Deutschland seit 2006 für "Bekleidungsstücke, Sportschuhe, Erziehung und Sportereignisse" versichert. Zudem werden erhebliche Umsatzzahlen für die Zeit von 2006 bis 2009 aus dem Verkauf von Bekleidungsstücken und Schuhen genannt. Auf den Katalogauszügen sind die vorgenannten Waren abgebildet. Den Internetauszügen lässt sich entnehmen, dass die Widersprechende unter dem Namen "DECATHLON" im relevanten Zeitraum Sportveranstaltungen ausgerichtet hat, bei denen die Teilnehmer z. B. im Tischtennis oder Nordic Walking ausgebildet wurden. Dass die Widerspruchsmarke auch im Bereich der Unterhaltung bzw. kultureller Aktivitäten benutzt worden ist, ergibt sich aus einem Werbeprospekt, der auf ein Event vom 24. November 2007 hinweist, bei dem z. B. Tanzvorführungen oder Kinder-Schminken stattfanden.

Die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen belegen somit eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen. Für die übrigen zugunsten der Widerspruchsmarke in den Klassen 25 und 41 eingetragenen Waren und Dienstleistungen lässt sich den vorgelegten Unterlagen keine rechtserhaltende Benutzung entnehmen.

3. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG eine Verwechslungsgefahr.

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 und Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

a) Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden Waren der Klasse 25 sind mit den zugunsten der angegriffenen Marke in der Klasse 25 eingetragenen Waren identisch.

Die aufgrund der Einschränkung des Widerspruchs in der mündlichen Verhandlung noch angegriffenen Dienstleistungen der jüngeren Marke "kulturelle und sportliche Veranstaltungen; Ausbildung, Unterricht; Beratung" sind mit den zugunsten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu berücksichtigenden Dienstleistungen "Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf die Waren der Klasse 25 aufgrund intensiver Benutzung für leicht erhöht und bezüglich der Dienstleistungen "Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten" für durchschnittlich. Von Haus aus ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich, da der Durchschnittsverbraucher dem Begriff "DECATHLON" in Bezug auf die relevanten Widerspruchswaren und -dienstleistungen keine beschreibende Bedeutung entnehmen wird. Der Durchschnittsverbraucher, auf dessen Verständnis hier abzustellen ist, wird aufgrund mangelnder Griechischkenntnisse "DECATHLON" nämlich als ein Phantasiewort ansehen und nicht mit "Zehnkampf" übersetzen.

Deshalb tragen die Sinngehalte der zu vergleichenden Zeichen auch nicht ausschlaggebend dazu bei, eine klangliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Für eine leicht gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der Waren durch intensive Benutzung sprechen die in der Eidesstattlichen Versicherung vom 5. Januar 2010 genannten Umsatzzahlen, wonach mit Bekleidungsstücken und Schuhen zwischen 2006 und 2009 ein Betrag in Höhe von über ... Euro erzielt worden sei.

c) Den aufgrund der Waren-/Dienstleistungsidentität bzw. hochgradiger Ähnlichkeit und der teilweise erhöhten und im Übrigen durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen weiten Abstand hält die angegriffene Marke in schriftbildlicher Hinsicht aufgrund der besonderen graphischen Ausgestaltung der als farbige Wort-/Bildmarke angemeldeten jüngeren Marke ein.

Dies gilt jedoch nicht in klanglicher Hinsicht. Klanglich sind die Marken zumindest durchschnittlich ähnlich. Die Marken stimmen in der Silbenzahl, der Vokalfolge und den letzten sechs Buchstaben "ATHLON" überein. Zur weiteren Begründung der phonetischen Ähnlichkeit der Vergleichsmarken wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Ausführungen der Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss verwiesen. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen, etwa bei telefonischen Bestellungen, kann es zu Markenverwechslungen kommen.

d) Die Gesamtabwägung von teilweiser Waren-/Dienstleistungsidentität und im Übrigen hochgradiger Ähnlichkeit, teilweise erhöhter und im Übrigen durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie zumindest durchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit ergibt die Gefahr von Verwechslungen.

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

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

br/Fa