

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

**Aktenzeichen:** 33 W (pat) 526/10

**Entscheidungsdatum:** 23. August 2011

**Rechtsbeschwerde zugelassen:** nein

**Normen:** §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 1 - 3  
MarkenG

---

## SCORPIONS

Im Verkehr wird ein Markenzeichen, das dem Namen einer bekannten Musikgruppe entspricht, auf Merchandise-Artikeln der Bekleidungsbranche (auch) als Hinweis auf die Herkunft dieser Ware angesehen.

Dies gilt, selbst wenn das Wortzeichen nur im Brust- oder Rückenbereich von Oberbekleidung, wie z. B. T-Shirts, abgebildet ist und/oder dem erkennbar im Vordergrund stehenden Markenzeichen Hinweise auf Konzertorte und/oder Konzerttermine beigefügt sind.



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 526/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
23. August 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 305 25 573**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter Kätker und die Richterin Dr. Hoppe auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2011

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 vom 23. Dezember 2009 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1077898 hinsichtlich der für Waren der Klasse 25 "Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten (Budo), nämlich Judo, Karate, Taekwondo, Boxen sowie deren Abwandlungen und Äquivalente, insbesondere Schutzanzüge zur Ausübung dieser Sportarten, Schutzhandschuhe, Schutzwesten, ausgenommen Freizeitbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen" zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs wird die Löschung der Marke für diese Waren angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die am 6. Juli 2005 eingetragene und am 5. August 2005 veröffentlichte schwarz- weiße Wort-/Bildmarke 305 25 573



eingetragen für folgende Waren, auf die das Verzeichnis im Verlauf des Verfahrens beschränkt wurde:

Klasse 9

Schutzhelme für den Sport

Klasse 25

Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten (Budo), nämlich Judo, Karate, Taekwondo, Boxen sowie deren Abwandlungen und Äquivalente, insbesondere Schutzanzüge zur Ausübung dieser Sportarten, Schutzhandschuhe, Schutzwesten, ausgenommen Freizeitbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweat-shirts, Baseballkappen

Klasse 28

Sportausrüstung für Kampfsportarten, soweit in Klasse 28 enthalten

ist am 30. August 2005 Widerspruch erhoben worden aus der am 11. Juni 1985 eingetragenen Wortmarke 1 077 898

## **SCORPIONS**

geschützt für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9:

Bespielte Aufzeichnungsträger, nämlich Schallplatten, Videoplat-  
ten, Tonbänder, Tonkassetten, belichtete Filme, Videobänder, Vi-  
deokassetten, Videospiele auf Ton- und Bildaufzeichnungsträgern;

Klasse 16:

Druckschriften, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften; Abziehbilder,  
Aufkleber aus Papier, Metall oder Kunststofffolien; Taschen aus  
Pappe oder Papier für Aufzeichnungsträger; Postkarten, Poster,  
Fotografien;

Klasse 25:

Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, insbesondere T-Shirts,  
Sweatshirts, Hemden, Stirnbänder, Halstücher, Bekleidungsstücke  
aus Leder oder Lederimitationen, Schuhe und Stiefel;

Klasse 41:

Musik- und Showdarbietung, Durchführung von Konzerten und  
Tanzveranstaltungen.

Die Widersprechende hat im Verfahren vor der Markenstelle behauptet, die Widerspruchsmarke weise aufgrund der Bekanntheit der Rockband "SCORPIONS" eine erhöhte Kennzeichnungskraft auf.

Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 3. April 2007 die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erhoben hat, hat die Widersprechende im Verwaltungsverfahren verschiedene Belege aus den Jahren 2001 bis 2006 vorgelegt, um die Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Diese umfassen insbesondere eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers, Ausdrücke aus Internetseiten, Buchhaltungsunterlagen und Abbildungen verschiedener Bekleidungsstücke, u. a. folgende:



Abb.1a



Abb. 1b



Abb. 2a



Abb. 2b

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die von der Widersprechenden vorgelegten Anlagen 1 - 10 (Blatt 62 - 114 der Verwaltungsakte) Bezug genommen.

Die Widersprechende hat die Auffassung vertreten, dass die Erhebung der Einrede rechtsmissbräuchlich sei, weil dem Inhaber der angegriffenen Marke bekannt sei, dass die Widersprechende unter der Widerspruchsmarke zahlreiche Merchandise-Artikel verkaufe.

Mit Beschluss vom 23. Dezember 2009 hat die Markenstelle für Klasse 28 den Widerspruch zurückgewiesen und hierzu ausgeführt, dass trotz einer Registeridentität der Vergleichswaren keine Verwechslungsgefahr nach § 9 MarkenG bestehe, weil die Vergleichszeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ähnlich seien.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass nicht von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, weil sich die Bekanntheit der Rockband Scorpions auf die Musikbranche beschränke.

Sowohl bei Bekleidungsstücken als auch bei Kopfbedeckungen fehle es an einer markenmäßigen Benutzung des Widerspruchszeichens, weil die Widerspruchsmarke als (Brust-)aufdruck verwendet werde, wohingegen in der einschlägigen Warenklasse 25 eine markenmäßige Benutzung durch Wiedergabe der Marke auf Tags, Etiketten, Anhängern, Aufklebern und Auszeichnen erfolge.

Im Hinblick auf die einander gegenüberstehenden Waren hat die Markenstelle im angegriffenen Beschluss zunächst festgestellt, dass diese identisch seien, diese dann aber als "relativ unähnlich" angesehen, weil sich Schutzbekleidung für asiatische Kampfsportarten von Alltagsbekleidung unterscheide.

Die Markenstelle meint, die zu vergleichenden Zeichen seien weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht ähnlich. Bei der angegriffenen Marke präge nämlich der Bildbestandteil. In klanglicher Hinsicht seien das Zeichen "SCORPIONS" einerseits und das als Einheit anzusehende Zeichen "SCORPION BUDO'S FINEST" andererseits zu vergleichen, das wegen der Endung "BUDO'S FINEST"

ein anderes Gesamtklangbild habe. Selbst wenn eine Zeichenserie der Widersprechenden vorliege, weise diese eine andere Struktur auf und könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Ansicht, dass der Beschluss der Markenstelle in sich widersprüchlich sei, weil einerseits eine Identität der zu vergleichenden Waren, andererseits eine "relative Unähnlichkeit" derselben angenommen werde. Richtigerweise sei von einer Warenähnlichkeit auszugehen, da Kampfsportschutzbekleidung auch deren Abwandlungen und Äquivalente umfasse und zudem auch als Freizeitbekleidung genutzt werde. Aus diesem Grund seien die Waren der Klasse 25 und nicht der Klasse 9 zugeordnet, die spezielle Schutzbekleidung erfasse.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle sei das angegriffene Zeichen nicht als Einheit zu betrachten, weil es sich bei den Elementen "BUDO`S FINEST" um eine beschreibende Angabe handle, so dass der Wortbestandteil "SCORPION" dominiere. Letzteres werde durch die graphische Darstellung und die vorgestellte Position dieses Wortelements noch unterstrichen. Der angesprochene Verkehr nehme das angegriffene Zeichen daher als "SCORPIONS-Marke" wahr, die durch die Angabe "BUDO`S FINEST" lediglich spezifiziert werde. Der in der Widerspruchsmarke zusätzlich enthaltene Buchstabe "S" am Wortende genüge nicht, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, darunter eine ergänzte eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers, Lizenzverträge, Buchungsbelege, Internetseiten und Abbildungen von Kleidungsstücken, auf denen das Widerspruchszeichen neben anderen Gestaltungselementen aufgedruckt ist, z. B.:



Abb. 3



Abb. 4

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die mit Schriftsatz vom 18. März 2011 überreichten Anlagen 10 - 26 (Bl. 64 ff. d. A.) sowie auf die in der mündlichen Verhandlung vom 5. April 2011 zu Protokoll gereichten Anlagen (Bl. 166 - 169 d. A.) Bezug genommen.

Die Widersprechende meint, die Unterlagen würden eine ernsthafte Benutzung belegen. Insbesondere handele es sich bei dem Aufdruck des Widerspruchszeichens im Brustbereich von T-Shirts um ein verkehrsübliches, betriebskennzeichnendes Merkmal im Bereich des Bekleidungs-Merchandising der Musikbranche. Die Bekleidungsstücke würden als "No-Name-Produkte" hergestellt und im Auftrag der Widersprechenden bzw. ihrer Lizenznehmer bedruckt. Dabei handele es sich nicht nur um dekorative oder werbende Kennzeichnungen, sondern um den kaufentscheidenden Hinweis auf die Herkunft des Produkts. Auch andere bekannte Designer, wie GUCCI, JOOP und BOSS würden derartige Brustaufdrucke herkunftshinweisend verwenden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und dem Widerspruch stattzugeben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinreden im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten und hält eine Warenähnlichkeit im Hinblick auf die vorgenommenen Einschränkungen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke nicht für gegeben.

In der mündlichen Verhandlung vom 5. April 2011 hat der Senat auf Anregung der Beteiligten beschlossen, dass eine Entscheidung an Verkündung statt nicht vor dem 7. Juni 2011 ergeht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Verwaltungsakte Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise erfolgreich.

Im Hinblick auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 "Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten (Budo), nämlich Judo, Karate, Taekwondo, Boxen sowie deren Abwandlungen und Äquivalente, insbesondere Schutzanzüge zur Ausübung dieser Sportarten, Schutzhandschuhe, Schutzwesten, ausgenommen Freizeitbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweat-

shirts, Baseballkappen" besteht eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weshalb insoweit die Löschung nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG anzuordnen war.

Für die weiteren Waren der angegriffenen Marke besteht mangels Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr.

**1.**

Die Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke für T-Shirts, Sweatshirts und Freizeitkappen gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG hinreichend glaubhaft gemacht.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Schriftsatz vom 3. April 2007 die Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG erhoben. Da die am 11. Juni 1985 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 5. August 2005 bereits fünf Jahre eingetragen war, war die Benutzungsschonfrist abgelaufen. Die Widersprechende hatte die rechtserhaltende ernsthafte Benutzung ihrer Marken daher sowohl für die Zeit vom 5. August 2000 bis 5. August 2005 als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der gerichtlichen Entscheidung, also vom 5. April 2006 bis 5. April 2011 glaubhaft zu machen, da als Tag der "Entscheidung über den Widerspruch" der Tag der letzten mündlichen Verhandlung anzusehen ist, aufgrund der die Entscheidung ergeht.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nicht rechtsmissbräuchlich, da ihr ein gesetzlich normiertes, schutzwürdiges Eigeninteresse zugrunde liegt. Durch die Erhebung der Nichtbenutzungseinreden nach § 43 Abs. 1 MarkenG soll verhindert werden, dass die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus einer unbenutzten Marke gelöscht

wird, indem der Widersprechende gezwungen wird, die ernsthafte Benutzung seiner Marke glaubhaft zu machen.

Eine ernsthafte Benutzung liegt vor, wenn die Marke nicht nur symbolisch, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion zur Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology; EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 35 - 39) - An-sul/Ajax; EuGH GRUR 2009, 156 (Nr. 13) - Verein Radetzky-Orden; BGH GRUR 2009, 60 (Nr. 37) - LOTTOCARD). Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, der im Lichte des 9. Erwägungsgrunds der Präambel der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom 22. Oktober 2008 (MarkenRL) zu ermitteln ist. Danach soll eine Marke nicht wegen des Bestehens einer älteren Marke, die nicht tatsächlich benutzt worden ist, für ungültig erklärt werden können. Durch dieses Erfordernis soll die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte verringert werden (vgl. auch: EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 20) - COLORIS). Dritten sollen Rechte aus der Marke dementsprechend nicht entgegengehalten werden können, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, für mit dem Zeichen versehene Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen bzw. zu sichern, indem sie dem Verkehr ermöglicht, die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren von den Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 36, 43) - An-sul/Ajax; EuGH GRUR Int. 2007, 1009 (Nr. 72) - BAINBRIDGE; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology).

Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die

durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 39) - Ansul/Ajax; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology). Dementsprechend muss die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ‚ernsthaft‘ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 39) - Ansul/Ajax; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology). Von einer ernsthaften Benutzung ist jedenfalls auszugehen, wenn keine bloße Scheinbenutzung vorliegt, sondern die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2003, 343 (Nr. 74) - BAINBRIDGE).

Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen und ihr erläuternder Vortrag genügen, um eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für T-Shirts, Sweatshirts (Sweatshirtjacken) und Freizeitkappen in den genannten Zeiträumen nach Art und Umfang glaubhaft zu machen.

**a)**

Aus den vorgelegten Unterlagen und den eingereichten eidesstattlichen Versicherungen des Geschäftsführers der Inhaberin der Widerspruchsmarke ergibt sich eine funktionsgemäße Benutzung des Widerspruchszeichens als Marke.

**aa)**

Die Widersprechende hat Ablichtungen verschiedener Bekleidungsartikel (T-Shirts, Sweatshirtjacken, Kappen, Tangas) vorgelegt, die vorwiegend im Brust- und Rückenbereich u. a. mit dem Widerspruchszeichen "SCORPIONS" bedruckt sind. Bei diesen Artikeln handelt es sich um Merchandise-Artikel, die ein Kennzeichen aufweisen, das mit einem bekannten Markenzeichen, bekannten Personen oder - wie hier - dem Namen einer bekannten Musikgruppe übereinstimmt, ohne dabei jedoch ein entsprechendes Einsatz- oder Verwendungsspektrum zu bieten (vgl. auch Scherz, ZUM 2003, 631 f., der Merchandising definiert als die umfassende wirtschaftliche Sekundärvermarktung von populären Erscheinungen außer-

halb ihres eigentlichen Betätigungs- bzw. Erscheinungsfeldes; näher zur Begriffsdefinition: Gauß, Der Mensch als Marke, 2005, S. 28 f.). Auf diese Weise wird beim Merchandising das positive Image aus einem bestimmten Wirtschaftsbereich planmäßig auf eine Vielzahl von Gebrauchsgütern transferiert und zugleich für die bekannte Marke, Person oder Gruppe geworben. Gerade bei populären Rockbands ist das Merchandising mit Bekleidungswaren weit verbreitet. Bei den "SCORPIONS" handelt es sich um eine der bekanntesten deutschen Rockbands, die schon seit 1965 existiert und weltweit Erfolg und Berühmtheit erlangt hat. Bis in die Gegenwart hat die Band regelmäßig Alben (darunter u. a.: Blackout, Unbreakable, Humanity-Hour I) produziert und in vielen Ländern Konzerte gegeben. Die hierdurch erlangte Bekanntheit des Zeichens "SCORPIONS" wird zugleich als Markenzeichen genutzt, indem der Bandname auf verschiedene Kleidungsstücke gedruckt wird und diese u. a. anlässlich von Konzerten und über Internetshops entgeltlich veräußert werden.

In der Rechtsprechung ist die markenmäßige Benutzung von Merchandising Produkten überwiegend anerkannt worden, wenn diese entgeltlich vertrieben werden (im Zusammenhang mit einer rechtsverletzenden Benutzung: EuGH GRUR 2003, 55 (Nr. 39, 40, 61) - Arsenal FC; zu § 26 MarkenG: OLG Hamburg 5 U 173/08 - Creme 21; OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 104 (109) - ELTERN/eltern.de; BPatG 27 W (pat) 11/04 - UNDERGROUND/UNDERGROUND). Nur vereinzelt hat die Rechtsprechung in derartigen Fällen eine funktionsgerechte Benutzung verneint, weil der Einsatz der Marke nur das Ziel verfolge, für eine andere, nicht vom Schutzbereich der Marke umfasste Ware oder Dienstleistung zu werben (OLG München GRUR-RR 2003, 300 (301) - ODDSET Die Sportwette; vgl. BPatG GRUR 2003, 333 (336 f.) - Marlene Dietrich I).

Einer markenmäßigen Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG steht jedoch nicht entgegen, dass neben der herkunftshinweisenden Funktion auch andere anerkannte Markenfunktionen, zu denen auch die Werbung gehört (EuGH GRUR 2009, 756 (Nr. 58) - L'Oréal), zum Tragen kommen. Eine markenmäßige Benut-

zung im Sinne von § 26 MarkenG wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass die Erwerber von T-Shirts, die auf eine bekannte Musikgruppe hinweisen, typischerweise von Fans erworben werden, die damit ihre Bewunderung und Zugehörigkeit zu dieser Band ausdrücken wollen. Solange die Marke nämlich daneben auch als Herkunftshinweis zu verstehen ist, kann eine Marke zugleich als Ausdruck der Unterstützung, der Treue oder der Zugehörigkeit gegenüber dem Markeninhaber aufgefasst werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 (Nr. 61) - Arsenal FC). Dementsprechend können auch Merchandise-Artikel trotz ihrer werbenden Funktion für das bekannte Hauptprodukt bzw. der Affinitätsbekundung gegenüber einer Person oder Gruppe einen Hinweis auf das Ursprungsunternehmen beinhalten. Wenn eine Marke in Zusammenhang mit einem anderen Produkt eine besondere Bekanntheit genießt, werden nämlich wesentliche Teile des Verkehrs geneigt sein, dieses positive Image auf das Nebenprodukt zu übertragen und das bekannte Zeichen daher auch als Herkunftshinweis ansehen (OLG Hamburg GRUR 2005, 2005, 258 (260) - Ahoj Brause). Selbst wenn das mit dem Zeichen verbundene Image bzw. die Affinität zu einer Person oder Gruppe bei der Kaufentscheidung im Vordergrund steht (vgl. Ruijsenaars GRUR Int. 1994, 309 (311)), schließt dies nicht aus, dass mit dem Erwerb eines "Originalprodukts" auch bestimmte Vorstellungen über die Herkunft und die Qualität der Ware verbunden werden (vgl. EuGH GRUR 2003, 55 (Nr. 61) - Arsenal FC ; anders: BPatG GRUR 2003, 333 (336 f.) - Marlene Dietrich I). Dies gilt zumindest dann, wenn es sich bei dem Nebenprodukt um eine Ware mit eigenem Gebrauchswert handelt, für die ein eigenständiger Markt existiert (OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 104 (109) - ELTERN/eltern.de; OLG Hamburg 5 U 173/08 - Creme 21), wie es für die hier verfahrensgegenständlichen Bekleidungsstücke der Fall ist.

**bb)**

Auch der Umstand, dass sich das Widerspruchszeichen bei fast allen vorgelegten Abbildungen mit großflächigem Aufdruck an hervorgehobener Stelle befindet, z. B. im Brust- und Rückenbereich von T-Shirts, statt auf Etiketten, Tags oder Anhängern, steht - entgegen der Auffassung der Markenstelle - einer markenmäßi-

gen Benutzung nicht entgegen (abweichend: BPatG GRUR-RR 2008, 4 (5) - FC Vorwärts Frankfurt [Oder]; BPatG GRUR 2003, 333 (336 f.) - Marlene Dietrich I). Vielmehr ist insoweit auf die Kennzeichnungsgewohnheiten des maßgeblichen Warenssektors abzustellen (BGH GRUR 2010, 838 (Nr. 20) - DDR Staatswappen). Bei Kleidungsstücken, insbesondere bei Merchandise-Artikeln der Bekleidungsbranche erfolgt der Aufdruck des Markenzeichens typischerweise nicht auf Etiketten oder Tags, sondern durch deutlich sichtbare Aufdrucke (bei Oberbekleidung häufig im Brust- oder Rückenbereich). Zwar geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern auf der Vorderseite von Bekleidungsstücken nicht generell davon aus, dass es sich um einen Herkunftshinweis handelt; indes wird der Verkehr in der Regel solche Zeichen, die ihm in anderem Zusammenhang als Produktkennzeichen bekannt sind, ebenso als Markenkennzeichen für Bekleidungsstücke ansehen (BGH GRUR 2010, 838 (Nr. 20) - DDR Staatswappen; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 258 (260) - Ahoj Brause). Vorliegend sind zum einen die Kennzeichnungsgewohnheiten der Bekleidungsbranche zu berücksichtigen, in denen namhafte Markenhersteller häufig mit deutlich sichtbaren Aufdrucken auf die Herkunft der Ware hinweisen (vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2004, 104 (110) - ELTERN/eltern.de). Zum anderen werden gerade Merchandise-Bekleidungswaren typischerweise mit Aufdrucken im Brust- oder Rückenbereich versehen, um diese besonders herauszustellen. Dies gilt auch und gerade für Merchandise-Produkte der Musikbranche, in denen das Kennzeichen der Band in der Regel als deutlich sichtbarer Aufdruck gestaltet wird, wobei zugleich auf die Musikgruppe selbst und die Herkunft des Produkts hingewiesen wird. Das ergibt sich daraus, dass es der Verkehr gerade in der Musikbranche gewöhnt ist, dass der Kennzeicheninhaber selbst oder seine Lizenznehmer anlässlich von Konzerten oder auf eigenen Internetseiten Merchandise-Artikel vertreiben. Aufgrund dieser üblichen Vertriebswege erschließt sich dem Verkehr eine enge Verbindung zwischen der gekennzeichneten Ware und dem Markeninhaber, so dass er das Markenzeichen (auch) als Hinweis auf die Herkunft der Ware deuten und damit eine bestimmte Erwartung an die Qualität verbinden wird.

**cc)**

Die Besonderheit der vorliegend zu würdigenden Markenkennzeichnungen liegt allerdings darin, dass der Aufdruck des Markenzeichens auf den Bekleidungsstücken in der Regel nicht isoliert (isoliert aber Anlage 25, Bl. 146, 147 d. A.), sondern in Verbindung mit weiteren graphischen Elementen und Wortzusätzen erfolgt. So wird das Widerspruchszeichen auf mehreren der vorgelegten Bekleidungsstücke in eine Graphik eingebunden, die auf das entsprechende Album bzw. die zugehörige Konzerttour der Band hinweisen (z. B.: "SCORPIONS - UNBREAKABLE" (s. o. Abb. 1 a, b = Anlage 5, Bl. 77 VA); "SCORPIONS - Humanity Hour I" (Anlage 25, Bl. 141, 143 d. A.)). Zum Teil finden sich darüber hinaus sogar - ähnlich einem aufgedruckten Werbeplakat - als Aufdruck auf der Brust- oder Rückenseite der Bekleidungsstücke konkrete Hinweise auf die Konzertorte und/oder Termine (z. B.: "SCORPIONS - UNBREAKABLE TOUR 2004/2005 - Odesa:Ukraine - Kiew:Ukraine - München:Germany..." (s. o. Abb. 1 a, b = Anlage 5, Bl. 77 VA); "SCORPIONS - GERMANY - Hannover 7.8.2006" (Anlage 5, Bl. 75 VA); "SCORPIONS - in Paris - 5th July 2005 Olympia/Paris" (s. o. Abb. 2 a, b = Anlage 5, Bl. 76 VA); vgl. auch Anlage 25, Bl. 141 - 144 d. A.). Bei einer solchen Verwendungsart kommt es darauf an, ob der Verkehr das Zeichen im Kontext mit den weiteren Textelementen ausschließlich als Werbebotschaft und Bekenntnis der Zugehörigkeit auffasst und nicht mehr als Hinweis auf den Hersteller der Ware. Im Hinblick auf die Branchenüblichkeit derartig gestalteter Aufdrucke auf Bekleidungsstücken im Bereich der Merchandise-Artikel von bekannten Rockbands, geht der Senat vorliegend jedoch davon aus, dass beachtliche Teile des Verkehrs den Aufdruck des Zeichens trotz der im Übrigen deutlichen Werbe- und Imagebotschaft auch als Hinweis auf die Herkunft der Bekleidungsartikel aus einem bestimmten Unternehmen erkennen werden. Die zusätzlich abgedruckten Konzertorte und Konzertnamen wird der Verkehr als austauschbare sachliche Hinweise erkennen, die keinen Bezug zur Herkunft des Produkts haben. Hierfür spricht auch der Umstand, dass das Wortzeichen "SCORPIONS" stets deutlich erkennbar, an erster Stelle und graphisch abgesetzt auf den verfahrensgegenständlichen Bekleidungsstücken aufgedruckt ist (ebenfalls auf den Aspekt der "Aufmachung" des

Zeichens abstellend: EuGH GRUR 2003, 55 (Nr. 56) - Arsenal FC). Des Weiteren werden derartig gestaltete Merchandise-Artikel regelmäßig auf den Konzerten der Musikgruppen und über deren Internetseiten veräußert, wodurch der Bezug zum Markeninhaber - wie bereits oben dargelegt - besonders hervortritt und damit zugleich auch besondere Qualitätsmerkmale vom Originalprodukt erwartet werden. Aus diesem Grund ist auch bei der konkreten Verwendung des Widerspruchszeichens von einer funktionsentsprechenden, markenmäßigen Benutzung auszugehen, zumal die Verbindung mit einer aktuellen Konzerttournee einen zusätzlichen Kaufanreiz für die angesprochenen Verkehrskreise (überwiegend Fans der Musikgruppe oder ihres Musikstils) darstellen wird.

**b)**

Von der Problematik einer funktionsgerechten Nutzung zu unterscheiden ist die Frage, ob die konkrete Darstellung des Widerspruchszeichens dessen kennzeichnenden Charakter im Sinne von § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG berührt. Die meisten der von der Widersprechenden eingereichten Abbildungen des Markenzeichens auf den Bekleidungsstücken stellen eine Form der Benutzung dar, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke nicht verändert.

**aa)**

Grundsätzlich müssen Marken zwar so benutzt werden, wie sie im Register eingetragen sind. Es besteht jedoch die Notwendigkeit, Marken zur besseren Vermarktung und Absatzförderung an aktuelle Darstellungsformen, moderne und grafische Standards und Trends anzupassen, um in ihrem Erscheinungsbild für die Verbraucher zeitgemäß zu bleiben (EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 30) - ATLAS TRANSPORT; Schell in Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht, 2011, § 22 Rd. 114), weshalb auch abweichende Benutzungsformen eine rechtserhaltende Benutzung belegen können. Dies gilt indes nur, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 MarkenG; vgl. EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 29) - ATLAS TRANSPORT; BPatG 33 W (pat) 69/10 – RRP/TschacheRRPReynoldsRoadpacker). Die Garan-

tiefunktion der Marke, die dem Verkehr ermöglichen soll, die mit ihr gekennzeichneten Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, ist nämlich nur gewahrt, wenn das im Verkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen ist, nur unmaßgeblich abweicht und die beiden Zeichen somit insgesamt als gleichwertig angesehen werden können (EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 30) - ATLAS TRANSPORT; vgl. auch EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 30 ff.) - COLORIS). Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG vorliegt, bemisst sich dementsprechend danach, ob der Verkehr unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (BGH GRUR 2000, 1038 (1039) - Kornkammer; BGH GRUR 2007, 592 (Nr. 12) - bodo Blue Night; BGH GRUR 2008, 616 (Nr. 12) - AKZENTA; BGH GRUR 2009, 772 (Nr. 39) - Augsburger Puppenkiste).

**bb)**

Bei Wortmarken werden Veränderungen der Schrifttype und der bildlichen Ausgestaltung von Buchstaben als zulässig erachtet, solange dadurch kein eigenständiger Bildcharakter entsteht, sondern die graphischen Elemente nur eine Verzierung darstellen (EuG GRUR Int. 2006, 319 (Nr. 26 - 29) - Quantum; BGH GRUR 2010, 729 (Nr. 20) - MIXI/Kohlermixi; BPatG 30 W (pat) 214/03 - WebCC/CC; vgl. BPatG 30 W (pat) 105/97 - CEDAX/Cefax; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 112 f.).

Die in den eingereichten Unterlagen überwiegend erfolgte Darstellung des Wortzeichens in der zwar seltenen, gleichwohl aber nicht stark verfremdenden Schriftart "Lady Starlight Regular" stellt demnach keine Veränderung des kennzeichnenden Charakters, sondern nur schmückendes Beiwerk dar. Auch die farbige Ausgestaltung der Buchstaben ist als übliches Gestaltungsmittel zulässig. Allerdings ist die Darstellung in verschiedenen Farben, ähnlich der französischen Nationalflagge (s. o. Abb. 2 a, b = Anlage 5, Bl. 76 VA) oder mit ausgefallenen und auf-

wendigen Farbübergängen (s. o. Abb. 3 = Anlage 20, Bl. 96 d. A.) nicht weit von einem eigenständigen Bildcharakter entfernt, erfüllt aber die Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung, zumal die Farbe hier ersichtlich gerade eine Anspielung auf den Ort des Konzerts in der französischen Hauptstadt darstellt.

Die in den eingereichten Abbildungen erkennbaren Wortzusätze, nämlich Titel der Alben, der Konzerttours und Konzertdaten, verändern den kennzeichnenden Charakter der Marke ebenfalls nicht. Für die Frage, ob beigefügte Wortzeichen den kennzeichnenden Charakter verändern, ist zum einen auf deren Unterscheidungskraft, zum anderen auf die Art der Verbindung der weiteren Elemente mit dem Widerspruchszeichen abzustellen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 101 m. w. N.). Dass es sich bei den, dem Widerspruchszeichen hinzugefügten Wortelementen um die Titel bzw. Daten der Tourneen der Rockband handelt, ist für die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen insbesondere Fans zählen, auch erkennbar. Demzufolge werden die austauschbaren, nicht herkunftshinweisenden Textzusätze lediglich als beschreibende und werbende Hinweise auf die Band, deren Musik und Konzerte, nicht aber als eigenständiger Markenbestandteil wahrgenommen werden. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass das Widerspruchszeichen stets von den weiteren Wortelementen getrennt, in einer eigenen Zeile sowie in einer anderen Schriftart und in hervorgehobener Schriftgröße aufgedruckt ist, so dass die Eigenständigkeit des Widerspruchszeichens auch optisch zum Ausdruck kommt (vgl. zu solchen optischen Absetzungen auch: EuG T-482/08 (Nr. 35) - ATLAS TRANSPORT).

**cc)**

Auch die in den vorgelegten Abbildungen erkennbaren Bildelemente verändern den kennzeichnenden Charakter des Widerspruchszeichens überwiegend nicht. Soweit die Aufdrucke zusätzlich zu dem Widerspruchszeichen einen Skorpion als Insekt abbilden (s. o. Abb. 1 a, 2 b, Anlage 5, Bl. 75 - 78 VA), wird die begriffliche Aussage des graphisch deutlich abgesetzten Wortzeichens "SCORPIONS" lediglich illustriert. Auch das unterhalb des Widerspruchszeichens abgebildete Grup-

penbild mit den Mitgliedern der Rockband (vgl. Anlage 5, Bl. 74 VA) wird der Verkehr lediglich als Illustration des die Rockband umschreibenden Wortes wahrnehmen. Die Anfügung von Bildbestandteilen verändert nämlich den kennzeichnenden Charakter nicht, wenn der eigenständige Aussagegehalt der Wortmarke durch sie nicht beeinträchtigt wird (vgl. BGH GRUR 200, 1038 (1040) - Kornkammer; BGH GRUR 2002, 167 (168) - Bit/Bud; BPatG GRUR 1997, 301 (302) - LORDS/LORD; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 103; Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rd. 187). Dies gilt insbesondere, wenn das hinzugefügte Motiv - wie hier - die Wortbedeutung aufgreift (Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rd. 186) und diese dadurch sogar noch verstärkt. Somit kann sogar trotz einer durch die Kombination von Wort- und Bildelementen entstehenden einheitlichen emblemhaften Wirkung eine rechtserhaltende Benutzung vorliegen (BGH GRUR 2000, 1038 (1040) - Kornkammer; vgl. EuG T-324/09 (Nr. 36) - Friboi/FRIBO; vgl. BPatG 30 W (pat) 105/97 - CEDAX/Cefax; vgl. BPatG GRUR 2006, 682 (684) - UNDERGROUND/UNDERGROUND; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 103). Wegen der deutlichen graphischen Hervorhebung des Widerspruchszeichens sind daher auch die hier vorgelegten Abbildungen als rechtserhaltende Benutzung anzuerkennen, in denen durch die farbliche und räumliche Einbindung des Wortelements in eine bildhafte Darstellung eine gewisse optische Verbindung geschaffen wird (so z. B. s. o. Abb. 3 = Anlage 20, Bl. 96 d. A.; Abb. 2 b = Anlage 5, Bl. 76 d. A. (Rückenseite); Anlage 25, Bl. 145 d. A.).

Angesichts der nachgewiesenen Benutzung abgewandelter Formen, die von der eingetragenen nur in Bestandteilen abweichen, ohne dass dadurch die Kennzeichnungskraft der Marke beeinflusst wird, kommt es letztlich nicht mehr darauf an, dass in einem Einzelfall das Wortzeichen seine Eigenständigkeit vollständig verloren hat, indem es räumlich, farbig und größenmäßig so in das Bildelement eingebunden war, dass es nur noch als Bestandteil desselben erschien, wodurch der kennzeichnende Charakter verändert wurde. So liegt es bei dem in Abb. 4 (= Anlage zum Protokoll vom 5. April 2011 (Bl. 166 d. A.)) abgebildeten T-Shirt, auf dem in der Form des Buchstaben "S" der Schwanz eines SCORPIONS in verschie-

denen Grautönen abgebildet ist. Das Widerspruchszeichen "SCORPIONS" erscheint nur schwach erkennbar, in unauffälliger, matter Grauschrift im oberen, waagerechten Balken der Abbildung. Eine derartige Gestaltung wirkt wie eine eigenständige Wort-/Bildmarke, die mit dem Widerspruchszeichen nicht gleichwertig ist und daher nicht mehr als Nachweis der Zeichenbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG i. V. m. Art. 10 Abs. 1a MarkenRL dienen kann.

**c)**

Die Widersprechende hat Benutzungsunterlagen für verschiedene Waren der Klasse 25, nämlich T-Shirts, Sweatshirt-Jacken und Freizeitkappen vorgelegt. Für String-Tangas fehlen Benutzungshinweise für den ersten Benutzungszeitraum, für die übrigen in der Klasse 25 registrierten Waren sind keine ausreichenden Unterlagen eingereicht worden.

**aa)**

Für den (ersten) Benutzungszeitraum von August 2000 bis August 2005 hat die Widersprechende zu verschiedenen Artikeln (z. B. für das oben als Abb. 1 a, b = Anlage 5, Bl. 77 VA abgebildete T-Shirt und die in Anlage 5, Bl. 78 VA abgebildete Kappe) Einzelrechnungen (vgl. Anlage 9 = Bl. 109 ff. VA; Anlage 24 = Bl. 120 ff. d. A.) vorgelegt, die deren Verkauf im Inland belegen. Aus den vorgelegten Anlagen 9 (Bl. 109 ff. VA), 3 (Bl. 71 VA) und 5 (Bl. 77 VA) ist zudem ersichtlich, dass diese Artikel, ebenso wie die weiteren in Anlage 5, Bl. 75, 76 VA abgebildeten T-Shirts auf der Internetseite der Widersprechenden zum Kauf angeboten wurden. Des Weiteren ergibt sich aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, dass entsprechende Produkte auf den Konzerten der SCORPIONS verkauft wurden. Da aus den weiteren Unterlagen deutlich wird, dass es im maßgeblichen Benutzungszeitraum zahlreiche Konzerte in der Bundesrepublik gegeben hat und die - wenngleich ohne konkreten Produktbezug - vorgelegten Erlöse aus Merchandising anlässlich dieser Konzerte (vgl. Anlage 8 = Bl. 83 ff. VA) erhebliche Umsätze erkennen lassen, kommt der Senat in der Gesamtwürdigung zu einer hinreichenden Glaubhaftmachung der Benut-

zung. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Bekanntheit der Rockband der von ihr betriebenen Internetseite einen erheblichen Werbeeffect verleiht, so dass der Vertrieb von Waren mit dem Widerspruchszeichen auf dieser Internetseite im Zusammenhang mit den belegten Einzelverkäufen Rückschlüsse auf die Ernsthaftigkeit der Benutzung zulässt (vgl. zur Frage, ob eine hinreichende Benutzung auch allein durch eine Verwendung der Marke im Internet bzw. in der Werbung erfolgen kann, näher: BPatG 24 W (pat) 185/99 - VISIO/VISION; abstellend auf einen "Kommunikationsbezug": Fezer, MarkenR, 4. Aufl., § 26 Rd. 39 - 41; 44 f.).

Die glaubhaft gemachten Benutzungshandlungen weisen auch einen hinreichenden Inlandsbezug auf. Wenngleich das Bestehen einer Internetseite, die weltweite Umsätze ermöglicht, für sich genommen nicht als Beleg für Inlandsnutzung genügt (vgl. näher: Ströbele/Hacker, § 26 Rd. 143), können die gewählte Sprache, Vertriebsstätten, Kontaktpartner etc. ein Indiz für einen hinreichenden Inlandsbezug sein (vgl. BPatG 24 W (pat) 185/99 - VISIO/VISION). Die entsprechenden Internetseiten, die die Widersprechende vorgelegt hat (vgl. Anlage 2 Bl. 70 ff. VA), beinhalten eine deutsche und eine englische Fassung ausweislich derer jedoch deutsches Recht anwendbar sein soll. Die in den Geschäftsbedingungen aufgeführte "Scorpions GmbH" ist in Langenhagen ansässig und wird außerdem als Kontaktpartner angegeben. Zudem ist Langenhagen als Gerichtsstand vorgesehen. Diese Indizien genügen zur Glaubhaftmachung eines ausreichenden Inlandsbezugs, zumal die vorgelegten Einzelbelege (Anlage 9 = Bl. 109 ff. VA) und Anlage 24 (= Bl. 120 ff. d. A.), ebenso wie die Erlöse aus Merchandising bei deutschen Konzerten (Anlage 8, Bl. 90, 91, 108 d. A.) belegen, dass tatsächlich Verkäufe im Inland erfolgt sind.

**bb)**

Für den (zweiten) Benutzungszeitraum von April 2006 bis April 2011 hat die Widersprechende glaubhaft gemacht, dass verschiedene T-Shirts (Anlage 25 = Bl. 140, 141, 143, 148 d. A.) Sweatshirts bzw. Sweatshirtjacken (Anlage 25 = Bl. 146 d. A.) und Kappen (Anlage 22 = Bl. 110 d. A.) mit dem Widerspruchszeichen

im Jahre 2011 auf der Internetseite der Widersprechenden bzw. ihrer Lizenznehmerin (vgl. Anlage 25 = Bl. 138 d. A.) zum Verkauf angeboten wurden. Bei der Anlage 18 (= Bl. 91 ff. d. A.), handelt es sich nach dem Vortrag der Widersprechenden um eine Lizenzabrechnung der Firma S... OHG. Die dort genannten Artikelnummern stimmen mit den auf der vorgelegten Internetseite (vgl. Anlage 25 = Bl. 138 d. A.) aufgelisteten Artikeln/Artikelnummern überein, so dass mit dieser Anlage verschiedene Internetverkäufe im Jahr 2010 in nicht unerheblichem Umfang glaubhaft gemacht und einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Zwar lässt die außerdem vorgelegte Anlage 16 (= Bl. 85 d. A.) einen hinreichenden Inlandsbezug nicht erkennen, so dass diese nicht zur Glaubhaftmachung herangezogen werden kann, jedoch zeigt der eingereichte Kaufbeleg (Anlage 20 = Bl. 95 d. A.), dass entsprechend der Lizenzvereinbarung mit der Fa. L...i-... Ltd. im Jahre 2011 auch bei der bundesweit tätigen Handelskette Saturn T-Shirts mit dem Widerspruchszeichen erworben werden konnten. Aus der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden ergibt sich weiterhin, dass die Merchandise-Artikel auch in dem maßgeblichen Benutzungszeitraum anlässlich von Konzerten veräußert worden sind und zwar bis 2010 durch die Widersprechende selbst, danach durch ihre Lizenznehmer.

**cc)**

Damit sind die Nachweismittel der Widersprechenden in der Gesamtschau ausreichend, um den Anforderungen an die Glaubhaftmachung der ernsthaften Benutzung für die Waren "T-Shirts, Sweatshirts bzw. Sweatshirtjacken und Freizeitkappen" in beiden maßgeblichen Benutzungszeiträumen zu genügen. Die Benutzungshandlungen sind für verschiedene Zeitabschnitte in einem Bezugszeitraum von über zehn Jahren glaubhaft gemacht worden. Das genügt für eine hinreichend stetige Marktpräsenz, denn die Benutzungshandlungen müssen nicht den gesamten Zeitraum von fünf Jahren ausfüllen (EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 74) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 616 (Nr. 23) - AKZENTA).

Die Bekanntheit der Rockgruppe, die Veräußerung der Waren auf der ihnen bzw. ihrer Lizenznehmerin zuzuordnenden Internetseite und anlässlich von Konzerten sowie die vorgelegten Einzelabrechnungsnachweise belegen nach ihrem Gesamteindruck zusammen mit den Buchungsbelegen für Merchandise-Erlöse auf deutschen Konzerten, dass das Widerspruchszeichen tatsächlich stetig auf dem Markt präsent war und keine bloße Scheinbenutzung vorliegt.

## **2.**

Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht im Hinblick auf die für die jüngere Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Für die weiteren Waren der angegriffenen Marke besteht mangels hinreichender Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr.

### **a)**

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft

der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

**b)**

Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann nicht ausgegangen werden, denn aus den zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen ergibt sich im Hinblick auf die benutzten Waren keine erhöhte Verkehrsbekanntheit. Aus der Bekanntheit der Rockband können insoweit keine Rückschlüsse auf die der Widerspruchsmarke gezogen werden, da die Bekanntheit stets im Zusammenhang mit den einschlägigen Waren oder Dienstleistungen (hier also: T-Shirts, Sweatshirts und Freizeitkappen), zu beurteilen ist (EuGH GRUR 2006, 237 (Nr. 27, 32) - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2004, 779 (781) - Zwilling/Zweibrüder; BGH GRUR 2004, 239 (240) - DONLINE; Ströbele/Hacker, MarkenR, 9. Aufl., § 9 Rd. 123). Das Widerspruchszeichen ist für diese Bekleidungswaren zwar über einen längeren Zeitraum genutzt worden, die glaubhaft gemachten produktbezogenen Umsätze sind jedoch als zu gering einzustufen, um daraus auf eine erhöhte Verkehrsbekanntheit schließen zu können.

**c)**

**aa)**

Zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen und benutzten T-Shirts/Sweatshirts (Sweatshirtjacken) einerseits und der für die angegriffene Marke eingetragenen "Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten (Budo), nämlich Judo, Karate, Taekwondo, Boxen sowie deren Äquivalente, sämtliche vorgenannte Waren ausgenommen Freizeitbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen" besteht eine geringe Ähnlichkeit.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). Die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätten und Vertriebswege, stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichtspunkte.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist wegen § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG nur von den Waren auszugehen, deren Benutzung nach der erhobenen Nichtbenutzungseinrede glaubhaft gemacht worden ist. Die Widersprechende hat die Benutzung für verschiedene Waren der Klasse 25, nämlich T-Shirts, Sweatshirts/Sweatshirt-Jacken und Freizeitkappen glaubhaft gemacht. Für die übrigen in der Klasse 25 registrierten Waren sind - wie oben dargelegt - keine Unterlagen eingereicht worden, die eine ernsthafte Benutzung in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen glaubhaft machen könnten.

Eine zumindest geringe Ähnlichkeit besteht zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen und benutzten T-Shirts/Sweatshirts (Sweatshirtjacken) und der für die angegriffenen Marke eingetragenen "Schutzbekleidung für die Ausübung asiatischer Kampfsportarten (Budo), nämlich Judo, Karate, Taekwondo, Boxen sowie deren Äquivalente" und zwar ungeachtet der durch Beschränkung des Warenverzeichnisses vorgenommenen Ausklammerung von "Freizeitbekleidung, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts, Baseballkappen". Zwar unterscheiden sich Bekleidung und Kampfsportschutzbekleidung ihrer Art nach, zumal sich Kampfsportschutzkleidung durch besondere Zuschnitte, Stoffe und Festigkeit auszeichnet. Andererseits kann es durchaus Bekleidung geben, die zwar selbst keine

Schutzbekleidung ist, aber solche ergänzt. Insbesondere T-Shirts, sei es als besondere Funktionsshirts oder als herkömmliche Baumwoll-T-Shirts, werden nämlich unter Schutzkleidung getragen. Sweatshirtjacken eignen sich zum Tragen über den Schutzanzügen während der Pausen oder des Aufwärmtrainings ähnlich der üblichen Trainingsanzüge. Insoweit könnten auch die von der Widersprechenden benutzten T-Shirts und Sweatshirtjacken zum Einsatz kommen, da hierzu keine besonderen zweckgebundenen Voraussetzungen oder Anpassungen erforderlich sind. Insoweit ähneln sich die Bekleidungsstücke, weil es sich um einander ergänzende Waren handelt. Dies belegt im Übrigen auch die Internetseite des Inhabers der angegriffenen Marke, auf der herkömmliche T-Shirts neben spezieller Kampfsportbekleidung angeboten werden (vgl. Bl. 28 f. d. A.).

**bb)**

Mit den übrigen Waren der Klassen 9 und 28, nämlich "Schutzhelme für den Sport" und "Sportausrüstung für Kampfsportarten, soweit in Klasse 28 enthalten", ist dagegen keine Warenähnlichkeit feststellbar.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist zwar zu beachten, dass eine Marke auch für solche Waren als benutzt gilt, die als Untergruppe zum gleichen Bereich wie die benutzten gehören (vgl. EuG GRUR Int. 2005, 914 (Nr. 45 - 51) - ALADIN/ALADDIN; EuG GRUR-RR 2007, 350 LS (Nr. 26 - 36) - RESPICUR/RESPICORT und EuG T-487/08 PAVIS/PROMA (Nr. 56 - 61 - KREMEZIN/KRENOSIN), was hier für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen "Sportschutzhelmen" einerseits und "Freizeitkappen" andererseits von Bedeutung ist, da es in verschiedenen Ausführungen Kappen, Mützen oder Masken gibt, die speziell für das Tragen unter einem Sportschutzhelm konzipiert sind, z. B. um den Helm vor einer Verunreinigung durch Schweiß zu schützen (z. B. eine Skikappe, die unter dem Skihelm getragen werden kann) oder um einen zusätzlichen Schutz gegen Kälte zu bieten (Skimaske, die unter einem Skihelm getragen werden kann). Eine Ähnlichkeit zwischen derartigen Kopfbedeckungen und den in Klasse 9 für die angegriffene Marke eingetragenen Schutzhelmen für den Sport könnte unter dem Gesichtspunkt

der Warenergänzung in Betracht kommen, da derartige Artikel sich in ihrer Zweckbestimmung ergänzen und zudem gleiche Vertriebs- bzw. Verkaufsstätten haben. Im Handel werden diese Artikel nebeneinander präsentiert, teilweise werden sie auch nebeneinander beworben. Die von der Widersprechenden benutzten Freizeitkappen können indes nicht mit derartigen Spezialkopfbedeckungen für Sporthelme gleichgesetzt werden. Im Anwendungsbereich von § 26 MarkenG sind nämlich nur solche Waren als "gleich" anzusehen, die sich in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen ähnlich sind (BGH GRUR 1990, 39 (40 f.) – Taurus; EuG GRUR Int. 2007, 593 (Nr. 23, 24) - RESPICUR; EuG GRUR Int. 2005, 914 (Nr. 45) - ALADIN; EuG GRUR Int. 2007, 416 (Nr. 27) - GALZIN; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rd. 162). Freizeitkappen haben aber keine spezifische, über die Bedeckung des Kopfes hinausgehende Funktion, wohingegen Mützen bzw. Kappen, die unter Sporthelmen getragen werden, wie dargelegt, den spezifischen Zweck haben, den Helm vor Verunreinigungen durch Schweiß zu schützen oder einen zusätzlichen Kälteschutz zu bieten. Dazu ist eine spezifische Anpassung an den Helm erforderlich, um zu gewährleisten, dass dieser in seiner Passgenauigkeit und der damit einhergehenden Schutzfunktion nicht beeinträchtigt wird. Vor diesem Hintergrund deckt die Benutzung für Freizeitkappen nicht die Benutzung spezifischer Kopfbedeckungen zur Ergänzung von Schutzhelmen ab. Eine Ähnlichkeit zu den für die angegriffene Marke in Klasse 9 registrierten Schutzhelmen für den Sport scheidet daher aus.

Es liegt auch keine Ähnlichkeit zwischen den von der Widersprechenden benutzten T-Shirts/ Sweatshirts und Freizeitkappen mit der unter der Klasse 28 für die angegriffene Marke eingetragenen "Sportausrüstung für Kampfsportarten, soweit in Klasse 28 enthalten" vor. Dies entspricht auch den - wenngleich rechtlich nicht bindend - erläuternden Anmerkungen zur Nizza-Klassifikation wonach von der in Klasse 28 eingetragenen Sportausrüstung ausdrücklich nicht Gymnastik- und Sportbekleidung erfasst wird. Zu der in die Klasse 28 einzuordnenden Kampfsportausrüstung gehören dementsprechend vor allem Gegenstände, die jenseits der Bekleidung als Hilfsmittel oder Ausrüstungsgegenstand im Kampfsport zum

Einsatz kommen können. Zu solchen Kampfsportausrüstungsgegenständen zählen z. B. Schlagstöcke, Wurfmesser, Sandsäcke, Schienbeinschützer und Beinspreitzer. Insoweit unterscheiden sich T-Shirts, Sweatshirts (Sweatshirtjacken) und Freizeitkappen deutlich, da sie weder den gleichen Verwendungszweck haben, noch in einem Ergänzungsverhältnis zu derartigen Sportausrüstungsgegenständen stehen.

Zwischen den für die Widersprechende eingetragenen Dienstleistungen der Klasse 41 besteht ebenfalls keine Ähnlichkeit mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 9, 25 und 28, so dass dahinstehen kann, ob insoweit eine Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

### 3.

Die zu vergleichenden Zeichen sind - ausgehend von dem durch sie vermittelten Gesamteindruck - von überdurchschnittlicher Ähnlichkeit.

Da Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken, ist die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken nach der Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder im Bedeutungs-(Sinn-)gehalt zu beantworten, wobei in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen kann (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo).

Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich ist stets von der registrierten Form der Marke und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck auszugehen. Grundsätzlich ist es daher unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen (st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 34) - SIERRA ANTIGUO; Strö-

bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rd. 273 m. w. N.). Ausnahmeweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt oder eine selbständig kennzeichnende Stellung einnimmt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m. w. N.).

Beim älteren Zeichen handelt es sich um die Wortmarke "SCORPIONS", beim jüngeren um eine Wort-/Bildmarke, die aus mehreren Elementen besteht. Die angegriffene Marke ist eine schwarz-weiße Wort-/Bildmarke, die einen Skorpion abbildet. Über der Graphik findet sich das Wort "SCORPION", unter diesem Wort und zugleich neben der Graphik stehen in kleinerer und dünnerer Schrift die Worte "BUDO'S" und darunter "FINEST". Am linken und am unteren Rand befindet sich ein schwarzer Balken, der zum Teil von dem Skorpionmotiv überlagert wird.

Bildlich unterscheiden sich die Marken in der Anzahl und Länge der Wortelemente, da die angegriffene Marke die zusätzlichen Worte "BUDO's FINEST" enthält. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass "BUDO's FINEST" zu verstehen ist als "beste/ feinste Sportbekleidung-/ausrüstung für japanische Kampfsportarten" und damit den Einsatzbereich und die Qualität der Waren näher beschreibt. "BUDO" ist nämlich ein Oberbegriff für bestimmte asiatische Kampfsportarten und der Zusatz "finest" verweist auf eine besonders gute/feine Qualität der Ware. Die Begriffskombination wird von den angesprochenen Verkehrskreisen, zu denen Endverbraucher (darunter insbesondere am Kampfsport interessierte Verbraucher) und Fachverkehrskreise zählen, auch in dieser Bedeutung erkannt werden, weil "BUDO" im Kampfsport ein gebräuchlicher Begriff ist und das Wort "finest" zum englischen Grundwortschatz zählt, der zudem auch aufgrund seiner Nähe zum deutschen Begriff "fein" verstanden wird. Derartige beschreibende Zusätze

prägen ein Zeichen mangels Unterscheidungskraft in der Regel nicht, weil der Verkehr ihnen lediglich eine inhaltliche Sachaussage entnehmen wird, ohne darin ein Warenzeichen, das auf die Herkunft des Produkts hinweist, zu erkennen (vgl. BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 36, 37) - Kinder II; vgl. EuG T-437/09 (Nr.35) - Oyster/Oystra). Die Wortelemente "BUDO`S FINEST" sind aufgrund ihrer beschreibenden Bedeutung und der auch optisch untergeordneten Stellung in der angegriffenen Marke, die aus der Position und unterschiedlichen Schreibweise folgt, als bloßer Zusatz anzusehen, der für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden kann.

Die graphische Darstellung eines schwarz-weißen Skorpions in der angegriffenen Marke ist aufgrund der gewählten Farben und der Schattierungen, die einen dreidimensionalen Eindruck vermitteln, auffällig. Durch den abgebildeten Skorpion wird zudem der begriffliche Gehalt des ersten Wortelements "SCORPION" illustriert. In solchen Fällen geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass die Graphik beim schriftbildlichen Vergleich eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung habe, weil "Wort- und Bildbestandteile dem Sinngehalt nach gleichsam symbiotisch vereint" und sich dem visuellen Erinnerungsbild einprägen würden (vgl. BGH WRP 1999, 192 (195) - Lions/PATRIC LION; BGH GRUR 1999, 733 - Lions/LION DRIVER). Demgegenüber geht das Europäische Gericht beim visuellen Zeichenvergleich davon aus, dass gerade in den Fällen, in denen die Graphik lediglich den Wortbegriff illustriert, das Wortelement dominiere (EuG T-437/09 (Nr. 26, 36) - Oyster/Oystra). Nach dieser Ansicht würde in bildlicher Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit vorliegen.

Auf diesen Meinungsstreit kommt es vorliegend indes nicht an, weil bereits in klanglicher Hinsicht eine hohe Zeichenähnlichkeit vorliegt, was für die Annahme einer Verwechslungsgefahr genügen kann (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo). Der klangliche Gesamteindruck wird bei kombinierten Wort-/Bildmarken in der Regel

durch den Wortbestandteil bestimmt, weil er sich dem Verkehr zur mündlichen Benennung der Marke besonders anbietet (BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 29) - Malteserkreuz; vgl. BGH GRUR 2004, 778 (779) - URLAUB DIREKT; BGH GRUR 2002, 167 (169) - Bit/Bud), so dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke für die Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit vernachlässigt werden kann (im Ergebnis ebenso: BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 26) - Kappa/KAPPA). Wegen der in den Zeichenbestandteilen "BUDO'S FINEST" enthaltenen Sachaussage (dazu s. o.), aber auch wegen des an erster Stelle stehenden Wortes "SCORPION" wird die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht allein durch das Wort "SCORPION" geprägt und vom Verkehr entsprechend benannt werden, zumal dieser gerade bei Zeichen, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, zu einer Verkürzung auf das im Vordergrund stehende, grafisch hervorgehobene Element neigt und beschreibende Termini eher vernachlässigt. Dem steht als Widerspruchszeichen "SCORPIONS" gegenüber. Der unbetonte Zischlaut "s", der am Ende des Widerspruchszeichens steht, wird angesichts der im Übrigen identischen Buchstabenfolge indes kaum wahrgenommen und ist daher nicht geeignet, die festzustellende Zeichenähnlichkeit zu beseitigen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH können klangliche Ähnlichkeiten allerdings unter Umständen neutralisiert werden, wenn zumindest eines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat (EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 25 - 28) – Llyod; EuGH GRUR 2006, 237 (Nr. 19 f.) – PICASSO/PICARO; EuGH GRUR-RR 2009, 359 (Nr. 98) - OBELIX/MOBILIX). Vorliegend haben jedoch beide Zeichen dieselbe begriffliche Bedeutung, da beide Marken dem prägenden Wortbegriff nach (die angegriffene Marke zusätzlich durch das Bildelement) auf einen Skorpion weisen, bei dem es sich um ein Spinnentier mit dreiteiligem Körperbau handelt, das keine beschreibende Beziehung zu den wechselseitigen Waren aufweist. Schon aus diesem Grund kommt eine Neutralisierung der klanglichen Ähnlichkeit vorliegend nicht in Betracht. Darüber hinaus geht der Bundesgerichtshof davon aus, dass eine Neutralisierung allenfalls in Betracht komme, wenn die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren regelmäßig auf Sicht

gekauft würden, wovon bei Bekleidungsstücken nicht ausgegangen werden kann (BGH ZR I 31/09 (JURIS Nr. 31, 33) - Kappa/KAPPA).

**4.**

In der Gesamtschau besteht zwischen dem durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchszeichen und der angegriffenen Marke im Hinblick auf die zumindest geringe Warenähnlichkeit im Bereich der Klasse 25 und die überdurchschnittliche klangliche und begriffliche Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, während für die übrigen von der jüngeren Marke beanspruchten Waren mangels Warenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann.

**5.**

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, die Kosten des Beschwerdeverfahrens einem der Verfahrensbeteiligten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Richter Kätker ist wegen Urlaubs an der Unterschriftsleistung des am 9. August 2011 abgesetzten Beschlusses verhindert.

Dr. Hoppe

Bender

Hu