



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 156/10

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
24. Oktober 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 36 506**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgericht auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, den Richter Kruppa und die Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 28. Juni 2004 angemeldete und am 14. September 2004 für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

eingetragene Wort-/Bildmarke 304 36 506 (veröffentlicht am 15. Oktober 2004)



hat die Widersprechende aus ihrer am 18. Juni 1997 angemeldeten und am 24. Februar 1999 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41, in der Klasse 25 für die Waren

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“,

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 000 559 732

U2

Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf alle Waren/Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren des angegriffenen Zeichens.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 14. Februar 2005 die Nichtbenutzungseinrede gegen die Widerspruchsmarke erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 26. August 2005 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung vorgelegt, u. a. eine eidesstattliche Versicherung des Managers der Popgruppe U2 vom 30. Juli 2005, deren Mitglieder zu gleichen Teilen Inhaber der Widerspruchsmarke sind. Danach seien bei einer Tour der Rockband im Jahr 2001 anlässlich von vier Konzerten (zwei in

Köln, eins in München und eins in Berlin) insgesamt ... Teile mit einem Umsatz von ...- € verkauft worden, wobei diese Umsatzzahlen auch Waren wie Poster, Schlüsselbänder etc. beinhalteten. Die Waren der Klasse 25 seien auch bei einer Welttournee im Jahr 2005 bei drei Konzerten in Berlin, Gelsenkirchen und München verkauft worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 22. Januar 2008 zurückgewiesen, weil die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 30. Juli 2005 genannten Verkaufs- und Umsatzzahlen in dem Jahr 2001 seien durch den Verkauf von Merchandising-Artikeln erzielt worden. Hierzu habe die Widersprechende als Anlage 1 Abbildungen der verkauften Bekleidungsstücke vorgelegt. Die Verwendung der Marke „U2“ könne lediglich einer Abbildung entnommen werden, bei der auf der Rückseite eines langärmeligen T-Shirts die Bezeichnung „U2“ angebracht sei. Auf sämtlichen anderen Abbildungen weiche die Benutzungsform so erheblich von der Widerspruchsmarke ab, dass diese mit der eingetragenen Marke „U2“ nichts mehr gemeinsam hätten.

Weder der eidesstattliche Versicherung noch den weiteren Unterlagen (wie der vorgelegten Anlage 2) könne entnommen werden, welcher Anteil der im Jahr 2001 in Deutschland verkauften Artikel bzw. welcher Umsatz sich auf die Waren beziehe, für die eine Benutzung anerkannt werden könne. Die eidesstattliche Versicherung nenne nur den geschätzten Gesamtumsatz bzw. die Gesamtzahl der verkauften Artikel, wobei diese Zahl sich nicht auf die hier relevanten Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, sondern auch auf sonstige weitere Merchandising-Artikel, wie z. B. Schlüsselbänder, Abzeichen, Post oder Mousepads bezögen, welche für das vorliegende Verfahren irrelevant seien.

Die der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Anlagen 3 und 7 enthielten lediglich Tourneedaten der Band „U2“ aus den Jahren 2001 und 2005 in Amerika

und Europa. Verwertbare Benutzungsdaten im Sinne des Markenrechts enthielten diese Anlagen nicht.

Auch der als Anlage 5 vorgelegten Liste – einer Gesamtübersicht über die im Jahr 2004 verkauften Merchandising-Artikel in den einzelnen europäischen Ländern – könne nicht im Einzelnen entnommen werden, inwieweit es sich bei den dort aufgeführten Waren der unterschiedlichsten Art um solche handle, für die eine Benutzung anerkannt werden könne. Den dort teils verwendeten Kennzeichnungen könne weder entnommen werden, um was für Waren es sich handle, noch sei ersichtlich, welche Marke mit den Waren verbunden gewesen sei.

Die der eidesstattlichen Versicherung beigefügte Anlage 6 enthalte Abbildungen (weiterer) diverser T-Shirts, welche zum Zeitpunkt der Abgabe der eidesstattlichen Versicherung am 30. Juli 2005 über eine Homepage angeboten worden seien. Es handle sich hierbei teils um Erzeugnisse, bei denen eine Bezeichnung „U2“ nicht erkennbar sei. Teils handle es sich um Waren, bei denen die Marke „U2“ in Kombination mit weiteren Begriffen, Bildern oder auch Bildelementen verwendet werde, was den kennzeichnenden Charakter vollkommen verändere. Im Übrigen lägen hinsichtlich der Waren keine Angaben über den erzielten Umsatz vor.

Auch die ergänzend vorgelegten Unterlagen, welche u. a. nochmals die Art der Benutzung im Hinblick auf die hier relevanten Waren „Bekleidungsstücke“ darstellten, beinhalteten keine Angaben über den Umfang der Benutzung auf diesen Waren.

Die von der Widersprechenden gegen diese Entscheidung eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss mit 17. Juni 2010 zurückgewiesen.

Auch die Erinnerungsprüferin hält eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht glaubhaft gemacht. Für den zweiten Prüfungszeitraum von Juli 2005 bis Juni 2010 seien keine Angaben zu Verkaufszahlen, Umsätzen und

Orten vorgelegt worden. Für diesen Zeitraum seien als Anlagen 10 – 12 lediglich einige Abbildungen von T-Shirts aus einem Internetshop aus dem Jahr 2005 und die Ankündigung, der Tour 2006 vorgelegt worden. Diese Information reiche jedoch nicht aus, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Benutzungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nach Umfang, Zeit und Ort glaubhaft zu machen.

Ob die vorgelegten Darstellungen eine Benutzung der Wortmarke „U2“ für die Ware Bekleidungsstücke für diesen Zeitraum der Art nach belegten, sei zumindest fraglich, da der Aufdruck „U2“ im Brustbereich eines T-Shirts von einem Großteil der Verbraucher nicht als Herstellungskennzeichen aufgefasst werde, sondern als Botschaft an die Umwelt, dass der Träger ein U2-Fan sei. Dafür spreche auch, dass auf vielen T-Shirts die Bezeichnung „U2“ in Verbindung mit dem Namen einer Tour (z. B. Elevation Tour) stehe und zum anderen, dass die fotografierten T-Shirts im Etikett eine andere Kennzeichnung trügen. Die Frage der Benutzung der Art nach müsse aber nicht entschieden werden, da schon die Glaubhaftmachung der Benutzung dem Umfang nach gescheitert sei.

Auch für den Prüfungszeitraum nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG seien die Angaben wohl nicht hinreichend spezifiziert, da zwar deutlich werde, wieviele Bekleidungsstücke verkauft worden seien, aber nicht, ob die verkauften Waren auch tatsächlich eine benutzungsrelevante Kennzeichnung aufgewiesen hätten. Von den vorgelegten Produktabbildungen würden einige die Bezeichnungen „U2“ nicht enthalten oder in einer Form aufweisen, dass sie wohl keinen Kennzeichnungscharakter hätten. Die vorgelegten Zahlen, die auch die Verkäufe dieser Bekleidungsstücke umfassten, seien mithin wenig aussagekräftig.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beanstandet zunächst, die Markenstelle habe sie vor Erlass des Erinnerungsbeschlusses nicht darauf hingewiesen, dass eine weitere Fünf-Jahres-Periode seit dem letzten Nachweis der Benutzung abgelaufen sei.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat sie diverse weitere Unterlagen vorlegt, u. a. als Anlage 14 eine weitere eidesstattliche Versicherung des Managers der Popgruppe U2 vom 19. November 2010. In der eidesstattlichen Versicherung werden Angaben zum Umsatz aus dem Verkauf von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen gemacht, die anlässlich von fünf Konzerten (drei Konzerte 2005 in Gelsenkirchen, Berlin und München sowie zwei Konzerte 2009 in Gelsenkirchen und Berlin) verkauft worden seien. Die verkauften T-Shirt Modelle seien auf den von der Widersprechenden vorgelegten Abbildungen zu erkennen. Die im Amtsverfahren und im Beschwerdeverfahren vorgelegten Abbildungen diverser Bekleidungsstücke würden nicht rechtserheblich von der eingetragenen Form abweichen. Die zusätzlich abgebildeten Symbole würden die relevanten Verkehrskreise als eigenständige Zeichen ansehen und nicht als Teil einer Gesamtmarke „U2 + Symbol“.

Am Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestehe kein Zweifel. Es stünden sich identische Waren und hochgradig ähnliche Zeichen gegenüber. Zudem könne die Widerspruchsmarke eine gesteigerte Bekanntheit für sich in Anspruch nehmen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2008 und vom 17. Juni 2010 aufzuheben und das angegriffene Zeichen zu löschen.

Die Inhaberin des angegriffenen Zeichens beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat mit Schriftsatz vom 20. Februar 2012 die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei für

beide Zeiträume u. a. deshalb nicht glaubhaft gemacht worden, weil der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke in den vorgelegten Benutzungsförmn nicht enthalten sei.

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. Es besteht nach der Auffassung des Senats keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG.

1.

Die im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 14. Februar 2005 von der Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin eingelegte Nichtbenutzungseinrede war zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist für die am 24. Februar 1999 eingetragene Widerspruchsmarke abgelaufen war. In allen Fällen, in denen – wie hier – die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG gegeben sind, sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt (BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp).

Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von 5 Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens (Oktober 1999 – Oktober 2004) und für den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung in diesem Verfahren (Juni 2007 – Juni 2012) glaubhaft zu machen.

Zu Unrecht beanstandet die Widersprechende, die Markenstelle habe sie vor Erlass des Erinnerungsbeschlusses nicht auf die fehlende Glaubhaftmachung für den zweiten Zeitraum hingewiesen. Aufgrund ihrer Neutralitätspflicht durfte die Markenstelle einen entsprechenden Hinweis nicht geben. Die volle Verantwortung für eine vollständige Glaubhaftmachung trägt allein die darlegungspflichtige Widersprechende.

Unter Berücksichtigung der im Amts- und Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hält der Senat eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen für ausreichend glaubhaft gemacht.

Wie sich aus der Vorschrift des § 26 Abs. 1 MarkenG ergibt, muss die Benutzung im Inland erfolgt sein, so dass bei den von der Widersprechenden genannten Tourneen nur die Veranstaltungen relevant sind, bei denen die Waren in Deutschland verkauft wurden. Die anlässlich der Tour der Rockband U2 im Jahr 2005 in Deutschland verkauften Waren haben dabei außer Betracht zu bleiben, da das Jahr 2005 in keinen der beiden hier relevanten Zeiträume fällt.

Eine rechtserhaltende Benutzung ergibt sich nach der Auffassung des Senats aus den Verkäufen anlässlich der Tour 2001 (vier Konzerte in Deutschland) und der Tour 2009 (zwei Konzerte in Deutschland), wobei 2001 in den ersten und 2009 in den zweiten hier maßgeblichen Zeitraum fällt.

Den Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen vom 30. Juli 2005 und vom 19. November 2010 lassen sich Verkaufserlöse im Inland für Merchandising-Artikel, zu denen auch T-Shirts und Kappen gehören, entnehmen, die 2001 ca. ... € und 2009 ca. ... € betragen. Auch wenn diese Beträge Verkaufserlöse für hier nicht relevante Waren wie z. B. Schlüsselanhänger und Poster beinhalten, sind die in der Anlage 2 und Annex 6, 7 ausgewiesenen Verkaufserlöse für T-Shirts und Kappen gerade noch ausreichend, um eine ernsthafte Benut-

zung der Widerspruchsmarke für Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen anzunehmen.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin des angegriffenen Zeichens stehen dem auch nicht die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsformen entgegen. Die auf den T-Shirts erkennbaren zusätzlichen Symbole verändern nicht den kennzeichnenden Charakter (§ 26 Abs. 3 MarkenG.)

Keine rechtserhaltende Benutzung hat die Widersprechende jedoch für Schuhwaren und die weiteren zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen glaubhaft gemacht, da sie insoweit keinerlei Angaben zur Benutzung gemacht hat.

2.

Der einander gegenüberstehenden Marken unterliegen keiner Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1, Nr. 2, § 125b Nr. 1 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung der 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. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke – und davon abhängig – der dieser zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nrn. 18 ff. – Picasso; BGH GRUR 2007, 321, 322 – Cohiba). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegendem Fall nicht festgestellt werden.

a)

Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widerspruchsmarke aufgrund des beschränkten Benutzungsnachweises allein zu berücksichtigenden Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Die Schuhwaren der jüngeren Marke sind mit den Bekleidungsstücken und Kopfbedeckungen der Widerspruchsmarke durchschnittlich ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 262, 263).

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat in Bezug auf Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen für durchschnittlich. Dass es sich bei der gleichnamigen Rockgruppe um eine bekannte Band handelt, führt entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die hier relevanten Waren der Klasse 25.

Die erhöhte Bekanntheit der Popgruppe strahlt nur auf Waren und Dienstleistungen aus, die einen Bezug zur Musik haben. Eine Ausstrahlung der erhöhten Kennzeichnungskraft erfolgt nämlich nur auf eng verwandte Waren und Dienstleistungen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Nr. 150). Die Waren der Klasse 25 sind mit „Musikwaren /-dienstleistungen“ nicht eng verwandt, so dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren der Klasse 25 durchschnittlich ist (so im Ergebnis auch BPatG 33 W (pat) 526/10 – Scorpions).

Gegen eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Waren der Klasse 25 sprechen insbesondere die geringen Umsätze anlässlich von sechs Konzerten innerhalb von 10 Jahren.

c)

Selbst den im Bereich der Warenidentität erforderlichen überdurchschnittlichen Abstand hält die jüngere Marke in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ein. Dies gilt erst recht für den Bereich der durchschnittlich ähnlichen Waren (Schuhe zu Bekleidung).

Schriftbildlich unterscheiden sich die Marken bereits durch die besondere graphische Ausgestaltung der als Wort-/Bildmarke eingetragenen jüngeren Marke ausreichend voneinander.

Klanglich scheidet eine Verwechslungsgefahr an dem nur in der jüngeren Marke vorhandenen Bestandteil „for“. Bei mündlicher Wiedergabe wird man diesen Bestandteil nicht weglassen. Der Verbraucher hat hierfür – generell und im vorliegenden Einzelfall – keine ernsthafte Veranlassung.

Eine Verwechslungsgefahr kann auch nicht aus einer Prägung der angegriffenen Marke durch die gemeinsamen Bestandteile „U2“ abgeleitet werden. Gegen eine Prägung des angegriffenen Zeichens durch „U2“ spricht insbesondere der gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke, die das Publikum bei der hier zu erwartenden ähnlichen Aussprache „for You two/too“ mit „für euch zwei“ oder „für dich auch“ übersetzen wird.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erfährt der Grundsatz, wonach die ggf. den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln sind, eine Einschränkung, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung für einen Dritten eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Steigerung wirkt sich nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn es nicht isoliert, sondern als

Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens auftritt (BGH GRUR 2003, 880, 881 – City Plus; GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 – coccodrillo; GRUR 2006, 859, 862, Nr. 31 – Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 – Euro Telekom).

Auch nach diesen Kriterien scheidet im vorliegendem Fall die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich in Bezug auf die hier relevanten Waren der Klasse 25 weder für den zunächst maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung des angegriffenen Zeichens noch für den ebenfalls relevanten Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch feststellen.

d)

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Widersprechende hier bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten ist, die die in den Vergleichsmarken übereinstimmenden Elemente „U2“ als Stammbestandteil enthalten.

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 Rechtsbe-

schwerde ist auch 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

Hu