



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 504/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 307 28 683

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 19. März 2013

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markeninhaberin hat am 2. Mai 2007 die Wortmarke

RED BARON

angemeldet. Die Marke ist am 12. Juni 2007 unter anderem für die folgenden, noch verfahrensgegenständlichen Waren eingetragen worden:

Klasse 9:

Schutzhandschuhe gegen Röntgenstrahlen für gewerbliche Zwecke, Schutzhandschuhe gegen Asbest, Motorradschutzbrillen, Arbeitsschutzbrillen; Schutzhelme für Arbeiter, Motorradfahrer, Skifahrer und Skispringer; Sporthelme; Gesichtsschutzschirme und -schilder;

Klasse 25:

Bekleidung für Autofahrer, Bekleidung für Motorradfahrer, Bekleidung für Piloten, Trikotbekleidung, Überzieher, Unterbekleidungsstücke (schweißaufsaugend), Unterhosen, Unterwäsche, Wäsche (Bekleidungsstücke), Jeanshosen und Jeansjacken, Wirkwaren, Hemden, Hemdplastrons, Hosen, Socken, Sockenhalter, Absätze (für Schuhe), Badeschuhe, Fußballschuhe, Gymnastikschuhe, Tennisschuhe, Golfschuhe, Squashschuhe, Skaterschuhe, Handballschuhe, Basketballschuhe und Stiefel, Badmintonschuhe, Hausschuhe, Holzschuhe, Schnürstiefel, Lederschuhe, Straßenschuhe, Schuhbeschläge, Schuhbeschichtungen, Schuhsohlen, Schuhvorderblätter, Schuhvorderkappen, Skischuhe, Snowboardschuhe, Kampf- und Einsatzstiefel, Stoffschuhe, Strandschuhe, Schwimmbekleidung, Kälteschutzbekleidung für Schwimmen, Kopftücher (Bandanas), Stirn- und Schweißbänder, Jacken aus Leder, Jacken aus Kunstleder, Mäntel aus Leder, Pilotenjacken, Joppen aus Leder, Joppen aus textilen Stoffen, Hüte, Hüte aus Leder, Ledermützen, Bademützen, Baskenmützen, Schirmmützen, Mitren, Zipfelmützen, Schlägermützen, Schwimmmützen, Wollmützen oder Mützen aus wollähnlichen Stoffen, Handschuhe aus Leder, Handschuhe aus Teilleder, Handschuhe aus textilen Stoffen, Handschuhe aus Wolle, Pilotenhandschuhe, Fäustlinge aus Leder, Fäustlinge aus Teilleder, Fäustlinge aus Wolle, Handschuhe aus synthetischen Stoffen, Fäustlinge aus synthetischen Stoffen, Snowboardhandschuhe, Skihandschuhe, Skimützen, Snowboardmützen

Klasse 28:

Seehundfelle (Skifelle), Skibelag, Skibindungen, Skier, Skikanten, Skischaber, Skiwachs, speziell an Skis und Snowboards angepasste Taschen, Wasserskier, Snowboards, Snowboardbelag, Snowboardbindungen, Snowboardkanten, Rollschuhe, Rollen für Rollschuhe, Schlittschuhe, Kuven für Schlittschuhe, Tennisschläger, Squashschläger, Badmintonschläger, Racketballschläger, Tischtennisschläger, Golfschläger, Divotausbesserungswerkzeuge (Golfzubehör), Werkzeug für das Zurücklegen von Rasensoden (Golfzubehör), Golfhandschuhe, Golftaschen mit oder ohne Räder, Tennistaschen mit oder ohne Räder, Tennisballwurfgeräte, Tennisnetze, Tischtennistische, Lacrosse Schläger, Eishockeyschläger, Hockeyschläger, Fahrradheimtrainer, Rollen für Fahrradheimtrainer, Angeln, Angelschnüre, Schwimfflossen, Surfbretter (Segelbretter), Surfbretter (Wellenreiten), geldbetätigte Spielautomaten (Maschinen), Spiele (einschließlich Videospiele), Boxhandschuhe, Fechthandschuhe, Baseballhandschuhe, Schlägerhandschuhe (Spielzubehör), Handschuhe als Spielzubehör, Fahrzeugmodelle (verkleinert), Flugzeugmodelle (verkleinert), Hubschraubermodelle (verkleinert), Spielzeugfahrzeuge, Spielzeugflugzeuge, Spielzeughubschrauber.

Die Widersprechende zu 1. hat aus ihrer Wortmarke EM 3 434 883 (Widerspruchsmarke zu 1))

red baron

Widerspruch gegen alle Waren der jüngeren Marke eingelegt. Die Widerspruchsmarke zu 1) ist seit dem 3. November 2005 eingetragen für die Waren

Klasse 25: Sicherheitsschuhe.

Die Widersprechende zu 2. hat Widerspruch eingelegt gegen die Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke aus ihrer Wortmarke 962 164 (Widerspruchsmarke zu 2))

Red Baron Jeans

eingetragen seit dem 29. August 1977 und verlängert am 18. Oktober 2006 für die Waren:

Klasse 25:

Jeans und Jeansbekleidungsstücke, nämlich Jeans-Hosen und Jeans-Jacken, aus englischsprechenden Ländern stammend oder zum Export in diese Länder bestimmt;

und aus ihrer Wort-/Bildmarke EM 321 752 (Widerspruchsmarke zu 3))



eingetragen seit dem 3. Dezember 1998 und verlängert am 14. August 2006 für die Waren:

Klasse 25: Bekleidungsstücke, einschließlich Sportbekleidungsstücke

gegen die Waren der Klassen 25 und 28 der jüngeren Marke.

Es sind noch zwei weitere Widersprüche eingelegt worden, die nicht bzw. nicht mehr Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind.

Mit Beschluss vom 28. Oktober 2010 hat die Markenstelle

- auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 1) der Widersprechenden zu 1. die Löschung der angegriffenen Marke für die oben genannten, noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 9 sowie für sämtliche Waren der Klasse 25 angeordnet;
- auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 2) der Widersprechenden zu 2. die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren der Klasse 25 angeordnet;
- auf den Widerspruch aus der Widerspruchsmarke zu 3) der Widersprechenden zu 2. die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren der Klasse 25 und 28 angeordnet

und die weitergehenden Widersprüche zurückgewiesen.

Im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 1) bestehe Verwechslungsgefahr. Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und Zeichenidentität. Die Waren der Widerspruchsmarke zu 1): „Sicherheitshandschuhe“ wiesen eine erhöhte Ähnlichkeit zu den für die angegriffene Marke eingetragenen, noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 9 und 25 auf.

Insgesamt bestehe daher Verwechslungsgefahr.

Auch im Hinblick auf die Widerspruchsmarke zu 2) bestehe hochgradige Ähnlichkeit bis hin zur Warenidentität, soweit die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 25 betroffen seien. Die Zeichen seien identisch, weil der Wortbestandteil „Jeans“ eine rein werbliche Sachaussage beinhalte. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft bestehe daher Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu 2).

Die für die Widerspruchsmarke zu 3) eingetragenen Waren seien mit den für die angegriffene Marke eingetragenen, noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klassen 25 und 28 von mittlerer bis hochgradiger Ähnlichkeit.

Wenngleich sich die Zeichen in bildlicher Hinsicht unterschieden, würden sie klanglich durch die Wortelemente geprägt. Aufgrund der werblichen Sachaussage sei dabei das Wort „Jeans“ zu vernachlässigen, so dass die Zeichen identisch seien.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft bestehe daher auch Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu 3).

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer Beschwerde. Eine Beschwerdebegründung hat sie nicht eingereicht.

Die Widersprechenden zu 1. und 2. beantragen,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Beschwerde einer weiteren Widersprechenden, deren Widerspruch die Markenstelle vollständig zurückgewiesen hat, ist zurückgenommen worden.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin hat in der Sache keinen Erfolg. Die von der Markenstelle angeordnete Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nicht zu beanstanden.

1.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Maßgeblich ist, 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).

2.

Die Markenstelle hat nach diesem rechtlichen Maßstab zutreffend entschieden.

a)

Zwischen der Wortmarke „red baron“ (Widerspruchsmarke zu 1)) der Widersprechenden zu 1. und der angegriffenen Marke besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die beiden Zeichen sind klanglich identisch. Bildlich unterscheiden sich die Zeichen lediglich durch die Groß- bzw. Kleinschreibung. Für die optische Wahrnehmung ist es aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise indes unerheblich, ob das Zeichen mit Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben ist (vgl. BPatG GRUR 2008, 77 - QUELLGOLD/Goldquell; BPatG vom 2.2.2009, 32 W (pat) 141/07 - dolce vita/Dolce Vita).

Zwischen der Ware „Sicherheitsschuhe“ der Widerspruchsmarke zu 1) und den Waren der Klasse 9 der angegriffenen Marke, bei denen es sich ebenfalls um dem Schutz und der Sicherheit dienende Bekleidungsstücke handelt, besteht Ähnlichkeit.

Ebenso sind die „Sicherheitsschuhe“ der Widerspruchsmarke zu 1) allen Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke ähnlich. Dass zwischen Schuhen und Bekleidung Warenähnlichkeit besteht, ist anerkannt. Beide Warengruppen ähneln einander in der Funktion und werden häufig gemeinsam und unter denselben Marken angeboten (EuG vom 10.9.2008, T-96/06 (Nr. 29 ff.) - exe/EXE; BPatG vom 11.12.2001, 27 W (pat) 246/00 - BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS; LG Düsseldorf vom 31.8.2000, 4 O 466/99). Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke nicht für Schuhe aller Art, sondern nur für Sicherheitsschuhe geschützt ist, vermag die Ähnlichkeit nicht vollständig aufzuheben. Die Ähnlichkeit erstreckt sich auf Bekleidung, namentlich auch auf Mützen und Jacken. Es mag zwar Anbieter geben, die sich entweder auf Oberbekleidung und Mützen oder auf Schuhe beschränken und die jeweils anderen Waren nicht anbieten. Dagegen entspricht es mindestens der Praxis einiger großer und bekannter Unternehmen (beispielsweise Puma und Adidas), sowohl Jacken und Mützen als auch Schuhe auf den Markt zu

bringen. Daher wird das Publikum davon ausgehen, dass Bekleidung, wie u. a. Jacken, Mützen und Sicherheitsschuhe von demselben Anbieter stammen, wenn sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind.

Angesichts der klanglichen Identität und der hochgradigen schriftbildlichen Ähnlichkeit beider Marken, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren besteht Verwechslungsgefahr. Ob mittlere oder nur entfernte Warenähnlichkeit vorliegt kann offenbleiben; denn auch soweit die Waren einander nur entfernt ähnlich sein sollten, kann angesichts der hochgradigen Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

b)

Auch die Wortmarke „Red Baron Jeans“ (Widerspruchsmarke zu 2)) der Widersprechenden zu 2. und die angegriffene Marke können gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG miteinander verwechselt werden.

Die durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke zu 2) wird - wie die Markenstelle zutreffend annimmt - durch das Element „Red Baron“ geprägt. Das weitere Element „Jeans“ beschreibt die Waren der Widerspruchsmarke zu 2) und tritt deshalb in der Wahrnehmung des Publikums zurück. Das prägende Element der Widerspruchsmarke zu 2) stimmt mit der angegriffenen Marke vollständig überein.

Die für die Marken eingetragenen Waren der Klasse 25 sind einander ähnlich. Die Widerspruchsmarke zu 2) ist zwar nur für Jeanshosen und Jeansjacken geschützt, während das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke auch Schuhe, Handschuhe, Mützen und verschiedene Arten von Spezialbekleidung erfasst. Das reicht jedoch nicht aus, um eine absolute Unähnlichkeit der Waren zu begründen. Vielmehr besteht - da es sich in allen Fällen um Kleidungsstücke handelt - mindestens entfernte Warenähnlichkeit. Da das prägende Element der Widerspruchsmarke

zu 2) („RED BARON“) vollständig mit der angegriffenen Marke übereinstimmt, reicht auch eine entfernte Ähnlichkeit noch aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

c)

Schließlich ist auch die den Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke (Widerspruchsmarke zu 3)) „Red Baron Jeans“ der Widersprechenden zu 2. betreffende Entscheidung der Markenstelle nicht zu beanstanden.

Auch die Widerspruchsmarke zu 3) ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und wird durch das Worтеlement „Red Baron“ geprägt; dieses Worтеlement wird durch das - ein Flugzeug darstellende - Bildelement lediglich illustriert. Eine klangliche Ähnlichkeit kann das Bildelement, da es nicht mit ausgesprochen wird, ohnehin nicht ausschließen. Insofern ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr sich bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er - wie hier - kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (BGH GRUR 2009, 1055 (Nr. 28) - airdsl). Zudem tritt ein Bildelement gegenüber dem Worтеlement eines zusammengesetzten Zeichens dann eher in den Hintergrund, wenn es lediglich das Worтеlement illustriert (BPatG GRUR 2005, 773, 776 - Blue Bull/Red Bull; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage § 14 Rn. 949). Auch das trifft hier zu: Das Bildelement in der Widerspruchsmarke zu 3) zeigt ein Flugzeug, das aus der Zeit des Ersten Weltkrieges stammen kann, und illustriert damit den im Worтеlement enthaltenen Hinweis auf einen Jagdflieger des Ersten Weltkrieges. Das Element „Jeans“ in der Widerspruchsmarke zu 3) tritt in der Wahrnehmung des Publikums als beschreibend zurück. Somit bleibt „Red Baron“ als prägendes Element der Widerspruchsmarke zu 3). Dieses Element ist - abgesehen von der unerheblichen Abweichung, die in der Verwendung von Groß- oder Kleinbuchstaben liegt - mit der angegriffenen Marke identisch. Aus diesen Gründen besteht insgesamt eine hohe Zeichenähnlichkeit.

Die beiderseitigen Waren sind mindestens in einem entfernten Bereich ähnlich. Die Sportbekleidungsstücke der Widerspruchsmarke zu 3) sind allen Sportartikeln der Klasse 28 der angegriffenen Marke ähnlich. Es ist auf dem Markt durchaus üblich, dass Anbieter von Sportartikeln auch die dazu passende Sportmode in ihrem Sortiment führen. Dies gilt nicht nur für den Skisport, wo Hersteller von Skisportartikel auch den entsprechenden Zubehör, wie Bindungen oder Wachs, und weiter die dazu passende Skibekleidung anbieten, sondern auch für andere Sportarten, wie Roll- oder Schlittschuhlaufen, Tennisspiel oder andere Ballspielarten, Golf- und Eishockyspiele, Fahrrad- und Schwimmsport, Boxen und Fechten. Auch hier bieten die Hersteller zu entsprechenden Sportgeräten regelmäßig die dazugehörige Bekleidung an, wie Tennisdress, Golfhemden, Fahrradbekleidung, Badehosen, Box- und Fechtbekleidung. Die Spielautomaten, Spiele und die einzelnen Spielzeugartikel der angegriffenen Marke sind den Kleidungsstücken und Sportbekleidungsstücken der angegriffenen Marke ebenfalls noch entfernt ähnlich (vgl. BPatG GRUR 2008, 350, 351 - MEN/MISS). Spielwarenhersteller stellen nämlich etwa im sportlichen Bereich auch Bekleidungsstücke her, die für die Durchführung der Spiele geeignet sind (HABM vom 17.03.2010, R 650/2009-1 (Nr. 20) - KNUT DER EISBÄR/KNUD) und z. B. den Fahrzeug- und Flugzeugmodellen entsprechen. Dies gilt gerade für Wettkämpfe und Wettbewerbe.

Angesichts der hohen Zeichenähnlichkeit reicht auch hier eine entfernte Warenähnlichkeit aus, um die Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden Zeichen zu begründen.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI