

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 219/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die eingetragene Marke 396 54 233

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schade, des Richters Albert und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Der Antrag des Markeninhabers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
2. Auf die Beschwerde der Widersprechenden (1) wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. August 1999 dahingehend geändert, daß die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 008 806 auch für die Dienstleistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" zu löschen ist.
3. Die den weiteren Widerspruch aus der Marke 396 49 450 betreffende Beschwerde ist derzeit gegenstandslos.

Gründe

I.

Die Wortfolge "MICKEY & FRIENDS" ist für die Waren bzw Dienstleistungen "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" als Marke eingetragen.

Widerspruch erhoben haben die Inhaberinnen der Marken 1 008 806 "MICKY", die ua für "Bücher, Zeitschriften...; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Vergabe von Lizenzen an Urheberrechten, insbesondere zur Benutzung im Zusammenhang mit ...; Produktion von Schallplatten, Tonbändern, Tonbandcassetten und Filmen; Filmvermietung und Filmvorführung" registriert ist – Widerspruch (1) -, sowie 396 49 450 "MICKEY MOUSE", eingetragen für verschiedene Waren der Klassen 3, 16, 20, 25 und 28 - Widerspruch (2) -.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Patentamts hat durch einen Beamten des höheren Dienstes beiden Widersprüchen teilweise stattgegeben, und zwar wegen der Widerspruchsmarke (1) hinsichtlich der "Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten" und wegen der Widerspruchsmarke (2) hinsichtlich "Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen". Im übrigen hat sie die Widersprüche (wegen fehlender Waren- bzw Dienstleistungs-Ähnlichkeit) zurückgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Widerspruch (1) führt sie aus, daß die Anmeldemarke deutlich durch den Namen "MICKEY" geprägt werde, da dieser die weiteren Bestandteile "& FRIENDS" erst individualisiere. Verwechslungen - und zwar bereits klanglicher Art - mit der Marke "MICKY" seien deshalb unausbleiblich. Eine Verwechslungsgefahr könne aber nur teilweise, hinsichtlich der oben genannten Waren, angenommen werden, da weder die Waren noch die Dienstleistungen der

Widerspruchsmarke (1) eine hinreichende Ähnlichkeit mit den verbliebenen Waren und Dienstleistungen der Anmeldemarke aufwiesen. Dies gelte auch, wenn man aus der Bekanntheit der Micky Maus-Figur auf einen erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke schließen wolle.

Verwechselbar sei die angegriffene Marke auch mit der Widerspruchsmarke (2), weil insoweit jedenfalls mit einem gedanklichen Inverbindungbringen gerechnet werden müsse. Da die Waren der Anmeldemarke auch im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten seien, bestehe Warengleichheit. Hingegen stünden die angegriffenen Dienstleistungen den gegnerischen Waren zu fern, als daß eine Ähnlichkeit bejaht werden könnte.

Gegen diesen Beschluß haben die Widersprechenden Beschwerde eingelegt. Sie halten die Vergleichsmarken insgesamt für verwechselbar, weil auch hinsichtlich der verbliebenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine Ähnlichkeit nicht verneint werden könne. Wesentlich hierfür sei zum einen der überragende Bekanntheitsgrad beider Widerspruchsmarken, wofür sie verschiedenes Material vorlegen und außerdem ein Sachverständigengutachten anbieten. Zum anderen dürfe nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (WRP 1998, 1165 "Canon") die Frage der Waren- bzw. Dienstleistungs-Ähnlichkeit nicht zu eng gesehen werden; es genüge für eine Bejahung, wenn das Publikum glauben könne, daß die betreffenden Waren aus dem selben oder gegebenenfalls aus einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen könnten. Die fraglichen Dienstleistungen der jüngeren Marke werde das Publikum ohne weiteres einem Konzern wie dem der Widersprechenden zurechnen.

Beschwerde hatte außerdem der Markeninhaber eingelegt, und zwar am 15. Oktober 1999, und bereits vorher (am 14. Oktober 1999) die Beschwerdegebühr entrichtet. Drei Tage später, am 18. Oktober 1999, hat er die Beschwerde zurückgenommen und um Erstattung der Beschwerdegebühr gebeten. Zur Sache selbst, also zum Vorbringen der Widersprechenden, hat er sich nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Der Antrag des Markeninhabers auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr konnte keinen Erfolg haben. Die Beschwerde ist am 15. Oktober 1999 wirksam eingelegt, die entsprechende Beschwerdegebühr bereits am 14. Oktober 1999 entrichtet worden. Die Rücknahme der Beschwerde drei Tage später ändert nichts an deren wirksamer Einlegung. Die Beschwerdegebühr ist damit verfallen (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 71 Rdn 33). Ein Anlaß für eine (ausnahmsweise) Rückzahlung (§ 71 Abs 3 MarkenG) besteht nicht.

Nachdem der Markeninhaber seine Beschwerde zurückgenommen hat, ist der Beschluß der Markenstelle rechtskräftig geworden, soweit er beiden Widersprüchen stattgibt und die Löschung der angegriffenen Marke anordnet. In der Sache geht es daher nur noch um die verbliebenen Dienstleistungen "Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung" der jüngeren Marke.

Dem gegen die jüngere Marke in ihrer Gesamtheit gerichteten Widerspruch (1) kann der Erfolg nicht versagt werden, da auch hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistungen Verwechslungsgefahr besteht (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG). Die Frage der Zeichenähnlichkeit hat bereits die Markenstelle zutreffend beantwortet; sie ist zu bejahen, ohne daß es dabei entscheidend auf eine besondere Berühmtheit der (zweifelsfrei recht bekannten) Widerspruchsmarke "MICKY" ankäme. Der Senat vermag der Markenstelle jedoch nicht zu folgen, wenn sie eine relevante Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Dienstleistungen verneint. So ist die "Werbung" der jüngeren Marke ohne weiteres als ähnlich mit der "Produktion von Filmen" im Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke anzusehen: Ein Unternehmen, das Werbung für Dritte betreibt, kann dafür unterschiedliche Mittel einsetzen, unter anderem auch Filme; so gibt es Werbeagenturen, die sich

auf die Produktion von Werbefilmen spezialisiert haben (vgl zB entsprechende Einträge im aktuellen Branchentelefonbuch für München). Desgleichen kann eine Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung "Geschäftsführung" und einer Tätigkeit wie "Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten" nicht verneint werden. Geschäftsführung ist ein sehr weiter Begriff, der jegliche Tätigkeit umfaßt, die jemand für einen Dritten in einem beliebigen Bereich der Wirtschaft ausübt, wenn er dessen Geschäfte besorgt (vgl zB Der Große Brockhaus, 18. Aufl, 4. Bd, S 469). So gesehen kann Verwertung und Verwaltung von Rechten eigentlich sogar ein Teil einer Geschäftsführung sein, so daß insoweit nicht nur Ähnlichkeit sondern Gleichheit der Dienstleistungen vorliegen kann. Diese die Geschäftsführung betreffenden Überlegungen gelten (zumindest im Ansatz) auch für die Dienstleistung "Unternehmensverwaltung". Dieser Begriff ist zwar weder in allgemeinen noch in Wirtschaftslexika zu finden. Er ist jedoch philologisch leicht verständlich und umschreibt die geschäftsmäßige Verwaltung eines (fremden) Unternehmens. Ob dies in der Realität häufig vorkommt, daß sich ein selbständiges Unternehmen (vollständig) durch ein fremdes Unternehmen verwalten läßt (oder ob das nicht eher vielleicht regelmäßig auf eine mehr oder weniger intensive Unternehmensberatung hinausläuft), mag dahinstehen. Da jedenfalls bei einer Unternehmensverwaltung lediglich in noch größerem Umfang als bei einer Geschäftsführung fremde Rechte wahrgenommen und besorgt werden, kann auch insoweit eine (wenn auch vielleicht entfernte) Ähnlichkeit mit der Dienstleistung "Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten" nicht verneint werden. Angesichts der bestehenden Markenähnlichkeit ist deshalb auch bei dieser Dienstleistung eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Unter entsprechender Aufhebung des angefochtenen Beschlusses war sonach der Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs (1) in vollem Umfang stattzugeben.

Auf die Frage, ob die angegriffenen Dienstleistungen den Waren der Widerspruchsmarken (1) und (2) ähnlich sind - was der Senat eindeutig verneinen möchte, da auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs die

Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen nicht uferlos ist -, kommt es daher nicht an. Angesichts des vollen Durchgreifens des Widerspruchs (1) ist die Beschwerde hinsichtlich des Widerspruchs (2) derzeit gegenstandslos (Althammer/Ströbele, aaO, § 70 Rdn 5).

Wegen der Kosten wird auf § 71 Abs 1 MarkenG verwiesen.

Dr. Schade

Friehe-Wich

Albert

Mü/Fa