



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 214/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 09 076

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die am 14. August 1995 veröffentlichte Eintragung der für

Taschen, Reisegepäck, Koffer; Kleinlederwaren, nämlich Brieftaschen, Geldbörsen, Schlüsseltaschen sowie Gürtel

eingetragenen Wort-/Bildmarke 394 09 076

siehe Abb. 1 am Ende

ist Widerspruch erhoben worden aus der am 2. Juli 1992 für

Kl. 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;

Kl. 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;

Kl. 25: Vêtements, chaussures, chapellerie

u.A. für die Bundesrepublik Deutschland international registrierten Marke 589 446

CD

Der Widerspruch ist nur auf die Waren der Klassen 18 und 25 gestützt.

Die Markeninhaberin hat mit am 20. Juni 1998 eingegangenen Schriftsatz die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Nach Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende hat die Markeninhaberin mitgeteilt, dass sie die Widerspruchsmarke für Handtaschen als benutzt ansieht.

Mit Beschlüssen vom 18. Dezember 1997 und vom 17. April 2002, von denen letzterer als Erinnerungsbeschluss ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 18 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Nach Auffassung der Markenstelle besteht selbst dann eine Verwechslungsgefahr, wenn man auf Seiten der Widerspruchsmarke nur "Waren aus Leder oder Lederimitationen, nämlich Handtaschen" berücksichtige, für die eine rechtserhaltende Benutzung nicht mehr bestritten werde. Mit diesen Waren seien die für die jüngere Marke eingetragenen "Taschen, Reisegepäck, Koffer" wegen identischem Material, Verwendungszweck und Herstellungsbetrieben sowie wegen des ähnlichen äußeren Erscheinungsbilds

hochgradig ähnlich. Enge Ähnlichkeit bestehe auch mit Lederwaren, nämlich Brieftaschen, Geldbörsen, Schlüsseltaschen sowie Gürteln, da Material, Herstellungsbetriebe, Verkaufsstätten und Abnehmerkreise identisch sein könnten. Bei Gürteln komme hinzu, dass sich die Waren als Modewaren und Accessoires gegenseitig ergänzen könnten. Zudem bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit der Marken. Die angegriffene Marke werde zumindest klanglich vom Buchstabenbestandteil "CD" geprägt, da er zur wörtlichen Benennung der Marke geeignet sei und die Krone als schmückendes Beiwerk aufgefasst werde. Die Marken würden daher identisch ausgesprochen werden.

Soweit die Markeninhaberin geltend mache, dass die Widerspruchsmarke im Hinblick auf ihren Buchstabencharakter erst seit dem 1. Januar 1995 Schutzwirkungen entfalten könne, sei dem entgegenzuhalten, dass einer Widerspruchsmarke nicht per se jeder Schutz abgesprochen werden könne. Bei der vorliegenden Widerspruchsmarke handle es sich zudem um eine international registrierte Marke, für die eine Schutzversagung nur im Rahmen des Art. 6 quinquies B PVÜ in Betracht gekommen sei. Hiernach sei eine Schutzversagung unter dem Gesichtspunkt eines Buchstabenzeichens auch vor 1995 nicht möglich gewesen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Zur Begründung führt sie aus, dass die beiderseitigen Waren nicht identisch seien, da die Widerspruchsmarke nur für Handtaschen glaubhaft benutzt werde. Selbst wenn man eine Warenähnlichkeit bejahe, so bestünden dennoch Unterschiede, die zumindest einen Beitrag zur Vermeidung von Verwechslungen leisteten. Außerdem sei die Widerspruchsmarke als reine Buchstabenmarke von Natur aus farb- und phantasielos und lasse sich nur bei genauem Hinsehen erfassen. Demgegenüber weise die angegriffene Marke zusätzlich eine Krone auf, die in ihrer Größe etwa der Größe der Buchstaben entspreche und diese gleichsam verbinde bzw. in das Gesamtzeichen einbinde. Die Krone bilde damit einen den Gesamteindruck der Marke maßgeblich bestimmenden, prägenden Bestandteil des jüngeren Zeichens und qualifiziere es als eigenständige Marke. Keinesfalls sei sie nur

schmückendes Beiwerk. Sie weise auch nicht etwa auf eine herausgehobene Produktlinie hin, wie dies der Erstprüfer gemeint habe. Im Hinblick auf die Verschiedenheit der Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Hierfür sprächen auch zahlreiche, insbesondere in den Klassen 18 und 25 eingetragene Drittmarken mit dem Bestandteil "CD".

Ergänzend weist die Markeninhaberin darauf hin, dass das angegriffene Zeichen seit mindestens 20 Jahren benutzt werde. Eine entsprechende Anmeldung sei 1985 wegen des Verbots der Eintragung von Buchstabenmarken zurückgewiesen worden. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des Markengesetzes sei die angegriffene Marke erneut angemeldet worden. Es sei schwer nachvollziehbar, dass sie nun mit einer Buchstabenmarke angegriffen werden könne. Vielmehr sei es wegen des Ausnahmecharakters des Telle-quelle-Schutzes, wie er der Widerspruchsmarke zukomme, angebracht, ihr nur einen geringen Schutzbereich zuzumessen, der nicht oder nicht wesentlich über den Identitätsbereich hinausgehe. Auf diese Weise ließen sich Unzuträglichkeiten abmildern, die sich aus dem Widerspruch zwischen der Telle-quelle-Regelung und dem Eintragungsverbot von Buchstabenmarken nach dem Warenzeichengesetz ergäben.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, dass die als benutzt anerkannten Handtaschen mit den Waren der angegriffenen Marke wegen gleicher Materialien, gleichem Stil und Design, Übereinstimmungen bei den Vertriebsstätten und Zugehörigkeit zu gemeinsamen Kollekti-

onen identisch oder jedenfalls hochgradig ähnlich seien. Wegen der Übereinstimmung im Wortbestandteil seien die Marken zumindest klanglich identisch. Die Krone sei nur ein häufig verwendetes Symbol zur Ausschmückung von Zeichen. Ihm fehle jede Kennzeichnungskraft, so dass die jüngere Marke auch in visueller Hinsicht von den Buchstaben "CD" geprägt werde. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin lasse sich auch kein unterschiedlicher Schutzzumfang rechtfertigen, da eine nach Art. 3ter MMA erstreckte international registrierte Marke nach § 112 Abs. 1 MarkenG dieselbe Wirkung habe, wie eine direkt beim Patentamt angemeldete Marke. Auch ein sich aus der Pariser Verbandsübereinkunft ergebender vorrangiger Prüfungsmaßstab sei unerheblich, da er lediglich bei der Prüfung auf Schutzhindernisse zu beachten und für die Bestimmung des Schutzzumfangs daher unerheblich sei.

II

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Löschung der angegriffenen Marke nach § 43 Abs. 2 MarkenG zu Recht angeordnet.

1. Der Widerspruch aus der international registrierten Marke 589 446 ist zulässig. Insbesondere ist er aus einer Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Das nach § 112 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 6 Abs. 2 MarkenG für den Zeitrang einer international registrierten Marke maßgebliche Registrierungsdatum wird nach Art. 3 Abs. 4, 4 MMA vom Internationalen Büro unveränderlich festgelegt. Eine Verschiebung des Zeitrangs, etwa wegen anfänglich bestehender, später aber weggefallener absoluter Schutzhindernisse, kommt nicht in Betracht (§ 113 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Unbeschadet der Frage, welchen Schutzbereich Buchstabenmarken mit einem vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes liegenden Zeitrang haben (s. dazu unten 2. d)), ist damit das Registrierungsdatum, also der 2. Juli 1992 für den Zeitrang der Widerspruchsmarke i.S.d. §§ 6, 42 Abs. 1, 112 Abs. 1 MarkenG zugrunde zu legen.

Die Markeninhaberin kann dem Widerspruch im Hinblick auf die von ihr vorgetragene langjährige Benutzung der angegriffenen Marke auch nicht eine Vorbenutzung oder den Einwand der Verwirkung entgegenhalten. Ein dem § 12 PatG vergleichbares Vorbenutzungsrecht ist im Markenrecht nicht vorgesehen. Außerdem kann der Einwand der Verwirkung nur im Verletzungsrechtsstreit beachtet werden, im Widerspruchsverfahren stellt er unbeachtliches Vorbringen dar (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 42, Rdn. 84). Ob die Voraussetzungen der Verwirkung hier überhaupt vorliegen, kann deshalb dahinstehen.

2. Der Widerspruch ist auch begründet.

a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind (nur) die Waren "Handtaschen", also "produits en ces matières (cuir et imitations du cuir), à savoir sacs à main" nach § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG zu Grunde zu legen.

Mit am 20. Juni 1998 eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst allerdings - was die Markenstelle nicht beachtet hat - in unzulässiger Weise bestritten. Denn nach § 116 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 115 Abs. 2 MarkenG begann die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke erst mit dem Tag des beim Internationalen Büro erfolgten Zugangs der abschließenden Mitteilung über die Schutzbewilligung. Ausweislich des Inhalts der patentamtlichen Akte der Widerspruchsmarke war dies der 20. Oktober 1995, so dass die Benutzungsschonfrist erst im Oktober 2000 abgelaufen ist. Zu Gunsten der Markeninhaberin wird jedoch davon ausgegangen, dass die Nichtbenutzungseinrede, ausgenommen für die Waren "Handtaschen", in zulässiger Weise wiederholt worden ist, als die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 25. September 2002 vorgetragen hat, die Widerspruchsmarke sei "nur für „Handtaschen“ glaubhaft benutzt.

Geht man damit von "Handtaschen" bzw. "produits en ces matières (cuir et imitations du cuir), à savoir sacs à main" als unstreitig benutzten Waren aus, so liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vor.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. Es bestehen keine Anhaltspunkte für einen beschreibenden Sinngehalt der Buchstabenkombination "CD". Auch die neun, von der Markeninhaberin genannten Drittmarken sprechen nicht gegen eine zumindest normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Denn nur vier davon sind überhaupt in der hier relevanten Klasse 18 eingetragen, wobei eine "DC" statt "CD" lautet (396 40 706) und eine weitere neben dem bis zur Unleserlichkeit grafisch verfremdeten Bestandteil "cd" zusätzlich den Wortbestandteil "crea dance" aufweist (1 123 586). Im übrigen ist zur Benutzung dieser Drittmarken auch nichts bekannt.

Andererseits ist die von der Widersprechenden behauptete überdurchschnittliche Bekanntheit ihrer Marke von der Markeninhaberin mit dem Hinweis, dass nur "Christian Dior-", nicht aber "CD-" Produkte bekannt seien, sinngemäß bestritten worden. Sie kann daher nicht als liquide zugrunde gelegt werden, zumal sie auch nicht gerichtsbekannt ist.

Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin kann der Widerspruchsmarke kein eingeschränkter Schutzbereich zugemessen werden, der sich auf den Bereich identischer Marken beschränkt. Für diese Auffassung, die die Markeninhaberin unter Hinweis auf den angeblichen Ausnahmecharakter des Telle-quelle-Schutzes vertritt, findet sich in den Regelungen der Pariser Verbandsübereinkunft, des Madrider Markenabkommens und des Markengesetzes keine Grundlage. Auch die Markeninhaberin hat hierfür keine Rechtsgrundlage nennen können. Nach Auffassung des Senats könnte hierfür allenfalls eine analoge Anwendung des § 153 MarkenG als rechtlicher Ansatzpunkt erwogen werden. Nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes hat die Rechtsprechung in analoger Anwendung dieser Vorschrift älteren Marken mit Buchstabenbestandteilen, soweit deren Anmeldetag vor dem ersten 1. Januar 1995 lag, nur dahingehend einen beschränkten Schutz zu-

gebilligt, als sie aus ihren Buchstabenbestandteilen keine Rechte gegenüber jüngeren Marken herleiten konnten, die ebenfalls noch vor dem 1. Januar 1995 angemeldet worden sind (vgl. BPatG GRUR 1996, 413 - ICPI). Diese Auffassung stützte sich u. a. auf die dem § 156 MarkenG zu Grunde liegende Erwägung, wonach die vor dem 1. Januar 1995 angemeldeten Buchstaben-, Zahlen- und dreidimensionalen Marken aus Gründen der Gleichbehandlung denselben Zeitrang haben sollten, so dass sie nicht gegeneinander geltend gemacht werden können (vgl. Begründung zum Markengesetz, Sonderheft 1994, S. 124, li. Sp.; Albert, GRUR 1996, 174, 176).

Gegen eine Erweiterung dieser Analogie auf international registrierte Buchstabenmarken spricht allerdings der Regelungszweck des Telle-quelle-Schutzes von IR-Marken nach Art. 5 Abs. 1 MMA i.V.m. Art. 6 quinquies PVÜ. Mit ihm sollen die Nachteile ausgeglichen werden, die sich aus (damals) unterschiedlichen Auffassungen über den Markenschutz und die Schutzfähigkeit ergeben. Der im Ursprungsland ordnungsgemäß eingetragenen Marke soll in den übrigen Verbandsländern, so wie sie ist, d. h. nach den im Ursprungsland geltenden Voraussetzungen für die Eintragungsfähigkeit (und den engen Schutzhindernissen des Art. 6 quinquies PVÜ) Schutz gewährt werden. Im Gegenzug ist der Verbandsschutz vom Fortbestand der zu Grunde liegenden Heimatmarke abhängig (vgl. BGH GRUR 1976, 355, 356 - P-tronics; v. Gamm, WRP 1977, 230, 231). Damit erfasst die Telle-quelle-Marke einen im Wesen anderen Sachverhalt als die selbstständige Inlandsmarke. Es handelt sich - auch wenn Ausländer in der Bundesrepublik Schutz für Marken erhalten, die sonst von der Eintragung ausgeschlossen wären - um keine gegen Art. 3 GG verstoßende willkürliche, vielmehr um eine sachlich gerechtfertigte Ungleichbehandlung (vgl. BGH a. a. O., S. 353). Damit fehlt es hier bereits an der für eine Analogie zu § 153 MarkenG erforderlichen ungewollten Regelungslücke. Vielmehr sehen die Bestimmungen des §§ 112 Abs. 1 Markengesetz i. V. m. Art. 5 MMA, 6 quinquies PVÜ einen - abgesehen von der Abhängigkeit von der Heimateintragung - vollwertigen Schutz der IR-Buchstabenmarke vor. Im Übrigen könnte hier auch die von § 153 MarkenG geregelte Interessenlage

nicht analogiebegründend herangezogen werden, da die Verbandsstaaten für den Telle-quelle-Schutz von IR-Marken bewusst von einer anderen Interessenlage ausgegangen sind.

c) Sämtliche Waren der angegriffenen Marke sind mit Handtaschen hochgradig ähnlich, "Taschen" als Oberbegriff sogar identisch. Hierzu kann auf die Ausführungen der Erinnerungsprüferin verwiesen werden, die eine hochgradige Ähnlichkeit im Hinblick auf Kriterien wie stoffliche Beschaffenheit, Verwendungszweck, gemeinsame Herstellungsbetriebe, Vertriebsstätten und Abnehmerkreise zutreffend festgestellt hat. Dies scheint auch die Markeninhaberin nicht in Abrede stellen zu wollen, wenn sie in ihrer Beschwerdebeurteilung darauf abhebt, dass die beiderseitigen Waren jedenfalls nicht identisch seien.

d) Die Marken sind in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht identisch, da sie beide nach ihrem Buchstabenbestandteil "CD" benannt werden. Denn entgegen der Auffassung der Markeninhaberin wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke von ihrem Buchstabenbestandteil geprägt, während der Bildbestandteil der angegriffenen Marke dahinter in der Weise zurücktritt, dass er für den klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindruck vernachlässigt werden kann. Soweit die Markeninhaberin hiergegen mit Blick auf die Widerspruchsmarke einwenden will, dass die Buchstabenkombination "CD" in der angegriffenen Marke von Natur aus farb- und fantasielos sei, kann ihr jedenfalls insoweit nicht gefolgt werden, als sie der Buchstabenkombination damit sinngemäß eine von Haus aus geringe oder gar nicht vorhandene Kennzeichnungskraft zusprechen will. Da Buchstaben denselben Maßstäben der Unterscheidungskraft unterliegen wie andere Markenformen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sie von Haus aus über eine geringere Kennzeichnungskraft verfügen (vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). Dies würde bei den hier relevanten Waren aus dem Bereich der Taschen und Kleinlederwaren, in dem abgekürzte Namen von Designern und Modeschöpfern häufig betriebsherkunftshinweisende Verwendung finden (z.B.

"D&G" (Dolce & Gabbana), "CC" (Coco Chanel), "LV" (Luis Vuitton)) auch nicht den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen.

Außerdem kann der in der angegriffenen Marke enthaltene Darstellung einer Krone kein mitprägender Charakter zuerkannt werden. Bei solchen Kronen-Darstellungen handelt es sich um ein in der Werbung häufig anzutreffendes Symbol, mit dem auf die Exklusivität bzw. die besondere Hochwertigkeit der Waren angespielt wird. Auch wenn sie keinen unmittelbaren Sachbezug zu den Waren aufweist, so stellt sie dennoch ein Motiv dar, das wegen allgemeinen Gebrauchs als abgegriffen und verbraucht anzusehen ist (vgl. Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9, Rdn. 240, Fßn. 320 m.w.N.). Es kann daher nicht erwartet werden, dass die Darstellung einer Krone bei der mündlichen oder (in der Handelskorrespondenz) schriftlichen Wiedergabe durch den Verkehr mit benannt werden wird. Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht allein von der Buchstabenkombination "CD" geprägt, so dass die Marken bzw. ihre prägenden Bestandteile klanglich und schriftbildlich identisch sind.

Da die Widerspruchsmarke auch über den Identitätsbereich hinaus gegen Verwechslungen geschützt ist, war somit eine Verwechslungsgefahr festzustellen. Den bei hochgradiger Warenähnlichkeit und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlichen deutlichen Zeichenabstand hält die jüngere Marke angesichts der klanglichen und schriftbildlichen Identität der Marken bzw. ihrer prägenden Bestandteile nicht ein.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

CI

Abb. 1

