



BUNDESPATEENTGERICHT

26 W (pat) 528/22

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 225 616

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Januar 2024 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge, des Richters Staats, LL.M.Eur. und der Richterin kraft Auftrags Wagner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. März 2022 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

Gründe

I.

Die Wortmarke

OMMAGE

ist am 13. November 2015 angemeldet und am 1. September 2016 unter der Nummer 30 2015 225 616 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der

Klasse 14: Armbanduhren aus Edelmetallen; Aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit

beschichtete Statuen und Figuren; Aus Edelmetallen oder Halbedelmetallen oder -steinen oder Imitaten hiervon hergestellte oder damit beschichtete Verzierungen; Edelmetalle; Edelmetalle [roh oder teilweise bearbeitet]; Edelmetalle und deren Legierungen; Edelsteine, Perlen und Edelmetalle sowie Imitationen hiervon; Figuren aus Edelmetallen; Krawattenklemmen aus Edelmetallen; Kunstgegenstände aus Edelmetallen; Kunstgegenstände aus Metall [Edelmetalle]; Statuen aus Edelmetallen; Verarbeitete oder teilweise bearbeitete Edelmetalle;

Klasse 25: Bekleidungsstücke; Bekleidungsstücke aus Leder; Bekleidungsstücke aus Leinen; Bekleidungsstücke aus Seide; Bekleidungsstücke für den Kampfsport; Bekleidungsstücke für den Reitsport [ausgenommen Reithelme]; Bekleidungsstücke für den Sport; Bekleidungsstücke für den Theatergebrauch; Bekleidungsstücke für Jungen; Bekleidungsstücke für Schwangere; Geldgürtel [Bekleidung]; Gestrickte Bekleidungsstücke; Halsband [Bekleidung]; Ledergürtel [Bekleidungsstücke]; Manschetten [Bekleidung]; Nachtwäsche [Bekleidung]; Ohrenschützer [Bekleidung]; Polohemden [Bekleidung]; Textilgürtel [Bekleidungsstücke]; Tops [Bekleidungsstücke];

Klasse 26: Aufnäher für Bekleidungsstücke; Aufnäher zur Reparatur von Bekleidungsstücken; Bekleidungsösen, nicht aus Metall; Bordüren und Borten für Bekleidungsstücke; Borten zum Einfassen von Bekleidung; Druckknöpfe für Bekleidungsstücke; Gestickte Aufnäher für Bekleidungsstücke; Goldstickerei für Bekleidungsstücke; Gürtelschnallen aus Edelmetall für Bekleidungsstücke; Karabinerhaken [Verschlüsse] für Bekleidungsstücke; Klemmen für Bekleidungsstücke; Knöpfe für Bekleidung; Knöpfe für Bekleidungsstücke; Kordeln für Bekleidungsstücke; Kordeln zum Säumen von Bekleidungsstücken; Metallösen für

Bekleidungsstücke; Modische Buttons [Abzeichen] für Bekleidungsstücke; Nahtbänder zum Einfassen von Bekleidung; Namensbänder aus textilem Material zur Identifizierung von Bekleidung; Namensbänder aus textilem Material zur Kennzeichnung von Bekleidungsstücken; Schleifen für Bekleidung; Schmuckaufnäher für Bekleidungsstücke; Schnallen aus Edelmetall [Bekleidungszubehör]; Schnallen für Bekleidungsstücke; Schnüre [Kordeln] für Bekleidungsstücke; Schulterpolster für Bekleidung; Stickereien für Bekleidungsstücke; Textile Namensbänder zur Identifizierung der Bekleidung; Textile Namensbänder zur Markierung von Bekleidung; Verstärkungsbänder für Bekleidungsstücke.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 7. Oktober 2016 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der in der Schweiz basisregistrierten, nach dem Madrider Protokoll unter der Nummer 1 189 494 am 12. Dezember 2013 international registrierten Wortmarke

HOMMAGE

die in der Europäischen Union Schutz genießt für Waren der

Klasse 14: Timepieces, watches, chronometric instruments and movements for watches, watch cases, watch dials, presentation cases for watches, wall clocks, clocks, alarm clocks; jewelry, precious stones; precious metals and their alloys and goods made of these materials or coated therewith included in this class.

Mit Beschluss vom 2. März 2022 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 14 des DPMA den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei sehr gering. Das aus dem Französischen stammende Wort „Hommage“

bezeichne eine Veranstaltung, Darbietung oder ein Werk als Huldigung für einen Menschen, eine Ehrung für eine Person oder eine Personengruppe, die als besonders inspirierend, vorbildhaft und/oder wegweisend gelte und deshalb nicht in Vergessenheit geraten solle. „Hommage“ sei zudem ein Gattungsbegriff für wertvolle Nachbildungen beliebter, luxuriöser Armbanduhren. Zur Erläuterung hat die Markenstelle den nachfolgenden Text zitiert:

„(Hommage Uhren von Rolex gehören zu den beliebtesten Uhren auf unserem Portal. Das hat sicher einen einfachen Grund: Uhren von Rolex sind nicht nur teuer, sondern auch sehr schwer zu bekommen. Eine Warteliste von mehreren Monaten bis hin zu mehreren Jahren gehört für beliebte Sportmodelle zum Alltag. Wer dennoch eines der bekannten und beliebten, fast schon legendären Designs am Handgelenk tragen möchte, der kann einfach zu einer Hommage Uhr greifen.) Eine solche hat im Regelfall mittlerweile sogar durchaus robuste und präzise Automatikwerke. Auch Saphirglas findet man bei einigen dieser Modelle. Im Grundsatz ist es bei Rolex Hommage Uhren nicht anders als bei allen anderen Armbanduhren: You get what you pay for. Aber selbst günstige Hommagen sind mittlerweile so gut geworden, dass diese glatt als echte Luxusuhren gelten können – inklusive top Verarbeitung, starker Ausstattung und guter Wasserresistenz. (Wer eine Omega Speedmaster Professional oder eine Breitling Navitimer kaufen möchte, der muss mindestens rund 5.000 €berappen. Für eine Rolex Submariner werden mindestens 8.000 € fällig. Uhren von Audemars Piguet oder Patek Philippe spielen dann nochmals in einer gänzlich anderen Preisklasse. Nicht jeder kann sich natürlich solche hochwertigen Luxusuhren leisten – dann bieten Hommage Uhren eine sehr gute Möglichkeit, Uhren dieses ikonischen Designs zu besitzen. Eine Hommage Uhr ist eine Uhr von einem Hersteller aus der Einsteiger- oder Mittelklasse, deren Design sich an einem bekannten Vorbild einer Luxusuhr orientiert. Hommage Uhren gibt es mit Automatikwerk und Quarzwerk, sie kosten in der Regel nur einen Bruchteil des Preises der ikonischen Vorbilder und man

kann sie bequem bei Amazon & Co. kaufen. In diesem Beitrag zeigen wir 7 der besten Hommage Uhren Für Rolex, Breitling, Omega & Co.)“

Zur Frage der Warenähnlichkeit hat die Markenstelle ausgeführt, die „*Armbanduhren aus Edelmetallen*“ der jüngeren Marke fielen unter den Warenoberbegriff „Uhren“ der älteren Marke, so dass sie „an der Grenze zur Identität jedenfalls hochgradig ähnlich“ seien. Dies verlange im Grunde einen deutlichen Markenabstand, der aber wegen der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke zu verringern sei. Diesen geringen Abstand halte die angegriffene Marke ein. Der Verkehr nehme visuell in der jüngeren Marke den Anfangsbuchstaben „O“ mit dem „Bauch-Rund“ und in der älteren Marke „den nach oben glatt und langen Letter „H“ deutlich wahr. Einen begrifflichen Unterschied bewirke das Fantasiewort „OMMAGE“, das von einem Teil des Verkehrs „o mage“ ausgesprochen werde, während das ältere Markenwort „homm azsche“ artikuliert werde. Aus Rechtsgründen genügten die geringen klanglichen Unterschiede auch bei einer Aussprache der Widerspruchsmarke ohne H. Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindungs-Bringen sei ebenfalls nicht festzustellen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die Vergleichswaren seien teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Das Markenwort „HOMMAGE“ sei keine beschreibende Angabe für Uhren oder sonstige Waren der Klasse 14 und damit normal kennzeichnungskräftig. Die Textpassage im angefochtenen Beschluss zur Begründung des angeblichen Gattungsbegriffs „Hommage“ im Zusammenhang mit Uhren, sei ein Zitat, allerdings werde nicht deutlich, woher dieses stamme. Es scheine sich zudem um eine äußerst zweifelhafte Quelle zu handeln, in der das Wort „Hommage“ als eine Art Euphemismus für Nachahmungen oder Fälschungen von Originaluhren bekannter Hersteller verwendet werde. Es gebe aber keine Anhaltspunkte dafür, dass dieses Wort als Sachangabe oder gar als Gattungsbegriff für Uhren verstanden werde. Die Vergleichsmarken seien klanglich nahezu identisch und schriftbildlich in hohem Maße ähnlich. Das französische, in die deutsche Sprache eingegangene Wort „Hommage“

werde ohne den Anfangslaut „H“ und dessen Endung aufgrund zahlreicher ähnlicher eingedeutschter französischer Wörter wie bei „Garage, Blamage, Karambolage, Sabotage, Massage, Bandage, Courtage“ etc. französisch und damit wie das jüngere Fantasiemarkenwort ausgesprochen. Im Schriftbild stimmten die Kollisionsmarken in fast allen Buchstaben überein. Weder der zusätzliche Anfangsbuchstabe „H“ des älteren Markenworts noch eine Abweichung im Sinngehalt genügten, um eine Ähnlichkeit auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des DPMA vom 2. März 2022 aufzuheben und das DPMA anzuweisen, die Eintragung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 1 189 494 zu löschen.

Da eine Zustellung an die Inhaberin der angegriffenen Marke weder unter ihrer im Handelsregister eingetragenen bzw. angegebenen Anschrift noch an ihren eingetragenen Geschäftsführer möglich gewesen ist, sind die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung mit Wirkung vom 17. Juli 2023 öffentlich zugestellt worden. Die Beschwerdegegnerin hat sich nicht geäußert. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie die Ansicht vertreten, die Vergleichsmarken begegneten sich nicht, weil sie Armbänder und Reifen herstelle, wohingegen die Widersprechende Uhren fertige.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.

1. Das Verfahren vor dem DPMA leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung ungenügend begründet worden ist.

a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem DPMA an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG ist auszugehen, wenn dieses nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des DPMA anzusehen ist (BGH GRUR 1962, 86, 87 - Fischereifahrzeug). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).

b) Um eine solche völlig unzureichende Begründung handelt es sich hier.

aa) Bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft hat die Markenstelle ohne Angabe von Quellen, konkreter Daten oder Beifügung entsprechender Belege lediglich mehrere aneinandergereihte Texte zitiert, aus denen sich ergeben soll, dass „Hommage“ als Gattungsbegriff für wertvolle Nachbildungen beliebter, luxuriöser Armbanduhren verstanden werde, weshalb die ältere Marke nur sehr gering kennzeichnungskräftig sei. Ohne Datumsangabe ist jedoch nicht erkennbar, ob die Markenstelle ihre Prüfung des angeblich beschreibenden Charakters der Widerspruchsmarke für den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, also den Tag der Anmeldung der angegriffenen Marke am 13. November 2015 vorgenommen hat. Ohne Quellenangabe ist es ferner unmöglich, die Richtigkeit der Textwiedergabe und/oder Seriosität der Textverfasser zu überprüfen. Hinzu kommt, dass die Feststellung eines Gattungsbegriffs, also einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrüblichen Bezeichnung für die betroffenen Waren umfangreiche Ermittlungen erfordert, nämlich dass „Hommage“ von unterschiedlichen Unternehmen in diesem Sinne als beschreibende Angabe für die Widerspruchswaren tatsächlich vor dem Kollisionszeitpunkt verwendet worden ist (vgl. BPatG 28 W (pat) 28/11 – BULLI; 2 W (pat) 61/07 – Drachenjäger), wofür das Textzitat im angefochtenen

Beschluss nicht ansatzweise ausreicht. Die zu berücksichtigenden Verkehrskreise hat die Markenstelle ebenfalls nicht ermittelt. Außerdem beschränken sich die zitierten Texte auf Armbanduhren, so dass eine Prüfung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für Wecker, Edelsteine und Edelmetalle vollständig unterblieben ist (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

bb) Dies gilt auch für die Frage der Warenähnlichkeit. Die Markenstelle hat nur eine Warenidentität zwischen den angegriffenen „*Armbanduhren aus Edelmetallen*“ und dem für die ältere Marke eingetragenen Warenoberbegriff „Uhren“ festgestellt. Auf die zahlreichen, überwiegend andersartigen Vergleichswaren der Klassen 14, 25 und 26 ist das DPMA überhaupt nicht eingegangen.

cc) Eine Verneinung der Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen kommt darüber hinaus nur dann in Betracht, wenn die Vergleichsmarken in einer beschreibenden oder sonst schutzunfähigen Angabe übereinstimmen (vgl. BGH GRUR 2020, 870 Rdnr. 69 a. E., 70 – INJEKT/INJEX; GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f., 39 – pjur/pure; GRUR 2007, 1071 Rdnr. 49 – Kinder II; BGH GRUR 2007, 1066, Rdnr. 41 ff. – Kinderzeit; BGH GRUR 2004, 775, 777 – EURO 2000, jeweils m. w. N.). Da es sich bei der jüngeren Marke aber auch aus Sicht der Markenstelle um ein Fantasiewort handelt, fehlt es an einer Identität im Sinngehalt, so dass diese Rechtsgründe nicht angeführt werden können, um den Widerspruch zurückzuweisen.

c) Wegen dieser gravierenden Begründungsmängel sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das DPMA zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Bundespatentgerichts gehören, in der Sache die dem DPMA obliegende Erstprüfung eines Widerspruchs durchzuführen (vgl. BPatG 25 W (pat) 525/20 – AYYANA/Ayanda; 26 W (pat) 557/22 – Chambocya/CAMBOZOLA; 26 W (pat) 30/20 – Silberweide/Silberweide;

26 W (pat) 540/16 – Viva Home/VIVA). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren infolge Schließung mehrerer Marken-Beschwerdesenate, des Terminierungsrückstaus infolge der Corona-Pandemie sowie des Doppelvorsitzes der Vorsitzenden im gesamten zweiten Halbjahr 2022 aufgrund einer inzwischen seit mehr als drei Jahren vakanten Vorsitzendenstelle im Markenbereich zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des vorliegenden, erst seit dem 17. Juli 2023 beim BPatG rechtshängig gewordenen Verfahrens in absehbarer Zeit nicht zulässt.

d) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob und gegebenenfalls für welche konkreten Waren sowie bei welchem Grad an Kennzeichnungskraft und Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr besteht.

2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 MarkenG anzuordnen.

a) Gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG ist die Beschwerdegebühr zu erstatten, wenn die Einbehaltung der Gebühr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und bei Abwägung der Interessen des Beschwerdeführers einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig wäre. Dabei ist der Erfolg der Beschwerde kein Rückzahlungsgrund. Es müssen auch hier besondere Umstände hinzukommen. Solche sind gegeben, wenn die Beschwerdeführerin durch ein verfahrensfehlerhaftes Verhalten, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, oder durch eine völlig unververtretbare Rechtsanwendung des DPMA, wie z. B. die Nichtbeachtung eindeutiger gesetzlicher Vorschriften oder einer gefestigten Amts- oder Rechtsprechungspraxis (BPatG 26 W (pat) 20/15 – Goldkehlchen; 30 W (pat) 20/08 – Signalblau und Silber; BPatGE 50, 54, 60 – Markenumschreibung), zu einer Beschwerde veranlasst wurde, die bei korrekter Verfahrensweise und Rechtsanwendung vermieden worden wäre (vgl. BPatG 26 W (pat) 547/17 – YogiMoon/yogiMoon).

b) Ein derartiger Verfahrensfehler in Form einer völlig unzureichenden Begründung liegt hier vor, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss eine Richterin oder ein Richter mitgewirkt haben, die von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt waren,
3. einer beteiligten Person das rechtliche Gehör versagt war,
4. eine beteiligte Person im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern sie nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Staats

Wagner