



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 242/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
17. April 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke IR 758 255**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. April 2007 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 3. Mai 2004 wird teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 396 30 087 hinsichtlich der Waren "parapluies, parasols" zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Teilaufhebung wird der international registrierten Marke 758 255 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland auch für die vorgenannten Waren versagt.

2. Die weitergehende Beschwerde sowie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit dem angefochtenen Beschluss der u. a. für

"classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie."

international registrierten Bildmarke 758 255



auf den auf die vorgenannten Warenklassen beschränkt eingelegten Widerspruch der Widersprechenden aus ihrer prioritätsälteren, für "Bekleidungsstücke und Schuhe" eingetragenen nationalen Marke 396 30 087

### **Rossi**

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise, nämlich für "Vêtements, chaussures, chapellerie", versagt. Zur Begründung ist ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den klanglich identischen Marken bestehe lediglich hinsichtlich der vorgenannten identisch beanspruchten Waren, während hinsichtlich der weiter angegriffenen Waren der angegriffenen Marke keine hinreichende Ähnlichkeit bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Schutzversagung der angegriffenen Marke auch für die eingetragenen Waren der Klasse 18 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt. Ihrer Ansicht nach liegt, wie sie bereits im Widerspruchsverfahren näher ausgeführt habe, auch hinsichtlich der Waren der Klasse 18 eine hochgradige Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 25 vor, so dass der angegriffenen Marke angesichts der Klangidentität der Vergleichsmarken auch insoweit der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zu der Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben, sondern um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

Mit Beschluss vom 24. März 2005 hat der Senat unter teilweiser Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle auf den Widerspruch aus der Marke 396 30 087 der angegriffenen Marke den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise für die Waren "Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises" versagt und im Übrigen die weitergehende Beschwerde sowie den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückgewiesen. Diesen Beschluss hat der Bundesgerichtshof mit Beschluss vom 19. Januar 2006 (Az. I ZB 77/05) auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechende teilweise aufgehoben, soweit zu ihrem Nachteil entschieden worden war, weil der Senat den Hilfsantrag der Widersprechenden auf mündliche Verhandlung übersehen hatte.

In der nunmehr anberaumten mündlichen Verhandlung, an welcher die Inhaberin der angegriffenen Marke wie vorher angekündigt nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende ihren Standpunkt vertieft und aufrechterhalten. Hierbei hat sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde und die Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Frage, ob die gegenüberstehenden Waren ähnlich sind, angeregt.

## II

A. Da der Beschluss des Senats vom 24. März 2005 in der Rechtsbeschwerde nur teilweise aufgehoben wurde, ist nur noch über die Frage einer weiteren Schutzversagung der angegriffenen Marke für die Waren "parapluies, parasols et cannes" zu entscheiden, gegen welche sich der Widerspruch der Widersprechenden weiterhin richtet. Insoweit hat die Beschwerde der Widersprechenden gegen den angefochtenen Beschluss der Markenstelle teilweise Erfolg, weil hinsichtlich der Waren "parapluies et parasoles" (Regen- und Sonnenschirme) eine Gefahr von Ver-

wechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht verneint werden kann, während die Markenstelle zutreffend den gegen die weiteren Waren "cannes" (Spazierstöcke) gerichteten Widerspruch zurückgewiesen hat.

Da die angegriffene Marke mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke klang- und begriffsidentisch ist und auch visuell sich nur geringfügig durch die kreisförmige Umrandung unterscheidet, welche in der Wortmarke, auf welche der Widerspruch gestützt wird, keine Entsprechung findet, kann eine Verwechslungsgefahr nach der Wechselwirkungstheorie des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints, GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon) nur verneint werden, sofern die allein noch zu beurteilenden angegriffenen Waren "parapluies, parasols et cannes" mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren keinerlei Ähnlichkeit aufweisen. Eine solche kollisionsausschließende Unähnlichkeit vermag der Senat nach erneuter Überprüfung nur noch hinsichtlich der angegriffenen Waren "cannes" anzunehmen, während für die angegriffenen Waren "parapluies, parasols" eine entfernte Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 25 letztlich nicht verneint werden kann.

Allerdings ergibt sich eine entfernte Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 25 und "Regen- und Sonnenschirmen" nicht bereits aus den von der Widersprechenden hierzu in der mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2004 vorgelegten Internet-Auszügen. Soweit diese wiedergeben, dass die gegenüberstehenden Waren in Internet-Shops angeboten werden, führt dies nicht weiter, weil in solchen Shops in der Regel eine Vielzahl von erkennbar unähnlichen Waren angeboten werden; auch der Umstand, dass - wie sich aus der überreichten Anlage 9 ergibt - ein einzelner Anbieter, nämlich die Firma A..., sowohl Regenschirme wie Bekleidungsstücke anbietet, kann eine Warenähnlichkeit zwischen den hier in Rede stehenden Warengruppen

nicht begründen, weil sich hieraus kein Schluss auf eine allgemeine Branchenüblichkeit ergibt, was aber für die Annahme einer Warenähnlichkeit wegen gemeinsamer Herstellungsstätten nach allgemeiner Ansicht erforderlich wäre (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 67 m. w. N.).

Auch wenn die Widersprechende keinerlei weitere Belege für ihre Ansicht vorgebracht hat, ergibt sich eine im vorliegenden Fall kollisionsbegründende entfernte Warenähnlichkeit für den Senat aber aus seiner eigenen Marktkenntnis und allgemeinen Überlegungen. Wie dem Senat bekannt ist, werden Regenschirme von einer Reihe von Anbietern - besonders bekannt hierfür ist das Unternehmen B... - mit Textilien versehen, die in derselben Ausstattung und Farbgebung gehalten sind, wie die von denselben Anbietern unter der gleichlautenden Kennzeichnung angebotenen Kleidungsstücke; hierdurch soll dem Verbraucher ein einheitliches, aufeinander abgestimmtes und auch Regenschirme einbeziehendes Outfit zur Verfügung gestellt werden. Zwar kann dieser Umstand allein eine Warenähnlichkeit noch nicht begründen. Hinzu kommt aber - worauf die Widersprechende mit ihrem (als solchen zu allgemein gehaltenen) Hinweis auf einen gemeinsamen Zweck von Regenschirmen und Kleidungsstücken, nämlich dem "Schutz vor Natureinflüssen", insbesondere also vor Regen, bereits ansatzweise hingewiesen hat - dass in der Vorstellungswelt des Verbrauchers Regenschirme und *Regenbekleidung* gegeneinander *austauschbar* sind. In der Gesamtschau mit der möglichen aus denselben Materialien wie Kleidungsstücken bestehenden Schirmbespannung kann daher nach Ansicht des Senats eine jedenfalls entfernte Warenähnlichkeit letztlich nicht verneint werden, die wegen der hochgradigen Markenähnlichkeit und unter Berücksichtigung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegend zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr eben noch ausreicht.

Diese Überlegungen gelten auch für Sonnenschirme, zu denen u. a. auch die - heutzutage freilich eher selten anzutreffenden - tragbaren, von ihrer äußeren Er-

scheinung Regenschirmen ähnelnden Schirme gehören und die in der Sicht der Verbraucher ebenfalls gegen sonnenschützende Bekleidung austauschbar sind.

Anders ist dies jedoch bei Spazierstöcken. Zwar zählen hierzu auch sog. Wanderhilfen, die - wie die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung, ohne Belege vorgetragen hat - zusammen mit Bekleidung und Schuhen in Bergsportgeschäften angeboten werden können. Dies allein vermag aber eine Warenähnlichkeit nicht zu begründen, da in solchen Geschäften eine Vielzahl von Waren angeboten wird, die lediglich in ihrer allgemeinen Verwendbarkeit bei dieser speziellen Sportart eine geringfügige Gemeinsamkeit aufweisen, während sie im Übrigen nach Art, konkreter Verwendung und Hersteller keinerlei Berührungspunkte haben. Letzteres gilt auch für Spazierstöcke im Verhältnis zu Bekleidungsstücken, weil diese beiden Warengruppen in aller Regel aus völlig unterschiedlichen Materialien bestehen, keine gemeinsame Herstellungsstätten haben und in der Sicht der Verbraucher weder einander notwendigerweise ergänzen noch gegeneinander austauschbar sind. Sonstige Anhaltspunkte, aus denen sich eine Ähnlichkeit dieser Warengruppen ergeben könnte, hat weder die Widersprechende vorgetragen, noch sind sie anderweitig ersichtlich. Wegen der damit bestehenden absoluten Unähnlichkeit von "cannes" und Bekleidungsstücken ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den gegenüberstehenden Marken daher nicht gegeben, sodass die insoweit ebenfalls gegen den zu demselben Ergebnis gelangenden Beschluss der Markenstelle gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

B. Der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nach wie vor unbegründet. Nach § 71 Abs. 3 und 4 MarkenG kommt eine solche Entscheidung aus Billigkeitsgründen nur in Betracht, sofern ein Rechtsgrund für die Zahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise nicht besteht oder weggefallen ist; dies wiederum ist nur anzunehmen, sofern es aufgrund besonderer Umstände – etwa infolge eines von dem Beschwerdeführer nicht zu vertretenden groben Verfahrensmangels – unbillig erschiene, die grundsätzlich bereits durch die Einlegung der Beschwerde verfallene Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl.

Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rn. 31). Ein solcher Verfahrensfehler ist aber weder erkennbar noch von der Widersprechenden vorgebracht. Die bloße Zurückweisung des Widerspruchs hinsichtlich eines Teils der angegriffenen Waren, für welche die vorliegende Beschwerde Erfolg hatte, ist auch keinesfalls aufgrund der bestehenden Rechtslage in einer solchen Weise materiell-rechtlich unvertretbar, dass es unbillig erschiene, die Beschwerdeführer mit den Kosten für die Beschwerdeeinlegung zu belasten (vgl. BPatG 46, 272, 274 f. – Beschwerdegebühr), denn die abweichende Beurteilung der sich vorliegend allein stellenden Tatsachenfragen stellt als solche selbst dann keine unvertretbare Entscheidung dar, wenn - was vorliegend nur zum Teil der Fall war - eine anderslautende Gerichtsentscheidung schon bestand; der Markenstelle ist es nämlich unbenommen, in jedem sich neu stellenden Sachverhalt die Rechts- und Tatsachenfragen neu zu beurteilen, weil sie außerhalb von § 70 Abs. 3 MarkenG, der auf eine konkrete Rechtssache beschränkt ist, an die Rechts- und Tatsachenauffassung von Gerichten grundsätzlich nicht gebunden ist. Eine Unvertretbarkeit kann daher nur angenommen werden, falls die angefochtene Entscheidung in erheblicher Weise anerkannten Denkgesetzen widerspräche, wofür vorliegend aber keinerlei Anhaltspunkte erkennbar oder geltend gemacht sind. Damit fehlt es hier aber an jeglicher Grundlage für die Annahme, dass es unbillig wäre, die Beschwerdeführerin mit den Kosten der Beschwerdeeinlegung zu belasten.

C. Es sind keine Gründe ersichtlich oder vorgetragen, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten einschließlich der Kosten der Rechtsbeschwerde selbst trägt.

D. Soweit die Widersprechende die Zulassung der Rechtsbeschwerde und die Einholung einer Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs angeregt hat, war dem, auch soweit erneut zum Nachteil der Widersprechenden entschieden worden ist, nicht zu entsprechen, weil die Frage einer Ähnlichkeit bestimmter Waren keine der Rechtsbeschwerde oder der Vorabentscheidung zugängliche



Rechtsfrage darstellt, sondern ausschließlich eine diesen Rechtsbehelfen verschlossene Tatsachenfrage betrifft.

gez.

Unterschriften