



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 83/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 16 428

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Oktober 2004 unter Mitwirkung des Richters Prof. Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

DICKIES

ist nach einer Beschränkung des Warenverzeichnisses jetzt noch für die Waren

„Parfümes, Körperpflegemittel“

unter der Nummer 397 16 428 im Register eingetragen.

Die Eintragung ist ursprünglich für die Firma I... GmbH erfolgt. Mit Schriftsatz vom 4. August 2003 hat Herr Z.... unter Vorlage einer „Übernahme/Verzichtserklärung“ vom 10. August 1999 mitgeteilt, daß er die genannte Marke von der Firma I... GmbH übernommen habe. Die Marke ist daraufhin mit Verfügung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. September 2003 auf Herrn Z... umgeschrieben worden.

Gegen die Markeneintragung ist mit Fernschreiben vom 9. April 1998 Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin

1. der Marke DD 650 967



deren Warenverzeichnis lautet:

„Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“.

Diese Marke ist am 21. Januar 2002 wegen unterbliebener Zahlung der Verlängerungsgebühr im Register gelöscht worden;

2. der Marke 2 094 812



die für die Waren

„Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmeßinstrumente; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren“

eingetragen ist.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat beide Widersprüche mit Beschluß vom 6. November 2002 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar stimme die angegriffene Marke mit dem prägenden Kennwort „Dickies“ der beiden Widerspruchsmarken überein. Die von der angegriffenen Marke jetzt noch erfaßten „Parfümes“ und „Körperpflegemittel“ wiesen jedoch keinerlei Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarken auf, so daß von absoluter Warenunähnlichkeit auszugehen sei.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung kann der Beschluß der Markenstelle schon deswegen keinen Bestand haben, weil die Markeninhaberin im Verfahren vor der Markenstelle nicht ordnungsgemäß vertreten war, so daß das patentamtliche Verfahren an einem wesentlichen Mangel gelitten habe. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren fehle Herrn Z.... die erforderliche Postulationsfähigkeit. Zur Sache hatte die Widersprechende im Verfahren vor der Markenstelle des weiteren vorgetragen, daß den Widerspruchsmarken aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung weltweit eine hohe Kennzeichnungskraft auf dem Gebiet der Arbeitskleidung und der legeren Freizeitkleidung zukomme. Die für die Annahme einer Ver-

wechslungsgefahr erforderliche Warenähnlichkeit sei gegeben, weil die BekleidungsHersteller in den letzten Jahren zunehmend dazu übergegangen seien, unter ihren Bekleidungsmarken auch Parfümeriewaren und Körperpflegeprodukte anzubieten. Im übrigen habe es die Markeninhaberin offenbar darauf abgesehen, in bösgläubiger Weise Schutzlücken international bekannter Marken in Deutschland auszunutzen, um ihre Marken sodann den ausländischen Markeninhabern zum Kauf anzubieten.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben
und die Löschung der Marke 397 16 428 anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden kostenpflichtig zurück-
zuweisen.

Er verteidigt den angefochtenen Beschluß.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Unzutreffend ist zunächst die Auffassung der Widersprechenden, daß das patentamtliche Verfahren an einem wesentlichen Mangel gelitten habe. Eingetragene Inhaberin der angegriffenen Marke war zum Zeitpunkt der Widerspruchseinlegung die Firma I... GmbH; ein Umschrei-

bungsantrag war nicht gestellt. Alleinige Beteiligte des patentamtlichen Widerspruchsverfahrens war daher die genannte Firma. Die am 10. August 1999 erfolgte materiell-rechtliche Übertragung der angegriffenen Marke auf Herrn Z... hat daran nichts geändert (vgl. BGH GRUR 2000, 892, 893 „MTS“; im Ergebnis auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 28 Rn. 22 und 28).

Erst während des Beschwerdeverfahrens hat Herr Z... mit Schriftsatz vom 4. August 2003 unter Vorlage der Übertragungserklärung vom 10. August 1999 mitgeteilt, daß er die angegriffene Marke erworben habe und nunmehr als Beschwerdegegner auftrete. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat darin zu Recht einen Umschreibungsantrag im Sinne von §§ 27 Abs. 3, 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG gesehen und die Umschreibung der angegriffenen Marke auf Herrn Z... vorgenommen. Dieser ist damit Beteiligter des Widerspruchs-(beschwerde-)verfahrens geworden (vgl. § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG) und insoweit ohne weiteres postulationsfähig. Die vormalige Markeninhaberin ist aus dem Verfahren ausgeschieden (Ströbele/Hacker, aaO, § 28 Rn. 29).

2. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke DD 650 967 kann die Beschwerde schon deshalb keinen Erfolg haben, weil diese Widerspruchsmarke bereits am 21. Februar 2002 wegen unterbliebener Zahlung der Verlängerungsgebühr gelöscht worden ist.
3. Im Hinblick auf den Widerspruch aus der Marke 2 094 812 hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zutreffend wegen fehlender Warenähnlichkeit verneint.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl von der Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken als auch von der Identität oder Ähnlichkeit der von diesen erfaßten Waren

(oder Dienstleistungen) ab. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 „Lloyd“; GRUR 1998, 387, 389 „Sabèl/Puma“; BGH GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 1067, 1068 „DKV/OKV“, jeweils m.w.N.). Die Annahme einer Verwechslungsgefahr ist jedoch ausgeschlossen, wenn entweder die zum Vergleich stehenden Zeichen oder die von ihnen erfaßten Waren (Dienstleistungen) absolut unähnlich sind (vgl. BGH GRUR 2004, 235, 237 „Davidoff II“; GRUR 2002, 544, 546 „Bank 24“; GRUR 1999, 245, 246 „LIBERO“ [jeweils zur Zeichenunähnlichkeit]; BGH GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“ [zur Warenunähnlichkeit]).

Im vorliegenden Fall ist die Markenstelle zu Recht von einer absoluten Unähnlichkeit der von den Vergleichsmarken erfaßten Waren ausgegangen. Die von der angegriffenen Marke allein noch beanspruchten Parfüms und Körperpflegemittel weisen keinerlei Berührungspunkte mit den Waren der Klassen 14 und 18 auf, für welche die Widerspruchsmarke 2 094 812 eingetragen ist. Selbst bei – unterstellt – identischer Kennzeichnung kann daher nicht angenommen werden, daß der Verkehr diese Waren demselben betrieblichen Ursprung zuordnet. Die Ausführungen der Widersprechenden im Verfahren vor der Markenstelle geben schon deswegen keinen Anlaß zu einer anderen Betrachtungsweise, weil sie sich nur mit dem Verhältnis von Parfümerien und Körperpflegeprodukten einerseits und Bekleidungsstücken andererseits befassen. Sie betreffen also nur die Waren der zwischenzeitlich gelöschten Widerspruchsmarke DD 650 967.

Auf die Frage der Zeichenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Im vorliegenden Zusammenhang unerheblich ist schließlich auch das Vorbringen der Widersprechenden, die Rechtsvorgängerin des Markeninhabers habe bei der Anmeldung bösgläubig gehandelt. Diese Frage müßte gegebenenfalls in einem Lösungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG a.F. bzw. § 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10, jeweils i.V.m. § 54 MarkenG, geklärt werden.

4. Der Senat hat davon abgesehen, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Nach der Grundregel des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG hat im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG kann das Gericht ausnahmsweise eine hiervon abweichende Entscheidung treffen, wenn die Billigkeit dies gebietet. Es müssen also besondere Umstände vorliegen, welche die reguläre Kostenlast als unangemessen erscheinen lassen. Der Markeninhaber hat jedoch nichts dazu vorgetragen, worin eine solche Unbilligkeit im vorliegenden Fall liegen soll. Daher hat es bei der gesetzlichen Grundregel sein Bewenden.

Dr. Hacker

Guth

Kirschneck

Bb