



# BUNDESPATENTGERICHT

**27 W (pat) 75/08**

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

**betreffend die Marke 304 17 908**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht und die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 wird aufgehoben, soweit hierin eine Löschung der Marke 304 17 908 angeordnet wurde.
2. Unter Zurückweisung der Anschlussbeschwerde der Widersprechenden wird ihr Widerspruch gegen die vorgenannte Marke insgesamt zurückgewiesen.
3. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
4. Der Gegenstandswert wird auf ... € festgesetzt.

**Gründe**

**I.**

Die Widersprechende hat gegen die am 26. März 2004 veröffentlichte Eintragung der am 26. März 2004 angemeldeten, nach einer Teillöschung noch für

Handbetriebene Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 8 gehörend; Handwerkzeuge, nämlich Hacken, Hämmer, Kratzer, Lochisen (Stanzstempel), Lochzangen, Messer, ausgenommen für Bestecke, Rechen, Sägen, Schaber, Schaufeln, Scheren, Schneid-

werkzeuge; Kinderfahrzeuge, nämlich Dreiräder, Hänger, Wagen 15

Musikinstrumente; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Stroh und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 gehörend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile aus Holz, Mineralewerkstoffen und holzartigen oder holzähnlichen Verbundwerkstoffen für den Innenausbau und Möbelbau, insbesondere Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke; Waren aus Kunststoffen und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 gehörend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile aus Kunststoff für den Innenausbau und Möbelbau, insbesondere Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke; Bambusartikel, soweit in Klasse 20 gehörend; Betten (Möbel); Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche); Dekorationsartikel, nicht aus textilem Material, soweit in Klasse 20 enthalten; Dosen, Kästen oder Kisten aus Holz oder Kunststoff; Garderoben und Garderobenständer; Kinderlaufställe; Kissen; Kleiderbügel; Liegen; Möbel; Rahmen aus Holz und Kunststoff; Regale; Schränke; Stühle; Tische;

Baukästen (Spielwaren); Geschicklichkeitsspiele; Gesellschaftsspiele; Kinderfahrzeuge, nämlich Roller; Modelle für Spielzwecke; Plüschspielzeug; Puppen; Puppenhäuser; Puppenkleider; Puppenstuben; Sandspielartikel und -formen; Spiel- und Sportartikel, nämlich die Motorik schulende Gegenstände, soweit in Klasse 28 enthalten; Spielbälle; Spiele; Spielmittel, die die Sinneswahrnehmung schulen, soweit in Klasse 28 enthalten, ausgenommen Spielmittel für medizinische Zwecke; Spieltische und -platten; Spielzeug; Sportschläger; Turn- und Gymnastikgeräte

geschützten Marke Nr. 304 17 908

# Primus

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 3. April 2003 angemeldeten und seit 7. Juli 2003 nach einer Teillöschung noch für

Türen, Zargen und Türelemente (nicht aus Metall), soweit in Klasse 19 enthalten

eingetragenen Marke Nr. 303 17 713

### **Primus.**

Die Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 13. Dezember 2007 unter Zurückweisung des Widerspruchs im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Betten (Möbel); Kästen oder Kisten aus Holz oder Kunststoff; Liegen; Möbel; Regale; Schränke; Stühle; Tische; Spieltische“ angeordnet. Angesichts normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und klanglicher Zeichenidentität bestehe nämlich hinsichtlich der vorgenannten Waren eine Verwechslungsgefahr. Auch wenn sich Waren aus verschiedenen Klassen gegenüberstünden, seien diese mit den Waren der Widerspruchsmarke kollisionsbegründend ähnlich, weil es sich um Waren aus identischem Material und mit demselben Verwendungszweck, nämlich zur Inneneinrichtung von Wohnungen, handele, die Herkunftsorte (wie etwa Schreinerwerkstätten) identisch sein könnten und zudem auch die Vertriebswege (Baumärkte, Einrichtungshäuser) übereinstimmten; darüber hinaus seien zahlreiche Möbel mit Türen ausgestattet, so dass einander ergänzende Produkte gegenüberstünden. Diese Übereinstimmungen seien aber hinsichtlich der übrigen Waren nicht vorhanden, so dass insoweit eine Verwechslungsgefahr ausscheide.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin sowie die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke bestreitet eine die Verwechslungsgefahr begründende Warenähnlichkeit, weil die jeweils beanspruchten Waren verschiedene Fertigungsstufen betreffen. Die Markeninhaberin vertreibt von Dritten hergestellte Endprodukte, während die Widersprechende lediglich Rohmaterialien für die Endfertigung herstellt und vertreibt.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 aufzuheben, soweit er die Löschung der Marke Nr. 304 17 908 für die Waren „Betten (Möbel); Kästen oder Kisten aus Holz oder Kunststoff; Liegen; Möbel; Regale; Schränke; Stühle; Tische; Spieltische verfügt;
2. der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, hilfsweise im Umfang der im Beschluss vom 13. Dezember 2007 festgestellten Warenungleichartigkeiten;
3. den Gegenstandswertwert auf ... € festzusetzen;
4. die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

1. die Beschwerde zurückzuweisen;
2. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 28 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. Dezember 2007 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch wegen der Waren „Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Stroh und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 gehörend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile aus Holz, Mineralewerkstoffen und holzartigen oder holzähnlichen Verbundwerkstoffen für den Innenausbau und Möbelbau, insbesondere Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke; Waren aus Kunststoffen und deren Ersatzstoffen, soweit in Klasse 20 gehörend, ausgenommen Halbfertig- und Fertigteile aus Kunststoff für den Innenausbau und Möbelbau, insbesondere Küchenarbeitsplatten und Fensterbänke; Bambusartikel, soweit in Klasse 20 gehörend“ zurückgewiesen wurde, und in diesem Umfang die Marke Nr. 304 17 908 ebenfalls zu löschen.

Sie hält die angegriffene Entscheidung, soweit sie die Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen hat, für zutreffend und meint darüber hinaus, dass diese auch für die mit der Anschlussbeschwerde begehrten Waren zu löschen sei, weil hierunter auch fertige Möbelstücke fielen, welche von dem Ausschlussvermerk nicht ausgenommen seien; diese Waren seien daher ebenso wie die Einzelwaren „Möbel“ aufgrund des Widerspruchs zu löschen.

Ihren Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 15. Juli 2008 zurückgenommen.

## II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, während die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen ist. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nämlich insgesamt nicht festgestellt werden.

1. Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f.

[Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

2. Nach diesen Grundsätzen ist selbst unter Annahme einer klanglichen Zeichenidentität eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, weil die Widerspruchsmarke nur über eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft verfügt und, was angesichts der Kennzeichenschwäche der Widerspruchsmarke für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aber erforderlich wäre, die jeweils beanspruchten Waren nicht identisch sind.

a) Entgegen der Ansicht der Markenstelle und der Widersprechenden kann der Widerspruchsmarke nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt werden.

aa) Eine Marke verfügt über Kennzeichnungskraft, wenn sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints); für die Bestimmung des Grades ist dabei maßgeblich, inwieweit sich die Marke dem Publikum aufgrund ihrer Eigenart und ihrer ggf. durch Benutzung erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt- und Leistungskennzeichnung einzuprägen vermag, so dass sie in Erinnerung behalten und wiedererkannt wird (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rn. 320). Diese Eignung ist zu verneinen, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweist oder zahlreiche identische oder ähnliche Drittmarken zum maßgeblichen Zeitpunkt der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Benutzung sind (zum Erfordernis einer Benutzung der zur Kennzeichenschwäche führenden Drittzeichen vgl. BGH GRUR 1967, 246, 248 - Vitapur; GRUR 2001, 1161, 1162 - CompuNet/ComNet; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 898, 899 - defacto), so dass der Verkehr wegen des Nebeneinanders dieser Marken sorgfältiger auf etwaige Unterschiede achtet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 199 m. w. N.).

Der Grad an Kennzeichnungskraft ist dabei im Widerspruchsverfahren erstmals zu bestimmen (so ausdrücklich EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Auf den bloßen Umstand ihrer Eintragung kann dabei nicht allein abgestellt werden, weil aus der Eintragung einer Marke lediglich auf den geringstmöglichen Grad an Kennzeichnungskraft geschlossen werden kann; denn zum einen wird die Kennzeichnungskraft im Eintragungsverfahren nicht geprüft, und zum anderen ist die Prüfung der Unterscheidungskraft, soweit man aus deren Prüfung Rückschlüsse auf die Kennzeichnungskraft ziehen kann, nach dem Gesetzeswortlaut (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) auf das Mindestmaß beschränkt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 185). Ob die Marke über eine diesen sich aus ihrer Eintragung ergebenden Mindestschutz hinausgehende Kennzeichnungskraft verfügt, bedarf damit im Widerspruchsverfahren der erstmaligen gesonderten Feststellung. Zwar unterliegen die hierfür erforderlichen Ermittlungen grundsätzlich der Amtsermittlung (§§ 59, 73 MarkenG), soweit Feststellungen hierzu aber von Amts wegen - vor allem im Hinblick auf den summarischen Charakter des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens - nicht getroffen werden können, obliegt es dem Inhaber der Widerspruchsmarke, die entsprechenden Umstände für den von ihm geltend gemachten, das aus der Eintragung vermittelte Mindestmaß übersteigenden Grad an Kennzeichnungskraft - gleich ob er eine normale oder gar eine erhöhte Kennzeichnungskraft behauptet (für letzteres ergibt sich dies ausdrücklich bereits aus EuGH MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints) - darzulegen und im Falle des Bestreitens des Inhabers der angegriffenen Marke auch nachzuweisen. Hierfür sprechen ferner die allgemeinen Beweislastregeln, die - soweit eine Amtsermittlung an ihre Grenzen stößt - auch im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren heranzuziehen sind. Danach hat derjenige, der das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zu seinen Gunsten geltend macht, alle Voraussetzungen, die für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erfüllt sein müssen, darzulegen und im Falle des zulässigen Bestreitens durch den Inhaber der angegriffenen Marke auch nachzuweisen; da zu diesen Voraussetzungen aber nach den obigen Ausführungen die Kennzeichnungskraft als einer der wesentlichen Faktoren der Verwechslungsgefahr gehört, ist nach allgemeinen Beweislastregeln somit der Inhaber der Widerspruchsmarke mit der Darlegung und dem Beweis ihres Vorhandenseins belastet, soweit Amtsermittlungen hierzu nicht möglich sind.



Diese Beweislastregel ist somit auch anzuwenden, wenn Anzeichen dafür erkennbar sind oder vom Inhaber der angegriffenen Marke behauptet werden, denen zufolge die Kennzeichnungskraft durch Drittmarken geschwächt ist. Hierfür reicht indiziell bereits die Eintragung solcher Drittzeichen, auf deren Feststellung sich die Amtsermittlung in der Regel wegen ihrer beschränkten Möglichkeiten bei der Ermittlung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beschränken muss, aus, insbesondere wenn deren Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen ist. Nach den oben dargelegten Beweislastregeln obliegt es daher bei solchen Indizien dem Inhaber der Widerspruchsmarke, sofern er weiterhin eine normale oder erhöhte Kennzeichnungskraft seiner Marke behauptet möchte, darzulegen und im Falle des Bestreitens seiner Darlegungen durch den Inhaber der angegriffenen Marke auch nachzuweisen, dass diese Drittzeichen nicht zu einer Schwächung seiner Marke führen, etwa weil sie nicht oder nicht mehr benutzt werden. Soweit die zum Warenzeichengesetz ergangenen Entscheidungen (vgl. BGH GRUR 1955, 579, 582 - Sunpearl I; GRUR 1957, 287, 290 - Plastikummännchen; GRUR 1957, 125, 127 - Troika/Dreika; GRUR 1958, 604, 605 - Wella-Perla) demgegenüber in einem solchen Fall den Inhaber der angegriffenen Marke als darlegungs- und beweisbelastet für eine Kennzeichenschwäche der älteren Marke ansahen, kann an diesen Entscheidungen wegen ihrer Unvereinbarkeit mit den anerkannten allgemeinen Beweislastregeln nicht festgehalten werden.

bb) Nach diesen Vorgaben kommt dem Markenwort „Primus“ in der Widerspruchsmarke nur eine geringste originäre Kennzeichnungskraft zu, weil sie in Form einer Werbeanpreisung die beanspruchten Waren beschreibt und der Verkehr kaum Veranlassung hat, sie über die bloße Anpreisung hinaus (auch) als Hinweis auf die Herkunft der beanspruchten Waren zu sehen.

Der Begriff Primus mag zwar „veraltet“ sein (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM], Stichwort „Primus“), ist aber immer noch geläufig und auch größeren Teilen der angesprochenen Verkehrskreisen als lateinisches Wort für „erster“ (vgl. <http://www.albertmartin.de/latein/?q=primus&con=0>) bekannt. Damit werden weite Teile des Verkehrs die Widerspruchsmarke (ebenso wie die angegriffene Marke) aber nur als schlichten anpreisenden Hinweis darauf verstehen, dass diese Waren nach Ansicht ihres Anbieters das (angeblich) Beste auf dem jeweiligen Markt darstellen. Gegenüber dieser la-

teinisierenden Werbeanpreisung tritt die Bedeutung der gegenüberstehenden Kennzeichnungen als Marke, für deren Schutz allein der Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen konstituierend ist (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT.2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID), deutlich zurück. Bereits dies führt dazu, dass der Widerspruchsmarke von Haus aus ein allenfalls am untersten Rand liegender Grad an Kennzeichnungskraft zugebilligt werden kann.

Die Kennzeichenschwäche ist zudem auch daraus herzuleiten, dass der Begriff in zahlreichen Drittmarken vorkommt. Nach einer vom Senat durchgeführten Recherche ist er nämlich Bestandteil von 161 nationalen, 38 Gemeinschafts- und 30 internationalen Marken, was ungeachtet der tatsächlichen Benutzung, deren Fehlen von der Widersprechenden zu beweisen wäre, indiziell für eine originäre Schwächung spricht. Dies bedarf allerdings wegen der sich schon aus dem Markenbegriff unmittelbar ergebenden Kennzeichenschwäche vorliegend keiner weiteren Vertiefung.

b) Angesichts der äußerst geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke käme eine Verwechslungsgefahr nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie allenfalls bei Zeichen- und Warenidentität in Betracht. Eine solche Konstellation ist hier aber nicht gegeben, weil trotz der zumindest in klanglicher Hinsicht ersichtlichen Markenidentität auf jeden Fall eine Warenidentität nicht festzustellen ist.

aa) Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 44 m. w. N.). Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Wa-

ren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR Int 1994, 614 [Rz. 16] - Ideal Standard II; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29] - Canon).

bb) Nach diesen Grundsätzen lässt sich eine Warenidentität, bei der allein noch eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könnte, nicht ermitteln.

Da die Widersprechende nur Waren aus Klasse 19 beansprucht, ist davon auszugehen, dass nur zum Weiterbau verwendbare Baumaterialien geschützt sind, es sich bei den Waren der Widersprechenden also nicht um Fertigprodukte handelt, sondern um solche, welche zwingend einer Weiterverarbeitung bedürfen. Damit umfasst das Warenverzeichnis zwar auch Türen, Zargen und Türelemente, welche etwa in einem Baumarkt sich (auch) an Endverbraucher richten. In Baumärkten werden aber üblicherweise keine fertigen Möbel verkauft, auf welche wiederum das Warenverzeichnis der Inhaberin der angegriffenen Marke beschränkt ist, welches keine Vorprodukte enthält. Zwar werden Möbel (z. B. bei der Fa. Ikea) auch in nicht zusammengebauter Form vertrieben, dort finden sich die Vorprodukte aber nicht einzeln erhältlich, sondern immer nur als Teil des geschlossen vertriebenen Gesamtpakets, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass die Fa. Ikea Einzelteile geringeren Umfangs (wie einzelne Schrauben oder Holzteile) allenfalls im Rahmen der Gewährleistung abgibt, wobei auch hier der Regelfall darin zu sehen ist, dass der Kunde bei beschädigten Einzelteilen das Gesamtpaket gegen ein neues austauscht.

Entgegen der Ansicht der Markenstelle vermag der Senat damit keine gemeinsamen Vertriebsorte zu erkennen. Damit entfällt das Argument, es handele sich bei den beiderseits beanspruchten Waren um einander ergänzende Produkte, da - insofern anders als bei Videokameras und Batterien, die Gegenstand der entsprechenden Feststellung des EuGH in der oben zitierten Canon-Entscheidung waren - die hier beanspruchten Waren sich an unterschiedliche Abnehmer richten und in der Regel nicht an gemeinsamen Vertriebsstätten erhältlich sind.

Soweit die Vorprodukte der Widersprechenden über Großmärkte erhältlich sind, handelt es sich zudem auch um unterschiedliche Abnehmerkreise, da Großmärkte sich an den Fachverkehr (etwa Schreiner) richten, nicht aber an Endverbraucher. Auch Schreinereien bieten in der Regel keine fertigen Möbel an, sondern sind ja gerade darauf spezialisiert, nach Kundenwunsch Möbel erst herzustellen.

Dass die jeweiligen Waren aus identischem Material sein können, spielt dann aber keine entscheidende Rolle mehr. Auch der von der Markenstelle angenommene angeblich gemeinsame Verwendungszweck, nämlich zur Inneneinrichtung, ist nicht entscheidend, da er viel zu allgemein ist (zur Inneneinrichtung zählen auch Tapeten, Teppiche, Handtücher, Bilder und sonstige Accessoires) und deshalb für sich genommen noch keine Warenidentität begründen kann.

Insgesamt kann damit dahinstehen, in welchem Grad die jeweils beanspruchten Waren zueinander ähnlich sind (wobei Vieles für eine eher entfernte Warenähnlichkeit spricht), jedenfalls sind Anhaltspunkte dafür, die unter beiden Marken vertriebenen Produkte seien identisch, nicht erkennbar. Da aber angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke selbst im Bereich der Markenidentität nur unter dieser Voraussetzung eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könnte, ist der Widerspruch der Widersprechenden insgesamt nicht begründet.

3. Da somit die Voraussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke weder in Bezug auf die Waren, für welche die Markenstelle die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, noch hinsichtlich der mit der Anschlussbeschwerde der Widersprechenden angegriffenen Waren bestehen, war auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke der anderslautende Beschluss der Markenstelle aufzuheben und unter Zurückweisung der Anschlussbeschwerde der Widersprechenden der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

B. Der Antrag der Inhaberin der angegriffenen Marke, der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen, ist unbegründet.

Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können einem Beteiligten die Verfahrenskosten nur auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ein Billigkeitsgrund besteht dabei nur, wenn besondere Umstände eine Abweichung von der gesetzgeberischen Grundentscheidung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, demzufolge die Beteiligten die ihnen erwachsenen Kosten selbst tragen, rechtfertigen. Solche besonderen Umstände sind vorliegend aber weder von der Markeninhaberin vorgebracht worden noch anderweitig ersichtlich.

Die für eine Billigkeitsentscheidung erforderlichen Umstände liegen dabei nicht schon dann vor, wenn ein Rechtsmittel keinen Erfolg hat (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur). Eine Kostenauflegung kommt vielmehr nur in Betracht, sofern ein Beteiligter gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt, etwa indem er versucht, in einer nach allgemein anerkannten Beurteilungsgrundsätzen aussichtslosen Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen (vgl. BPatGE 12, 238, 240 – Valsette/Garsette). Hierbei ist allerdings Zurückhaltung geboten, weil die gesetzliche Grundregel auch für Verfahren mit unsicherem Verfahrensausgang Geltung beansprucht und nicht durch eine rückblickende Aussichtenprüfung zu weit relativiert werden darf (so zutr. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 71 Rn. 16), zumal es dem grundgesetzlich verbürgten Recht jedes Beteiligten auf gerichtliche Kontrolle (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG) entspricht, auch bislang anerkannte Rechtsprechungsgrundsätze zur erneuten gerichtlichen Überprüfung zu stellen. Ein Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten liegt daher auch bei einer nach bisherigen Rechtsgrundsätzen aussichtslosen Beschwerde oder Verteidigung der angegriffenen Marke nur vor, wenn der Schluss naheliegt, dass ein Beteiligter mit seinem Verhalten verfahrensfremde Ziele wie Verzögerung einer Entscheidung oder Behinderung der Gegenseite verfolgt (vgl. Ingerl/Rohnke, a. a. O.).

Solche Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG hat aber die Inhaberin der angegriffenen Marke weder vorgebracht noch sind sie anderweitig ersichtlich. Daher hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

C. Die Festsetzung des Gegenstands-wertes beruht auf § 23 Abs. 2 und 3 Satz 2, § 33 Abs. 1 und 8 RVG.

Danach ist der Gegenstandswert nach billigem Ermessen festzusetzen, wobei nach ständiger Rechtsprechung hierfür das wirtschaftliche Interesse des Inhabers der angegriffenen Marke an der Aufrechterhaltung der Marke maßgeblich ist (vgl. BGH Mitt 2006, 282). In Widerspruchsverfahren beläuft sich bei fehlenden anderweitigen Anhaltspunkte der Regelwert dabei auf ... € (vgl. BGH GRUR 2006, 704 - Markenwert = Mitt 2006, 282 - Gegenvorstellung); soweit der 25. Senat des BPatG (vgl. BPatG GRUR 2007, 176 - Gegenstandswert bei Widerspruchs-Beschwerdeverfahren) einen Wert in Höhe von (nur) ... € für ausreichend erachtet, vermag der erkennende Senat dem nicht zu folgen, weil es entgegen der dort vertretenen Ansicht nicht um die Frage einer „Erhöhung des bisher im Normalfall regelmäßig festgesetzten Wertes“ geht, sondern um die Bestimmung des angemessenen Wertes zum Zeitpunkt der Gegenstandswertbestimmung; ein Wert von (nur) ... € würde aber unabhängig von der Richtigkeit früherer Einschätzungen des Regelwertes der tatsächlichen Bedeutung eingetragener Marken im Wirtschaftsleben nicht gerecht.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Gegenstandswertes, welche der Senat vorliegend trotz § 33 Abs. 8 Satz 1 RVG in voller Besetzung treffen konnte, weil sie mit der Hauptsacheentscheidung verbunden ist, ist unanfechtbar (§ 33 Abs. 4 Satz 3 RVG).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Schwarz

Ko