



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 66/08

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 67 352**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Martens und des Richters Schell

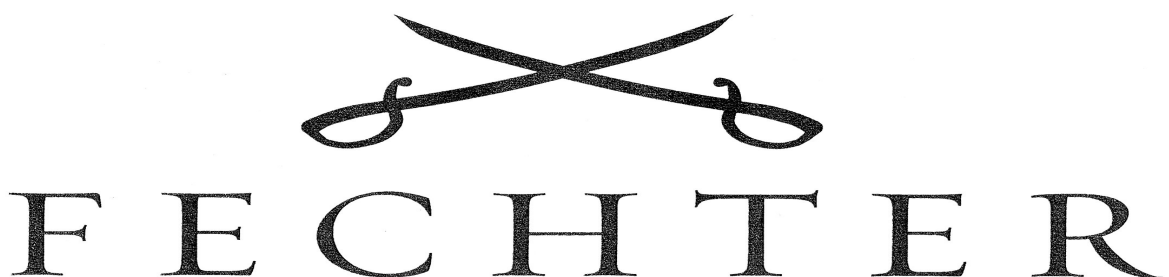
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden weder auferlegt noch erstattet.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-/Bildmarke



ist für die Waren

„Armbänder (Schmuck), Armbanduhren, Chronografen (Uhren),  
Chronometer (Zeitmesser), elektrische Uhren, Halsketten

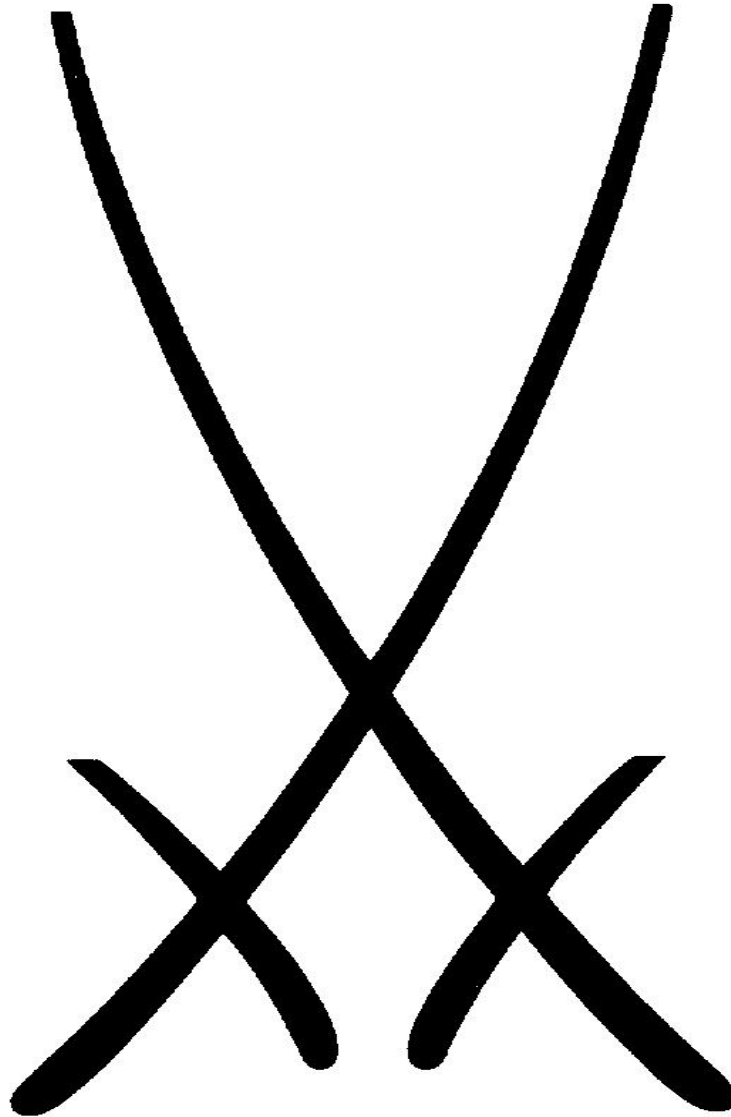
(Schmuck), Ketten (Schmuckwaren), Manschettenknöpfe, Medaillons (Schmuck), Ohrringe, Ringe (Schmuck), Schmuckwaren, Juwelierwaren, Schnallen aus Edelmetall, Silber, unbearbeitet oder getrieben, Silberschmuck, Stoppuhren, Taschenuhren, Uhren, Pendeluhr, Uhrenarmbänder, Uhrenetuis, Uhrengehäuse, Uhrenschmucketuis, Uhrfedern, Uhrgläser, Uhrwerke, Uhrzeiger, Zeigerwerke für Uhren, Zentraluhren, Zifferblätter für Uhren

Bleistifte, Bleistifthalter, Bleistiftminen, Briefpapier, Büroartikel (ausgenommen Möbel), Farbdrucke, Federhalter, Federn (Büroartikel), Federwischer (Tintenwischer), Füllfederhalter, Schreibetuis, Schreibfedern, Schreibfedern aus Gold, Schreibgarnituren, Schreibgeräte, Schreibmappen (Schreibnecessaires), Schreibnecessaires (Schreibgarnituren), Schreibunterlagen

Aktentaschen, Dokumentenmappen, Brieftaschen, Dokumentenkoffer, Geldbörsen (Geldbeutel), Geldbörsen, nicht aus Edelmetall, Handkoffer, Handkoffer (Suitcases), Handkoffergriffe, Handtaschen, Handtaschenkarkassen, Kosmetikkoffer, Regenschirme, Reisekoffer, Reisekoffer (Handkoffer), Reisenecessaires (Lederwaren), Reisetaschen, Rucksäcke“

unter der Nummer 305 67 352 in das Register eingetragen und am 9. März 2006 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, am 17. März 1992 eingetragenen Bildmarke Nr. 1 184 201



Widerspruch erhoben, die für die Waren

„Kaffee-, Tee-, Mokka- und Speiseservices sowie Figuren aus Porzellan, Plastiken aus Porzellan und Feinsteinzeug; Geschenkartikel aus Porzellan, Glas und Feinsteinzeug; Vasen, Schalen, Dosen, Trinkgläser, auch aus Glas; Eßbestecke aus Silber, versilbert und aus Stahl; Wandplatten und Wandbilder aus Porzellan und Keramik; Fliesen; Spiele, ganz oder teilweise aus Porzellan oder Feinsteinzeug; Spielzeug, nämlich Figuren aus

Porzellan oder aus Porzellan und Glas/Keramik; Beleuchtungsgeräte; Haus- und Küchengeräte aus Porzellan, Glas, Keramik, Edelmetallen; Kunstgegenstände, Kochgeräte, Baustoffe, Uhren aus Porzellan, Glas und Keramik; Modeschmuck, Manschettenknöpfe, Krawattennadeln, Papierwaren, nämlich Schreibpapier; Plastiktüten, Druckereierzeugnisse, Büroartikel, nämlich nichtelektrische Bürogeräte; Aufkleber, Lederwaren, nämlich Taschen, nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepaßte Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen, Koffer, Gürtel; Textilstoffe, Textilhandtücher, Tisch- und Bettwäsche; Tabakdosen; Zigarettenartikel, nämlich Zigarettenpapier, Zigarettenhülsen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher (sämtliche vorgenannten Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert); Feuerzeuge, Streichhölzer, Parfüme, Kosmetika

Registerschutz genießt.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, ausgehend vom Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen komme eine Prägung der jüngeren Marke allein durch den Bildbestandteil nicht in Betracht, vielmehr sei dieser als gleichwertig gegenüber dem nicht warenbeschreibenden Wortbestandteil anzusehen. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft könne der Widerspruchsmarke nur für die unter Schutz gestellten Porzellanwaren zugebilligt werden, im Übrigen genieße sie eine normale Kennzeichnungskraft. Selbst unter Berücksichtigung dieser erhöhten Kennzeichnungskraft bestünden über das Motiv der sich kreuzenden Schwerter hinaus keinerlei Ähnlichkeiten. Ein Fall einer Marken usurpation liege nicht vor, zumal der Wortbestandteil „Fechter“ kein bekanntes oder auch nur erkennbares Unter-

nehmenskennzeichen oder Serienzeichen des Inhabers der angegriffenen Marke darstelle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie führt aus, zwischen den beiderseitigen Waren sei teilweise Produktidentität, teilweise Ähnlichkeit anzunehmen. Die Widerspruchsmarke stelle „gekreuzte Schwerter“ dar, während die angegriffene Marke zusätzlich noch aus dem Wortbestandteil „Fechter“ bestehe. Dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke komme eine selbständig kennzeichnende Stellung unabhängig davon zu, ob dieser das jüngere Zeichen präge, da wegen der hohen Geltung und Durchsetzung im Verkehr der Widerspruchsmarke ein erweiterter Schutzbereich zuzubilligen sei, der auch die Verwendung solcher Kombinationszeichen erfasse, bei denen für sich betrachtet das übereinstimmende ähnliche Element eine das Kombinationszeichen prägende Bedeutung nicht aufweise.

Die Widersprechende beantragt

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Februar 2008 aufzuheben und die Marke 305 67 352 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 184 201 zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie erhebt mit Schriftsatz vom 23. September 2008 - bezogen auf die Waren der Klassen 14, 16 und 18 der Widerspruchsmarke - die Einrede der Nichtbenutzung. Zur Begründung einer fehlenden Verwechslungsgefahr nimmt sie im Wesentlichen Bezug auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses.

Der mündlichen Verhandlung vom 1. Oktober 2008 ist die Markeninhaberin wie angekündigt fern geblieben. Auf Antrag der Widersprechenden wurde im Termin der Übergang ins schriftliche Verfahren angeordnet.

Die Widersprechende hat im Folgenden ihren Widerspruch auf die Waren der Klasse 14 beschränkt.

Der Senat hat im Februar 2009 u. a. darauf hingewiesen, dass er die Benutzung der Widerspruchsmarke für den Kernbereich der Waren (hier Porzellan), nicht aber für Waren der Klasse 14 als bekannt unterstelle. Mit Schriftsatz vom 5 Mai 2009 hat die Widersprechende Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke für Waren der Klasse 14 eingereicht. Die Markeninhaberin hält insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nicht für gegeben.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach dieser gesetzlichen Bestimmung ist eine Marke dann zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Ob eine solche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanter Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, zu denen insbesondere die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens sowie die Ähnlichkeit der Vergleichswaren und der Vergleichsmarken zu zählen sind (stRspr.).

Ausgehend von einer von Haus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann ihr unstreitig für Porzellanwaren aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades ein deutlich erweiterter Schutzbereich zugewilligt werden. Im

Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann jedoch selbst der Widerspruch aus einer bekannten Marke dann keinen Erfolg haben, wenn es an der Ähnlichkeit der Waren der einander gegenüberstehenden Marken fehlt.

So verhält es sich im vorliegenden Fall, denn die unterstellte erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke für die von ihr hergestellten und vertriebenen Porzellanwaren einerseits und die laut Register von der jüngern Marke beanspruchten Waren der Klassen 14, 16 und 18 führen unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren nicht zur Annahme einer Warenähnlichkeit. Nach der Art der Waren, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung sowie auch wegen ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren gibt es zwischen Porzellanwaren einerseits und den von der Markeninhaberin beanspruchten Waren in den genannten Klassen andererseits keinerlei regelmäßige Berührungspunkte, zumal die beiderseitigen Waren üblicherweise nicht von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden. Schon die bei der Produktion von Porzellan verwendeten Rohstoffe (Kaolin, Feldspat und Quarz) finden keine Entsprechung bei der Herstellung der Waren der jüngeren Marke. Auch die stark kunsthandwerklich ausgerichtete Produktion von Porzellan, die sich auf deren preisliche Gestaltung und den Vertrieb als hochwertiges Produkt bis hin zur Luxusklasse über Spezialgeschäfte bzw. Fachabteilungen auswirkt, weist im Regelfall keine Gemeinsamkeiten mit den Waren der Markeninhaberin auf, die eher dem täglichen Bedarf angehören. Eine Begegnung in gemeinsamen Verkaufsstätten scheidet damit ebenso aus.

Soweit auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin die Widersprechende Benutzungsunterlagen vorgelegt hat, kann eine über die bereits unstreitig gestellten Porzellanwaren hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht anerkannt werden.

So ist es bereits mangels Differenzierung der in der eidesstattlichen Versicherung angegebenen Umsatzzahlen nicht möglich, diese einzelnen Waren zuzuordnen, was dazu führt, dass der Umfang der Benutzung nicht ausreichend dargetan ist.



Eine rechtserhaltende Benutzung für Waren der Klasse 14 scheidet darüber hinaus schon daran, dass es sich bei den genannten Waren (Uhren aus Porzellan, Glas und Keramik, Modeschmuck, Manschettenknöpfe sowie Krawattennadeln) um dem Verkehrsverständnis nach typische Porzellanwaren handelt, die zwar weitere Attribute enthalten, die für sich genommen der Warenklasse 14 zuzuordnen wären. Wie die der eidesstattlichen Versicherung beigefügten Unterlagen, insbesondere das Faltblatt „Limitierte Meisterwerke“ zeigen, steht die Benutzung für einen Gegenstand aus Porzellan jedoch im Vordergrund, da dessen Wert ganz wesentlich durch die kunsthandwerkliche Formgebung und Verarbeitung bestimmt wird. Soweit diesem Gegenstand zusätzlich eine Funktion beigegeben ist, z. B. weil er eine Uhr enthält, handelt es sich lediglich um Beiwerk einer Gesamtkomposition („Hilfswaren“), deren Schwerpunkt für den Verkehr erkennbar aber in der figürlichen Gestaltung liegt. Dementsprechend wird eine solche Figur insgesamt auch nicht als bloßes verziertes Gehäuse für die darin enthaltene Uhr aufgefasst, sondern als Gegenstand aus Porzellan, in den u. a. eine Uhr integriert ist. Unter markenrechtlichen Gesichtspunkten bedeutet dies aber, dass nicht eine Uhr, sondern ein Gegenstand aus Porzellan als benutzt anzusehen ist. Ebenso zu bewerten sind die als Schmuckanhänger bzw. Armband gefassten bemalten Glas- bzw. Porzellangegenstände. Lediglich als Bestandteile einer Gesamtware und nicht als selbständige Produkte treten dem Verkehr auch die Ziffernblätter aus Porzellan der in den Benutzungsunterlagen abgebildeten Armbanduhren der Firma Glashütte entgegen und zwar unabhängig davon, ob sie (zusätzlich) mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind. Eine Benutzung für Krawattennadeln sowie Manschettenknöpfen scheidet im Übrigen an einer funktionsgemäßen Verwendung der Widerspruchsmarke, da - wie die Abbildungen zeigen - die Marke nicht auf die betriebliche Herkunft der Ware hinweist, sondern ausschließlich als dekoratives Element eingesetzt wird. Folglich kann die Widerspruchsmarke keinen Schutz für Waren der Klasse 14 beanspruchen.

Nachdem eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bereits an der fehlenden Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren scheidet,

kann dahingestellt bleiben, ob und ggf. inwieweit sich die beiden Marken nahekommen.

Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG), da entgegen der Ansicht der Markeninhaberin weder das Unterliegen der Widersprechenden noch deren außergerichtliches Verhalten besondere Umstände darstellen, die aus Billigkeitsgründen eine Abweichung vom Regelfall, wonach die Verfahrensbeteiligten ihre Kosten selbst tragen, rechtfertigen.

Stoppel

Schell

Martens

Me