

# BUNDESPATENTGERICHT

## Leitsatz

---

<b>Aktenzeichen:</b>	27 W (pat) 68/10
<b>Entscheidungsdatum:</b>	8. November 2011
<b>Rechtsbeschwerde zugelassen:</b>	nein
<b>Normen:</b>	§ 9 MarkenG; § 71 MarkenG

---

### Fotografierter Schuh

Da im Bereich der Sportmode und Sportschuhe eine Vielfalt von Streifen und geschwungenen Bögen markenmäßig verwendet werden, müssen die charakteristischen Elemente eines Serienelements sehr klar definierbar sein, damit Varianten davon nicht in der auf dem Markt verwendeten Formenvielfalt untergehen, sondern als Bestandteil einer Markenfamilie gelten können.

Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht zuzuführen. Die damit verbundenen Kosten dürfen aber nicht im Regelfall zu Lasten des Gegners gehen, wenn dieser obsiegt.

Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht zuzuführen. Aber die damit verbundenen Kosten auf Seiten des Gegners dürfen jedenfalls dann nicht im Regelfall zu Lasten des Gegners gehen, wenn dieser obsiegt.



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
8. November 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 05 621**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. September 2011 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

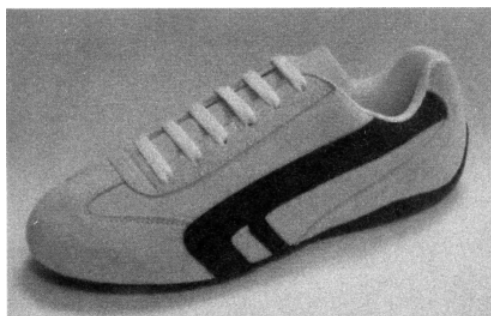
beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende zu tragen.
- III. Die Rechtsbeschwerde wird hinsichtlich der Kostenentscheidung zugelassen.

**Gründe**

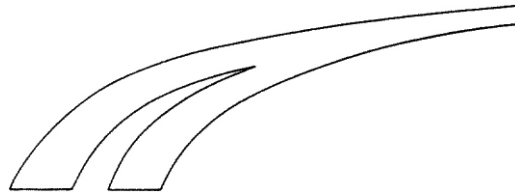
**I**

Die Widersprechende hat gegen die am 2. Februar 2005 angemeldete und am 11. April 2005 für „Schuhwaren“ eingetragene Bildmarke 305 05 621 (veröffentlicht am 13. Mai 2005)



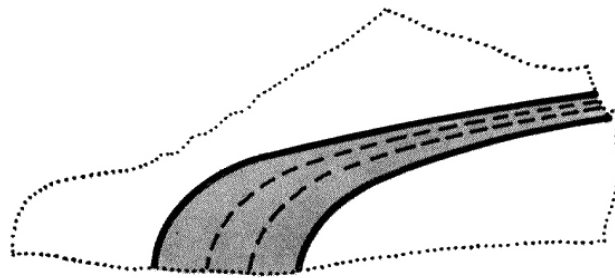
Widerspruch eingelegt aus zwei jeweils auch für Schuhwaren eingetragenen Widerspruchsmarken. Dabei handelt es sich

1. um die am 15. September 1992 angemeldete und am 3. Dezember 1992 eingetragene Bildmarke 2 025 817



und

2. um die am 14. September 1991 angemeldete und am 20. März 1992 eingetragene Bildmarke 2 011 596



Die Markeninhaberin hat im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 21. November 2005 die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich beider Widerspruchsmarken erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin mit Schriftsatz vom 24. Februar 2006 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt, u. a. zwei eidesstattliche Versicherungen vom 23. Januar 2006 mit Umsatzzahlen bezüglich der Widerspruchsmarke 2 025 817 für die Jahre 2002 und 2004 sowie bezüglich der Widerspruchsmarke 2 011 596 für die Jahre von 2003 bis 2005. Ferner hat die Widersprechende Abbildungen von Schuhen vorgelegt.

Die Markeninhaberin hat ihre Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten, da sie die eidesstattlichen Versicherungen für unsubstantiiert hält.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Erstbeschluss vom 20. Mai 2008 zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 24. Februar 2010 zurückgewiesen.

Den Widerspruch aus der Marke 2 025 817 hat die Markenstelle mit der Begründung zurückgewiesen, die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Laut eidesstattlicher Versicherungen seien im Jahr 2002 1.180 Paar und im Jahr 2004 2.504 Paar mit der Marke versehene Schuhe in Deutschland verkauft worden. Da es sich bei den vorliegenden Waren weder um seltene noch um hochwertige Erzeugnisse handle, sondern um einfache Sport-/Freizeitschuhe des täglichen Gebrauchs und angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Widersprechenden um ein Großunternehmen in Sachen Sportbekleidung, insbesondere Sportschuhe, handle, reichten die vorgelegten Verkaufszahlen sowie die damit erzielten Umsätze nicht aus, um auf eine ernsthafte Benutzung in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung schließen zu können.

Letztlich könne dies jedoch dahingestellt bleiben, da die Marken ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen ausreichenden Abstand einhielten.

Bei den zu vergleichenden Marken handle es sich um reine Bildzeichen. Die angegriffene Marke bestehe aus einer photographischen Darstellung eines geschnürten Sportschuhs mit einem Seitenstreifen.

Das Charakteristikum der Widerspruchsmarke 2 011 596, ein nach oben rechts weich verlaufender, sich verjüngender Bogen, finde in der jüngeren Marke keine Entsprechung. Aufgrund des zusätzlichen nach oben laufenden Streifens, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, der anfänglich voneinander abweichenden Laufrichtungen der Streifen, des auffälligen Richtungswechsels sowie auch der gleichbleibenden Breite des Streifens in der angegriffenen Marke

unterschieden sich die einander gegenüberstehenden Marken deutlich voneinander.

Der Streifen auf dem in der jüngeren Marke abgebildeten Schuh wirke nämlich eher eckig, etwa wie ein auf der Seite liegendes, spiegelverkehrtes „f“. Insgesamt erwecke er einen abgestopften, schwunglosen Eindruck und wirke damit deutlich anders als der elegante, dynamische Schwung der Widerspruchsmarke. Die Zweiteilung des Aufwärtsstrichs und dessen Richtung nach vorne oben fielen deutlich ins Auge und blieben in Erinnerung.

Der Verbraucher werde die Unterschiede erkennen, sie aufnehmen und die Marken, selbst aus der Erinnerung heraus, in entscheidungserheblichem Umfang nicht verwechseln.

Die jüngere Marke werde durch die Linie an der Schuhseite nicht geprägt, da die besondere Form des Sportschuhs und die prägnante parallele Schnürung nicht so weit in den Hintergrund träten, dass sie den Gesamteindruck nicht mehr mitbestimmten.

Aber sogar wenn man eine solche Prägung unterstelle, bestünde keine Verwechslungsgefahr. Die Linienführung der Widerspruchsmarken sei durchgehend nach hinten gerichtet. Sie wirke dynamisch und weich. Die Linienführung auf der jüngeren Marke dagegen steige von der Sohle aus nach vorne an und breche dann rückwärts gewendet ab. Die hintere Linie sei deutlich schmaler als die vordere und der Gesamtstreifen bleibe gleich stark, wohingegen sich bei den Widerspruchsmarken die Linien nach hinten verjüngten. Alles in allem seien sogar bei unterstellter Prägung der jüngeren Marke durch die Linien an der Schuhaußenseite die Unterschiede zwischen den Marken zu groß.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die der Ansicht ist, entgegen der Auffassung der Markenstelle seien die Widerspruchsmarken mit der angegriffenen Marke verwechselbar.

Der sog. PUMA-Formstrip werde intensiv benutzt und auf verschiedenen Schuhmodellen verwendet, wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung vom 16. Juni 2010 (Anlage AST 5) ergebe. Diese belege, dass die Widersprechende verschiedene Varianten des „PUMA-Formstrips“ als Marken angemeldet habe. Dass der sog. Formstrip aufgrund seiner Bekanntheit eine gesteigerte Kennzeichnungskraft besitze, hätten verschiedene Zivilgerichte in ihren Entscheidungen festgestellt. Zur Bekanntheit beigetragen hätte auch, dass es in nahezu sämtlichen internationalen Metropolen PUMA Concept Stores gebe und dass bekannte Sportler in den verschiedensten Sportbereichen entsprechend gekennzeichnete Schuhmodelle trügen. Die jährlichen Werbeaufwendungen der Widersprechenden für Deutschland hätten in den Jahren 2003 bis 2009 zwischen ... bis ... Euro betragen. Die Zahl der verkauften Schuhe in Deutschland habe während dieser Zeit bei jährlich zwischen 2,8 bis 4,2 Millionen Paar gelegen.

Zur rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 025 817 vertritt die Widersprechende die Auffassung, diese habe sie durch die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen ausreichend glaubhaft gemacht. Zwischen März 2003 und Oktober 2005 habe sie insgesamt 5.697 mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Schuhmodelle abgesetzt und damit einen Umsatz von ... € erzielt. Im Übrigen ergebe sich eine rechtserhaltende Benutzung aus der Verwendung des Streifenelements auf den PUMA/Mc Queen Schuhen und dem PUMA-Formstrip auf anderen Modellen. Vorgelegt wurde im Beschwerdeverfahren zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung außerdem eine eidesstattliche Versicherung vom 19. September 2011 mit Umsatzzahlen über den Verkauf von Schuhen in Deutschland in der Zeit von 2006 bis 2010.

Die Widersprechende trägt vor, zwischen der Widerspruchsmarke 2 025 817 und der angegriffenen Marke bestehe eine Verwechslungsgefahr, wobei aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen sei. Beide Marken beinhalteten ein Streifenelement, das von oben rechts nach unten links verlaufe, sich hierbei deltaförmig öffne und dabei im unte-

ren Drittel den Eindruck einer Zweiteilung vermitteln. Der Gesamteindruck sei damit hochgradig ähnlich, auch wenn die angegriffene Marke in Details von der Widerspruchsmarke abweiche. Insbesondere seien die verstärkte Krümmung sowie der geringe Grad an Verjüngung im oberen rechten Drittel des Zeichens nicht hinreichend, um die Gefahr einer Verwechslung beim angesprochenen Verbraucher auszuschließen.

Beim Vergleich der Marken sei nicht auf die Gesamtabbildung der angegriffenen Marke, sondern auf deren Streifenapplikation abzustellen, da der Schuh als solcher nicht unterscheidungskräftig sein könne. Die Streifenapplikationen hätten jeweils eine weiche Linienführung. Zwar sei die Linienführung der Widerspruchsmarken durchgehend nach hinten gerichtet und verfüge dadurch über einen Hauch mehr Eleganz. Die Linienführung der angegriffenen Marke habe aber ebenfalls einen Schwung, sie setze an der identischen Stelle unten an der Schuhsohle an wie die beiden Widerspruchsmarken und höre an der identischen Stelle auf. Sie sei an der Schuhsohle erheblich breiter als am Schuheinstieg und sie weise Linien auf, die zum Teil gefüllt, zum Teil ungefüllt seien. Die Biegung der Streifenkennzeichnung, die die Erinnerungsprüferin „abgestoppt“ nenne, sei in ihrer Schwungführung nicht entscheidend. Das „Abgestoppte“ ergebe sich nicht aus dem kennzeichnenden Charakter, sondern aus der von der Anmelderin klug gewählten Perspektive. Entscheidend sei, dass in beiden Fällen ein unterteilter, sich verjüngender Seitenstreifen mit identischen Längenmaßen von der identischen Stelle der Fußsohle (mittig bis leicht vorne bei Seitenansicht) bis zum Schuheinstieg mit einem ähnlichen Knick verlaufe. Dies begründe eine nicht unerhebliche Markenähnlichkeit.

Erst recht bestehe eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke 2 011 596, die aufgrund ihrer Bekanntheit über eine ganz erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge.

Zwischen den Marken bestehe schließlich auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen. Die zugunsten der Widersprechenden ge-



geschützten und auch benutzten Formstreifenmarken stellten eine Markenfamilie dar. Sie seien allesamt von dem Charakteristikum des sich nach hinten verjüngenden und sich nach vorne bzw. unten deltaartig verbreiternden Streifens gekennzeichnet. Die Irreführung der Verbraucher werde noch dadurch verstärkt, dass neben der Applikation auf der Schuhseite der im angegriffenen Zeichen gezeigte Schuh als solcher eine eins zu eins-Kopie des PUMA Speed Cat sei, eines der erfolgreichsten Schuhmodelle der Beschwerdeführerin. Für den Verbraucher sei deshalb der Schluss naheliegend, dass die Beschwerdeführerin mit der streitgegenständlichen Marke ein Modell kennzeichne, das mit eben dieser besonderen Variation des Formstreifens ausgestattet sei, und damit ein „Sondermodell“ des PUMA Speed Cat kennzeichne.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 20. Mai 2008 und vom 24. Februar 2010 aufzuheben und die Löschung der Marke 305 05 621 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Marken für nicht verwechselbar und verweist auf zwei im Amtsverfahren von ihr vorgelegte rechtskräftige Entscheidungen der Landgerichte Nürnberg-Fürth und Düsseldorf, die eine fehlende Verletzung jeweils mit einer fehlenden Markenähnlichkeit begründet hätten. Insoweit bestehe eine Bindungswirkung.

Eine Verwechslungsgefahr sei selbst dann nicht gegeben, wenn man bei dem angegriffenen Zeichen nur auf die seitliche Streifenapplikation abstellen wollte. Von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken könne nicht ausgegangen werden. Die Kennzeichnungskraft sei von Haus aus ausgesprochen

schwach, so dass selbst die behauptete große Bekanntheit allenfalls zu einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft führen könne.

Die von der Widersprechenden behaupteten Umsatzzahlen würden bestritten. Die behaupteten Werbeaufwendungen stünden nicht nur im Zusammenhang mit einer der Widerspruchsmarken, sondern beträfen sämtliche Produkte der Widersprechenden einschließlich z. B. Bekleidung. Gegen eine Steigerung der Kennzeichnungskraft sprächen auch Schuhmodelle mit Seitenstreifen von anderen Herstellern, insbesondere von Reebok, asics oder Buffalo.

Eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke 2 011 596 wäre aber selbst bei einer unterstellten hohen Kennzeichnungskraft wegen der deutlichen Unterschiede nicht gegeben. Auch wenn man bei der Widerspruchsmarke nur auf den dunklen Streifen abstellen wollte, wäre der Gesamteindruck der Marke deutlich anders als der des angegriffenen Zeichens. Die Gestaltung der Widerspruchsmarke sei nämlich dadurch gekennzeichnet, dass ein ausgesprochen breites Gebilde - ein Streifen im eigentlichen Sinn sei es nicht - an der „Schuhsohle“ im vorderen Bereich des Schuhs ansetze und recht elegant in einem deutlichen Bogen, der einen Winkel von weit über 90° aufweise, nach hinten abbiege, wobei er sich äußerst stark verjünge. An der unteren, linken Seite sei das Gebilde etwa fünfmal so breit wie im rechten Teil. So entstehe eine keulenartige Verbreiterung mit extrem großer Fläche im unteren Bereich und einem „Stiel“, der nach rechts zeige. Die große Fläche dominiere die Seitenfläche des „Schuhs“ und sei flächenmäßig wohl größer als der gesamte „Stiel“ des Gebildes.

Wesentlich seien bei der Widerspruchsmarke auch die stark hervorgehobenen Ränder und die Unterteilung der Fläche durch gestrichelte Linien, die optisch stark wirke. Sie ergebe eine Dreiteilung der Gestaltung. Wären diese zusätzlichen Merkmale nicht gegeben, wäre die Marke nicht eintragungsfähig gewesen, denn eine dann völlig einfache geometrische Figur, eine simple umrandete Fläche hätte die Anforderungen des § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG (heute § 8 MarkenG) nicht erfüllt.

Die stark hervorgehobene Umrandung und die gestrichelten Linien innerhalb des Gebildes stellten daher ein wesentliches Element für den Gesamteindruck dar, wie es sich allein schon durch einen Vergleich mit der Gestaltung ergebe, wenn man diese Elemente weglassen würde. Es würde nur eine einheitlich graue Fläche, ohne Umrandung und Unterteilung übrig bleiben.

Die Widerspruchsmarke bezwecke ersichtlich die perspektivische Darstellung der Laufbahn eines Stadions, mit einer Kurve im Hintergrund und den eingezeichneten Bahnen der Läufer, die sich durch die angedeutete Perspektive in den Hintergrund hinein verjüngen. Die beiden Ränder folgten gleichmäßig einer Hyperbel-Form, was sich ebenfalls aus der bezweckten perspektivischen Darstellung einer Laufbahn ergebe.

Der Gesamteindruck der Applikation auf dem Schuh im angegriffenen Zeichen sei demgegenüber ein völlig anderer. Hier gebe es kein im unteren Bereich großflächiges Gebilde, sondern einen horizontalen Streifen, der an der Schuhsohlenseite beginne und nach hinten/oben verlaufe. Damit seien die Gemeinsamkeiten aber schon erschöpft und entgegen der Auffassung der Widersprechenden stelle keineswegs jeder von der Schuhmitte ausgehende Streifen bereits eine Verletzung der Widerspruchsmarken dar. Bei der Gestaltung gemäß der Anmeldemarke gebe es überhaupt keine Verjüngung des „Streifens“, so dass schon ein ganz wesentliches Merkmal der Widerspruchsmarken fehle.

Desgleichen biege das Gebilde nicht in einem stumpfen, deutlich über 90° liegenden Winkel ab, wie das Gebilde gemäß der Widerspruchsmarke, sondern es sei ein spitzer Winkel vorhanden, der dazu führe, dass eine nach vorne, Richtung Schuhsohle gerichtete Spitze entstehe, von der aus gesehen der untere Teil nach hinten Richtung Ferse abknicke. Bei der Widerspruchsmarke hingegen gebe es überhaupt keine derartige Spitze, sondern eine sanfte Kurve.

Erst recht fehle im angegriffenen Zeichen die Dreifach-Unterteilung durch Nähte und Ränder, die für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wichtig sei. Vor allem aber sei bei der Anmeldemarke ein weiterer, nach unten schräg im spitzen Winkel abknickender zweiter Streifen vorhanden, der den Gesamteindruck endgültig völlig anders gestalte. Dieser zusätzliche zweite Streifen sei Bestandteil der Gesamtaufmachung. Den Gesamteindruck werde der Betrachter auf einen Blick erfassen und zwar einschließlich auch dieses Teils. Es könnten nicht Teile einer einheitlichen Gesamtaufmachung einfach abgespalten werden.

Keine Verwechslungsgefahr bestehe auch mit der Widerspruchsmarke 2 025 817, bei der aufgrund der geringen Umsatzzahlen keinesfalls von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden könne. Diese Widerspruchsmarke bestehe aus einem sanft nach rechts geschwungenen Gebilde, wobei durch die im Inneren des Gebildes befindlichen Linien der Eindruck einer spitzen Ausnehmung hervorgerufen werde. Wesentlich für den Gesamteindruck seien der sanfte, elegante Schwung des Gebildes und der Umstand, dass es sich nach rechts sehr stark verjünge.

Zu Recht habe die Markenstelle auch Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke 2 025 817 geäußert. Diese würden durch die Ausführungen in der Beschwerdebegründung nicht ausgeräumt.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihren jeweiligen Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

Die Widersprechende hat dabei die von ihr benutzte Markenfamilie betont. Der Senat hat mit den Beteiligten deren Übereinstimmungen (Charakteristika) erörtert.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Das Beschwerdevorbringen ist nicht geeignet, eine abweichende Beurteilung zu rechtfertigen; auf die Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarken kommt es daher nicht an.

1)

Eine Verwechslungsgefahr kann hier entgegen der Auffassung der Markeninhaberin nicht bereits aufgrund der rechtskräftigen Entscheidungen des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 22. Dezember 2004 und des Landgerichts Düsseldorf vom 4. November 2005 verneint werden. Diese Entscheidungen zu Verletzungstatbeständen entfalten keine Bindungswirkung für das Widerspruchsverfahren.

2)

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG 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. Die vorgenannten Komponenten stehen in einer Wechselbeziehung, wobei ein größerer Grad einer Komponente den geringeren Grad einer anderen Komponente ausgleichen kann (EuGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH GRUR 1999, 241 - Lions).

a)

Hier stehen einander identische Waren gegenüber.

b)

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 025 817 hält der Senat allenfalls für durchschnittlich. In der Beschwerdebegründung spricht die Widersprechende von 5.697 Paar Schuhen und einem Umsatz von ... €, was für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft nicht ausreicht. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung vom 19. September 2011, da sich die dort genannten Umsatzzahlen nicht allein Schuhen zuordnen lassen, die mit der Marke 2 025 817 gekennzeichnet sind.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 011 596 hält der Senat aufgrund ihrer Bekanntheit und den Angaben in den eidesstattlichen Versicherungen für gesteigert. In der eidesstattlichen Versicherung vom 23. Januar 2006 heißt es, in den Jahren 2003 bis 2005 seien 9,2 Millionen mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Paar Schuhe verkauft und damit ein Umsatz in Höhe von ... Euro erzielt worden. Auch die in der eidesstattlichen Versicherung vom 19. September 2011 genannten erheblichen Umsatzzahlen für die Jahre 2009 bis 2011 mit Schuhmodellen, die jeweils mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnet sind, sprechen für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

c)

Den in Anbetracht der Warenidentität und teilweise gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken erforderlichen deutlichen Abstand hält das jüngere Zeichen gegenüber beiden Widerspruchsmarken ein. Da es sich bei den Vergleichsmarken jeweils um reine Bildmarken handelt, können die Marken nur in semantischer oder visueller Hinsicht miteinander verglichen werden (BGH GRUR 2006, 60, 63 Rn. 24 - coccodrillo). Keine der hier beteiligten Marken ist als Positionsmarke angemeldet und dafür hinreichend bestimmt.

aa)

Der Senat hält die graphischen Unterschiede der Marken für ausreichend, um eine bildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Auch bei der Ähnlichkeit von Bildmarken ist nämlich stets auf deren Gesamteindruck abzustellen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise ist zu vermeiden. Das Publikum nimmt eine Marke so auf, wie sie ihm entgegentritt. Daraus ergibt sich, dass bei einem Markenvergleich nicht nur der an der Seite des im angegriffenen Zeichen abgebildeten Schuher befindliche Streifen maßgeblich ist, sondern die Bildmarke in ihrer Gesamtheit. Daher ist auch der Schuh mit seiner Schnürung zu berücksichtigen. Da diese Bestandteile nicht Gegenstand der Widerspruchsmarken sind, unterscheiden sich die Marken ausreichend voneinander. Ferner ist zu berücksichtigen, dass hier eine photographische Darstellung Strichzeichnungen gegenübersteht. Das angegriffene Zeichen ist weder eine Prioritätsmarke noch begründet sie Schutz für irgendein auf dem naturgetreu abgebildeten Schuh befindliches graphisches Element. Dem gegenüber zeigt jedenfalls die Widerspruchsmarke 2 025 817 ein umfassend verwendbares graphisches Element.

Die vorliegende Entscheidung enthält hingegen keine Aussage darüber, ob die Verwendung des im angegriffenen Zeichen enthaltenen Streifens auf irgendeinem Schuh eine Verletzung einer Widerspruchsmarke sein kann.

Die Behauptung der Widersprechenden, die angegriffene Marke sei eine eins-zu-eins-Kopie ihres erfolgreichen „PUMA Speed Cat“-Modells, ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht zu berücksichtigen. Abzustellen ist hier allein auf die Widerspruchsmarken 2 025 817 und 2 011 596, auf die die Widersprüche vom 1. August 2005 gestützt wurden, und nicht etwa auf eine Bildmarke, durch die das Schuhmodell PUMA Speed Cat geschützt ist.

bb)

Allerdings kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch gegeben sein, wenn der Gesamteindruck einer mehrbestandteiligen Marke durch den mit der

Gegenmarke übereinstimmenden Bestandteil geprägt wird und die übrigen Bestandteile so in den Hintergrund treten, dass sie für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang).

Ob dies der Fall ist, beurteilt sich grundsätzlich allein anhand der betreffenden Marke selbst, d. h. ohne Rücksicht auf die Vergleichsmarke (BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; GRUR 2002, 342, 343 - Astra/Estra-puren).

Hier hat der F-förmige Streifen auf dem abgebildeten Schuh jedoch keine den Gesamteindruck prägende und damit kollisionsbegründende Stellung. Zwar hat die Darstellung eines Schuhs für Schuhwaren nur eine warenbeschreibende Bedeutung. Der hier gezeigte Schuh enthält jedoch mit der exakt parallelen 6-fachen Schnürung, dem Knöchelausschnitt und der geschwungenen Form der Sohle, die sich farblich mit dem F-förmigen Streifen verbindet, Elemente, die das angegriffene Zeichen ebenfalls prägen oder jedenfalls seinen kollisionsbegründenden Eindruck mitbestimmen können.

cc)

Zwar sind die den Gesamteindruck einer Marke prägenden Elemente nicht ohne Rücksicht auf die Gegenmarke zu ermitteln, wenn der übereinstimmende Bestandteil als isoliertes Zeichen aufgrund seiner tatsächlichen Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat. Eine solche Stärkung wirkt sich aber nicht nur auf die Kennzeichnungskraft der älteren einbestandteiligen Marke aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass die angesprochenen Verbraucher dem jüngeren Zeichen auch dann einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnehmen, wenn es ihnen nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen, jüngeren Zeichens begegnet (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2006, 859, 862 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Auch insoweit scheidet aber im vorliegenden Fall die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus, da nur die Widerspruchsmarke 2 011 596 eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweist. Sie aber weist selbst im isolierten Vergleich zu dem F-



förmigen Streifen auf dem Schuh im angegriffenen Zeichen so deutliche Unterschiede auf, dass die Verbraucher im letzteren keine Übernahme der Widerspruchsmarke sehen.

Gleiches gilt, wenn man die Widerspruchsmarke 2 011 596 als Positionsmarke verstehen würde, da es auch dann auf die Gestalt der zu positionierenden Elemente ankäme. Der Schutz einer Positionsmarke kann sich nicht auf alle in entsprechender Position verwendeten Elemente erstrecken.

dd)

Verwechslungsgefahr scheidet sogar aus, wenn man dem F-förmigen Streifen im angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung zubilligen wollte (EuGH GRUR 2005, 1042- Thomson life; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz). Beim Zeichenvergleich hat die Erinnerungsprüferin nämlich zu Recht darauf hingewiesen, dass die weiche Linienführung der Widerspruchsmarken durchgehend nach hinten gerichtet ist. Die Linienführung auf dem im jüngeren Zeichen dargestellten Schuh steigt dagegen von der Sohle aus nach vorne an und bricht dann rückwärts gewendet ab. Ihr fehlt auch die bei der Widerspruchsmarke zu findende Verjüngung.

Der Streifen auf dem im jüngeren Zeichen abgebildeten Schuh wirkt eher eckig, etwa wie ein auf der Seite liegendes, spiegelverkehrtes „F“. Dies ergibt sich aus der angemeldeten und eingetragenen Darstellung des angegriffenen Zeichens - und nicht aus einer perspektivischen Auswahl, wie die Widersprechende meint. Die Perspektive könnte allenfalls bei dreidimensionalen Marken oder Positionsmarken eine Rolle spielen. Das angegriffene Zeichen ist aber keines von beiden, sondern ein zweidimensionales Foto eines Schuhs.

ee)

Ebenso besteht keine Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass das Publikum die Unterschiede der Marken zwar wahrnimmt, auf Grund von Gemeinsamkeiten in der Zei-

chenbildung jedoch Anlass hat, das angegriffene Zeichen (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindung zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Verantwortung für das Waren- und Dienstleistungsangebot zu schließen.

Dies wäre der Fall, wenn der Verbraucher, der die Unterschiede der Marken wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar verwechselt, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen Anlass hätte, das jüngere Zeichen (irrtümlich) dem Inhaber der älteren Marke zuzuordnen oder aufgrund dieser Umstände auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen den Markeninhabern, vor allem im Sinn einer gemeinsamen Produktverantwortung, zu schließen. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar behindernde, rufausbeutende oder verwässernde Wirkung haben, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, erfasst § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG nicht. Eine assoziative Verwechslungsgefahr wird regelmäßig dann bejaht, wenn die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken auftreten ist, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthalten und trotz der abweichenden Bestandteile das Publikum die jüngere Marke mit der Widerspruchsmarke als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung bringt (vgl. z. B. BGH GRUR 1996, 200, 202 - Innovadiclophlont; GRUR 2000, 886, 847 - Bayer/BeiChem).

Dies ist hier nicht der Fall. Die Widersprechende hat zwar belegt, dass sie eine Serienmarke besitzt, durch die verschiedene Varianten des sog. Formstreifens geschützt sind, wobei das Schuhmodell „Puma Speed Cat“ nicht zu berücksichtigen ist, da dieser Schuh nicht durch eine Bildmarke geschützt ist. Das angegriffene Zeichen fügt sich aber mit dem in ihm enthaltenen F-förmigen Streifen nicht in eine Marken-Serie der Widersprechenden ein.

Da im Bereich der Sportmode und Sportschuhe eine Vielfalt von Streifen und geschwungenen Bögen markenmäßig verwendet werden, müssen die charakteristischen Elemente eines Serienelements sehr klar definierbar sein, damit Varianten

davon nicht in der auf dem Markt verwendeten Formenvielfalt untergehen. Dazu gehören bei der Widersprechenden jedenfalls der abgerundete Schwung, der keine scharfe Kante aufweist, und die Verjüngung nach oben.

In diesen Punkten unterscheidet sich aber der F-förmige Streifen im angegriffenen Zeichen.

Eine Aufspaltung des Streifens in zwei Enden, wie sie das angegriffene Zeichen und die Widerspruchsmarke 2 025 817 aufweisen, zeigt die Widerspruchsmarke 2 011 596 nicht, so dass dies für die Zuordnung zu einer Markenserie der Widersprechenden nicht maßgeblich sein kann. Die Unterteilung durch gestrichelte Linien (Nähte) ersetzt dies nicht, da dadurch keine Aussparung entsteht, sondern eine perspektivische Darstellung von Bahnen, wie sie für Laufwettbewerbe typisch sind.

Das angesprochene Publikum wird die angegriffene Marke und die zugunsten der Widersprechenden geschützten Marken daher nicht gedanklich miteinander in Verbindung bringen.

3)

Die Kostenauflegung entspricht der Billigkeit (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Der in Art. 19 Abs. 4 GG verbürgte Justizgewährungsanspruch beeinflusst auch die Frage nach dem Umfang und den Grenzen von Kostenerstattungsansprüchen. So darf einem erfolgreichen Beteiligten nicht generell oder im Großteil der Fälle die Erstattung seiner Kosten versagt werden.

Auf die Auslegung des Begriffs der „Billigkeit“ in § 71 Abs. 1 MarkenG wirken auch verfassungsrechtliche Vorgaben ein. Während die bisherige Rechtsprechung neben dem Obsiegen einer Partei generell das Vorliegen weiterer Gründe verlangt, um eine Kostenerstattung zu bejahen, verlangt Brandi-Dohm (FS 50 Jahre BPatG, S. 569 ff.) im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Vorgaben sogar eine umgekehrte Prüfung: Das Obsiegen führt für ihn grundsätzlich zur Kostenerstattung, außer Gesichtspunkte der Billigkeit (die vom Prozessgegner darzulegen sind) las-

sen eine Kostenentscheidung als unbillig erscheinen. Ob man soweit gehen kann, ist vorliegend nicht zu prüfen. Jedenfalls aber muss § 91 ZPO, auf den die meisten anderen Verfahrensordnungen Bezug nehmen (vgl. § 84 Abs. 2 Satz 2, § 99 Abs. 1, § 121 Abs. 2 PatG, § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, § 71 Abs. 1, § 82 Abs. 1 MarkenG), verstärkt berücksichtigt werden, weil dies zum Justizgewährungsanspruch des Art. 19 Abs. 4 GG gehört, so dass es verfassungsrechtlich geboten ist, § 91 ZPO in allen Verfahren jedenfalls nach seinem Grundgedanken heranzuziehen (BVerfG NJW 2006, 136).

Zu diesem Grundgedanken gehört die in § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO verankerte Unterliegenshaftung. Dem erfolgreich die Gerichte Anrufenden die Kostenerstattung zu versagen, wirkt grundsätzlich dem Grundrecht auf wirkungsvolle Justizgewährung entgegen, weil der Rechtsschutz vor staatlichen Gerichten nicht vornehmlich nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eröffnet sein darf. Auch soweit der Gesetzgeber - wie in § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 71 Abs. 1 MarkenG - einen Kostenerstattungsanspruch nur nach Maßgabe einer Billigkeitsentscheidung zugesteht, widerspräche es Art. 3 Abs. 1 GG, im Normalfall einen Kostenerstattungsanspruch zu versagen (BVerfG NJW 1987, 2569, 2570 zu § 78 Satz 1 GWB). Auch im Rahmen der Billigkeitsentscheidung kann der Verfahrensausgang daher nicht grundsätzlich unberücksichtigt bleiben.

Dabei ist vorliegend nicht davon auszugehen, dass die Widersprechende im Hinblick auf die eine Verwechslungsgefahr verneinenden Entscheidungen der Zivilgerichte sorgfaltswidrig gehandelt hätte. Es ist das legitime Recht jedes Betroffenen, von den Zivilgerichten getroffene Aussagen zu markenrechtlichen Fragen einer weiteren Überprüfung durch das Bundespatentgericht zuzuführen. Aber die damit verbundenen Kosten auf Seiten des Gegners dürfen jedenfalls dann nicht im Regelfall zu Lasten des Gegners gehen, wenn dieser obsiegt. Hier ist zu beachten, dass sich die angegriffene Marke als Bildmarke in Form einer Photographie von den aus Strichzeichnungen bestehenden Widerspruchsmarken im Erscheinungsbild und von der Art her deutlich abhebt und die Widersprechende eine Markenserie nicht dargetan hat, was allein von ihr belegt werden hätte können, da sich dies der Amtsermittlung weitgehend entzieht.

4)

Die Rechtsbeschwerde zur Kostenentscheidung war zuzulassen.

Der Senat hat im Übrigen nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist im Übrigen auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil diese Entscheidung insoweit nicht von denen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abweicht. Hinsichtlich der Verwechslungsgefahr handelt sich um eine Einzelfallentscheidung, die der Senat anhand der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat. Nur hinsichtlich der Kostenentscheidung weicht der Senat von der bisher herrschenden Rechtsprechung ab.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr