



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 68/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 05 621**

(hier: Berichtigung des Beschlusses vom 8. November 2011)

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Mai 2012 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin Werner

beschlossen:

Der Beschluss vom 8. November 2011 wird in den Gründen unter 3) Abs. 4 dahingehend berichtigt, dass der letzte Satz folgende Fassung erhält:

„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, in die sich das angegriffene Zeichen einfügen könnte, nicht dargetan hat, was allein von ihr belegt werden hätte können, da sich dies der Amtsermittlung weitgehend entzieht.“

**Gründe**

**I**

Mit dem berichtigten Beschluss vom 8. November 2011 hat der Senat den Widerspruch gegen die Marke 305 05 621 aus den beiden Widerspruchsmarken 2 025 817 und 2 011 596 den Erfolg versagt.

Die Widersprechende hatte Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt und vorgetragen, der sog. PUMA-Formstrip werde intensiv benutzt und auf verschiedenen Schuhmodellen verwendet. Die zugunsten der Widersprechenden geschützten und auch benutzten Formstreifenmarken stellten eine Markenfamilie dar.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende die von ihr benutzte Markenfamilie betont. Der Senat hat mit den Beteiligten deren Übereinstimmungen und Charakteristika erörtert.

Der Senat hat die Beschwerde der Widersprechenden mangels der Gefahr von Verwechslungen zurückgewiesen. Das ist u. a. damit begründet, die graphischen Unterschiede der Marken schließen eine bildliche Verwechslungsgefahr aus. Beim Markenvergleich sei nicht nur der an der Seite des im angegriffenen Zeichen abgebildeten Schuhs befindliche Streifen maßgeblich, sondern die Bildmarke in ihrer Gesamtheit. Daher sei auch der Schuh mit seiner Schnürung zu berücksichtigen. Da diese Bestandteile nicht Gegenstand der Widerspruchsmarken seien, unterschieden sich die Marken ausreichend voneinander. Ferner sei zu berücksichtigen, dass eine photographische Darstellung Strichzeichnungen gegenüberstehe.

Es bestehe auch keine Gefahr, dass die Vergleichsmarken im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden. Dafür müsste die Widersprechende bereits mit einer Serie von Marken aufgetreten sein, die das in den Vergleichsmarken übereinstimmende Element als Stammbestandteil enthielten. Dies sei hier nicht der Fall. Die Widersprechende habe zwar belegt, dass sie eine Serienmarke besitze, durch die verschiedene Varianten des sog. Formstreifens geschützt seien. Das angegriffene Zeichen füge sich aber mit dem in ihm enthaltenen F-förmigen Streifen nicht in eine Marken-Serie der Widersprechenden ein. Die charakteristischen Elemente des Serienelements seien hier nicht so klar definiert, dass Varianten davon nicht in der auf dem Markt verwendeten Formenvielfalt untergingen.

Der Senat hat der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt (§ 71 Abs. 1 MarkenG) und dies u. a. damit begründet, die angegriffene Marke hebe sich als Bildmarke in Form einer Photographie von den aus Strichzeichnungen bestehenden Widerspruchsmarken im Erscheinungsbild und von der Art her deutlich ab, und die Widersprechende habe „eine Markenserie nicht dargetan ...“.

Nachdem der Bevollmächtigte der Widersprechenden telephonisch darauf hingewiesen hatte, dass die Formulierung, eine Markenserie sei nicht dargetan, im Widerspruch zu den anderen Gründen stehe, hat der Senat die Beteiligten darauf hingewiesen, dass er die nunmehr erfolgte Berichtigung erwäge. Die Beteiligten haben erklärt, dagegen keine Einwände zu erheben.

## II

Die mit dem unterstrichenen Nebensatz

„Hier ist zu beachten, dass ... die Widersprechende eine Markenserie, in die sich das angegriffene Zeichen einfügen könnte, nicht dargetan hat ...“

ergänzte Formulierung steht - aus dem Kontext genommen - als Widerspruch zu den zuvor dargelegten Gründen, wo es heißt, die Widersprechende habe belegt, dass sie eine Serienmarke besitze. Bereits dort ist allerdings ausgeführt, dass sich das angegriffene Zeichen in diese Marken-Serie der Widersprechenden nicht einfüge.

Dieser Zusatz ist in der berichtigten Passage nicht mehr enthalten. Insoweit ist eine Berichtigung nach § 319 Abs. 1 ZPO geboten. Diese Vorschrift ist im Interesse der Prozesswirtschaftlichkeit und eines besseren Richterspruchs weit auszulegen (Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl., § 319 Rn. 2 und 3).

Offenbar ist die Unrichtigkeit durch die unterschiedlichen Formulierungen in Nr. 2.c.aa und in Nr. 3 Abs. 4 des berichtigten Beschlusses.

Dr. Albrecht

Kruppa

Werner

Pr