

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 20/00

Verkündet am

---

(Aktenzeichen)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 23 062.5**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Grabrucker und Martens

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden sowie ihr Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die am 15. Mai 1998 erfolgte Eintragung der für "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine, Uhren und Zeitmeßinstrument" geschützten Marke 398 23 062

Pharao

ist Widerspruch erhoben worden aus der für

"Motorradbekleidungsstücke, Stiefel, Rucksäcke"

unter der Nummer 2 053 752 seit 10. Januar 1994 eingetragenen Marke

siehe Abb. 1 am Ende

Die Markenstelle hat den Widerspruch aufgrund fehlender Warenähnlichkeit zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, es fehlten beachtliche Berührungspunkte zwischen den Waren, die zumindest die Annahme einer geringen Ähnlichkeit rechtfertigen würden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, daß die sich gegenüberstehenden Waren enge Berührungspunkte aufwiesen. Die Hersteller der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren brächten auch Accessoires auf den Markt, wie sie den Waren der angegriffenen Marke entsprächen. Hinzu komme die vorliegende Markenidentität, da der übereinstimmende Bestandteil "Pharao" innerhalb der mehrgliedrigen Widerspruchsmarke eine den Gesamteindruck prägende Wirkung und eine damit selbständig kennzeichnende Stellung im Gesamtzeichen habe. Die Bildbestandteile - zwei die Umrahmung darstellende Dreiecke und ein unterer Balken - seien übliche und wenig phantasievolle Verzierungen, denen das Publikum keine besondere Aufmerksamkeit schenke und die nicht in Erinnerung blieben.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluß des DPMA aufzuheben, die angegriffene Marke zu löschen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Beschwerde wegen Versäumung der Beschwerdefrist bereits für unzulässig. In der Sache selbst weist sie hinsichtlich der Warenähnlichkeit darauf hin, daß sich ein Vergleich mit bekannten Modeherstellern wie Esprit und Stefanel verbiete, da die Widersprechende als Spezialanbieterin von Motorradbekleidung keine Kollektionslinie außerhalb der angemeldeten Waren anbieten könne. Was die Marke betreffe, sei die Herauslösung des Wortelements "Pharao" aus der Widerspruchsmarke eine unzulässige Abspaltung, aus der keine isolierten Schutzrechte geltend gemacht werden könnten.

## II.

1. Die Beschwerde ist zulässig gem § 66 Abs 1 und 2 MarkenG. Die gesetzlich vorgesehene Frist von einem Monat nach Zustellung des Beschlusses ist mit Eingang der Beschwerde am 17. Juli 1999 beim DPMA ausweislich des sich bei den Akten befindenden Empfangsbekanntnis des Vertreters der Markeninhaberin eingehalten (§§ 187 Abs 1, 188 Abs 2 BGB). Aus dem Empfangsbekanntnis ist als Absendedatum des Beschlusses beim DPMA der 14. Juni 1999 und als dessen Zustellungsdatum beim Empfänger der 17. Juni 1999 zu ersehen. Die Fristberechnung erfolgt nach ständiger Rechtsprechung für jeden Ver-

fahrens-beteiligten im Hinblick auf das ihn betreffende Zustellungsdatum selbstständig (30 W (pat) 46/99 Beschl. vom 20. September 1999 - COSMOS; BPatG BIPMZ 96, 467; 97, 231; sowie Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 66 Rdn 33). Dies trägt der Tatsache möglicher unterschiedlicher Absendedaten - wie im vorliegenden Verfahren an die Widersprechende am 17. Mai 1999 und an die Markeninhaberin am 14. Juni 1999 - Rechnung.

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet. Nach ständiger Rechtsprechung (EuGH WRP 1998, 39, 41 - Sabel/Puma) ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Eine Marke ist gem § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu löschen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.
  - 2.1. Da Benutzungsfragen keine Rolle spielen, ist von der Registerlage auszugehen.
  - 2.2. Zur Feststellung der Warenähnlichkeit zwischen den für die Marken beanspruchten sich gegenüberstehenden Waren müssen die verwechslungsrelevanten Ähnlichkeitskriterien der Waren bestimmt werden. Die Gefahr von Verwechslungen bei Verwendung einer mit der älteren Widerspruchsmarke identischen angemeldeten Marke für andere Erzeugnisse als diejenigen, für die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruchen kann, kommt nämlich nur dann in Betracht, wenn zwischen den betreffenden Erzeugnissen so enge Beziehungen bestehen, daß sich den Abnehmern, wenn sie an den Waren das Zeichen angebracht sehen, der Schluß aufdrängt, diese Waren stammten vom selben Unternehmen (BGH WRP 1998, 747, 749 - GARIBALDI).
  - 2.3. Das erfordert eine umfassende Berücksichtigung der maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Hierzu zählen ua die Herstellungsstätten und Vertriebswege

der Waren, deren stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise, inwieweit sie einander ergänzen oder miteinander konkurrieren sowie im übrigen Berührungspunkte bei den Verkaufs- und Angebotsstätten (BGH MarkenR 1999, 93 - Tiffany). Aus den vom Senat getroffenen Feststellungen und den sich daraus ergebenden vorliegenden tatbestandlichen Voraussetzungen ergibt sich keine Ähnlichkeit der Waren miteinander.

- 2.4. Hinsichtlich der Ware "Edelsteine" ist es offensichtlich, daß diese mit den Waren der Markeninhaberin, nämlich "Motorradbekleidung, Stiefel, Rucksäcke" keinerlei Berührungspunkte aufweist, die auf eine gemeinsame Ursprungsidentität beider Waren schließen ließe. Aber auch zwischen "Juwelierwaren, Schmuckwaren, Uhren und Zeitmeßinstrumenten" der eingetragenen Marke einerseits und den Waren der Widerspruchsmarke andererseits liegt ein sehr deutlicher Unterschied in ihrer Beschaffenheit und Grundkonsistenz. Die Waren der Markeninhaberin sind überwiegend aus Metall geformt oder damit verbunden, die der Widersprechenden jedoch aus Leder, Lederimitation oder Plastik. Bereits aus Gründen der Bearbeitung und Herstellungsweise dieser sich gegenüberstehenden Waren mit unterschiedlichen Geräten sowie Fachkräften einer völlig anderen Ausrichtung wird der Verkehr sie unterschiedlichen Unternehmen zuordnen. Schmuck und Uhren werden in der Regel in Präzisionsarbeit hergestellt und es bedarf eines qualifizierten Personals, wie Goldschmieden oder Uhrmachern, die sich besonderer zur Anfertigung der Waren geeigneter Arbeitsinstrumente bedienen. Diese sind idR Präzisionsinstrumente besonderer Art, die in keiner Weise bei der Anfertigung der Waren des Widerspruchszeichens herangezogen werden können. Bei letzteren steht vielmehr die Fachrichtung der Schneiderei in einer Spezialausrichtung sowie der Lederverarbeitung und der Schuhmacherei mit speziellen Nähmaschinen im Vordergrund. Bereits diese grundlegenden unterschiedlichen Voraussetzungen bei der Herstellung der Waren geben keinen Anlaß für die Vorstellung beim Publikum, wenn es die Marke sieht, es mit einer gemeinsamen Herstellungsstätte zu tun zu haben

und zwar im Sinne der Ursprungsidentität der Waren, verbunden mit der Qualitätsverantwortung für sie. Dem entsprechen die tatsächlichen Feststellungen des Senats anhand von Prospektkatalogen und Werbematerial, die er mit den Beteiligten in der von diesen nicht wahrgenommenen mündlichen Verhandlung erörtert hätte. Auf dem Warensektor der "Motorradbekleidung, der Stiefel und Rucksäcke" werden von den dort auftretenden Herstellern nicht gleichzeitig die von der Markeninhaberin beanspruchten Waren zum Kauf angeboten oder beworben. Beide Warenbereiche haben je für sich einen völlig unterschiedlichen Marktauftritt. Die sich gegenüberstehenden Waren ergänzen sich auch nicht in dem Sinne, daß sie notwendigerweise beim Konsum aufeinandertreffen und einem bestimmten Verwendungszweck zu dienen geeignet sind. Aus dem Prospekt- und Katalogmaterial geht vielmehr hervor, daß weder die Stiefel, noch die Motorradkleidung selbst, noch Rucksäcke mit irgendwelchem Schmuck verbunden sind. Auch Uhren spielen keine sichtbare oder erkennbare Rolle beim Tragen der Waren. Vielmehr legt im Gegenteil der Trend zu "coolness" den Verzicht auf derartige schmückende Waren nahe. Damit können sie auch nicht als "Zubehörartikel" gewertet werden und in den weiteren Ähnlichkeitsbereich einbezogen werden, was bei den von der Widersprechenden zitierten Entscheidungen (Richter/Stoppel, 11. Aufl S 83) der Fall war. Dort war nämlich Modeschmuck in der Form von Schnallen, Gürteln oder Broschen als Damenbekleidung ergänzende, weil schmückende, übliche oder notwendige Zubehörartikel angesehen und deshalb entfernte Warenähnlichkeit zwischen diesen und "Damenbekleidung" angenommen worden. Für eine Übertragung dieser Warensituation auf den vorliegenden Fall, wie von der Widersprechenden behauptet, fehlt jeglicher tatsächlicher Anhaltspunkt.

- 2.5. Auch die Vertriebswege der Vergleichswaren überschneiden sich aufgrund ihrer spezialisierten Ausrichtung und ihrer unterschiedlichen Verwendungszwecke nicht. Es mag zwar sein, daß große Unternehmen der Bekleidungsindustrie im Sinne der "Bekleidung" als Oberbegriff einzelne Produktlinien,

wozu unter Umständen auch gelegentlich Rucksäcke als Teil eines bestimmten trendmäßigen "outfits" gehören, mit Uhren oder anderen Schmuckelementen verbunden anbieten. Dies ist jedoch nicht übertragbar auf die von der Widersprechenden in Anspruch genommenen Spezialwaren. Hier ist die Wahrscheinlichkeit der unter einen Oberbegriff fallenden Waren, die sich möglicherweise begegnen können, ausgeschlossen. Ihr Auftritt ist durch die gegebene Spezialität so eingeschränkt, daß sich daraus keine Verbindungen im Warenverkehr ergeben. Daher wird der Verkehr auch nicht bei der Wahrnehmung der beiden Kennzeichen, die damit beanspruchten Waren einem Hersteller zuordnen.

Kann somit zwischen den sich gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit im Rechtssinne festgestellt werden, ist die Beschwerde zurückzuweisen.

3. Für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestand keine Veranlassung, denn es liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs darin, daß die Markenstelle den Schriftsatz vom 3. Mai 1999 nicht mehr in die Gründe des Beschlusses vom 18. März 1999, der erst am 17. Mai 1999 abgesandt worden war, miteinbezogen hat. Für eine derartige Beeinträchtigung ist Voraussetzung, daß die Entscheidung darauf beruht. Das ist der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, daß die Kenntnisnahme des Schriftsatzes zu einer anderen, günstigeren Entscheidung geführt hätte (BVerfGE 62, 392, 396). Dies ist hier jedoch nicht der Fall, denn die Rechtsfragen, die die Markenstelle zu entscheiden hatte, konnten auch unter Kenntnis der Ausführungen im Schriftsatz vom 3. Mai 1999 nicht anders beurteilt werden. Darüber hinaus ist die Beeinträchtigung auch dadurch geheilt, daß der Senat im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die Ausführungen der Widersprechenden miteinbezog und sich in seiner Entscheidung damit auseinandersetzte (BVerfG aaO S 397).

Der Senat sah keine Veranlassung einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Vorsitzender Richter Stoppel  
ist wegen Urlaubs an der  
Unterschriftsleistung verhin-  
dert.

Martens

Grabrucker

Grabrucker

Fa

Abb. 1

