



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 73/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. Dezember 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die eingetragene Marke 395 31 183

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, die Richterin Friehe-Wich und den Richter Schwarz

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2001 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 395 31 183 wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 908 950 (einschließlich abgetrennte eingetragene Marke 396 09 930) teilweise angeordnet worden ist.
2. Der Widerspruch aus der Marke 396 09 930 wird insgesamt zurückgewiesen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die am 29. März 1997 veröffentlichte farbige Eintragung der Marke 395 31 183 (schwarz/rot)



für "Bekleidungsstücke aus textilem Material, insbesondere Damenoberbekleidungsstücke; Accessoires, nämlich Gürtel zu Bekleidungsstücken, Schals, Kopf-, Hals- und Schultertücher, Handschuhe; Accessoires, nämlich Taschen; Accessoires, nämlich Modeschmuck" wurde am 1. Juli 1997 Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

KYRA

die am 12. Juli 1995 unter der Nr 2 908 950 für verschiedene Waren der Klassen 3 und 25 eingetragen worden war. Im Jahr 1998 wurde die Widerspruchsmarke teilweise, nämlich bezüglich der Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen) auf die Fa. K... AB übertragen; der übertragene

Teil der Marke wurde abgetrennt und am 19. Mai 1999 unter der Nr 396 09 930 eingetragen. In der Folge wurde die Marke 2 908 950, gegen die ein auf die Waren der Klasse 3 beschränkter Widerspruch eingelegt worden war, für alle noch verbliebenen Waren mit Ausnahme von "Parfümerien" gelöscht (vgl Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24. August 1999, 24 W (pat) 50/98).

Die neue Inhaberin des abgetrennten Teils der Widerspruchsmarke hat erklärt, den Widerspruch auf den übertragenen Teil der Marke zu stützen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat einem Übergang der Verfahrensbeteiligung nicht zugestimmt. Daraufhin hat die Inhaberin des abgetrennten Teils ihren Beitritt als Nebenintervenientin zum Widerspruchsverfahren erklärt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Auffassung vertreten, der Beitritt sei unzulässig. Außerdem beinhalte die Widerspruchsmarke 2 908 950 nunmehr keine ähnlichen Waren mehr und der Widerspruch sei schon deshalb unter Auferlegung der Kosten zurückzuweisen.

Die Markenstelle für Klasse 25 hat am 1. März 2001 unter Zurückweisung des Widerspruchs im übrigen beschlossen: "Die Eintragung der Marke Nr 395 31 183 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 2 908 950 (einschließlich abgetrennte eingetragene Marke Nr 396 09 930) teilweise zu löschen, und zwar aufgrund der abgetrennten eingetragenen Marke Nr 396 09 930 für die Waren "Bekleidungsstücke aus textilem Material, insbesondere Damenoberbekleidungsstücke; Accessoires, nämlich Gürtel zu Bekleidungsstücken, Schals, Kopf-, Hals- und Schultertücher, Handschuhe".

Der Widerspruch aus der Marke 2 908 950 erstreckte sich auf den abgetrennten Teil. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke einer Fortführung des Widerspruchsverfahrens mit der Erwerberin der abgetrennten Marke nicht zugestimmt habe, sei das Verfahren mit der ursprünglichen Markeninhaberin fortzusetzen gewesen. Die Erwerberin habe dem Verfahren im Wege der Nebenintervention beitreten können.

In Anbetracht einander gegenüberstehender teilweise - nämlich hinsichtlich der nunmehr unter der Marke Nr 396 09 930 registrierten - identischer Waren und unter Berücksichtigung normaler Kennzeichnungskraft bestehe Verwechslungsgefahr jedenfalls in klanglicher Hinsicht. Es sei nämlich zu berücksichtigen, dass erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke mit "Kima" bezeichnen und die Widerspruchsmarke wie "Kira" aussprechen. Der Unterschied im dritten Buchstaben reiche nicht aus, die Gefahr von Verwechslungen zu verhindern.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke. Sie meint, der Widerspruch aus der Marke 2 908 950 sei unzulässig, weil diese Marke aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 24. August 1999 (24 W (pat) 50/98) vollständig gelöscht worden sei. Die durch Teilung entstandene Marke 396 09 930 begründe keine Verfahrensstellung im Widerspruchsverfahren. Die Nebenintervention sei nicht zulässig; eine andere Sicht finde im Markengesetz keine Stütze. Die neue Inhaberin dieser Marke hätte daher am Verfahren nicht beteiligt werden dürfen. Durch die Teilung sei der aus der ursprünglichen Widerspruchsmarke abgetrennte Teil rechtlich verselbständigt worden; die Widerspruchsmarke sei mit geringerem Schutzzumfang erhalten geblieben. Die Widerspruchseinlegung gelte nicht für die abgetrennte Teileintragung 396 09 930 fort. Die Berücksichtigung der Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der abgetrennten Marke setze voraus, dass die Widerspruchsmarke 2 908 950 durch die abgetrennte Marke 396 09 930 substituiert worden sei. Diese Annahme sei "abenteuerlich" und rechtlich unhaltbar. Die Anwendung des § 265 ZPO setze die Veräußerung der Streitsache oder die Abtretung des geltend gemachten Anspruchs voraus; beides sei nicht erfolgt. Im übrigen habe die Inhaberin der angegriffenen Marke die Zustimmung zur Verfahrensübernahme verweigert. Die Inhaberin der abgetrennten Marke sei daher (vorab) vom Verfahren auszuschließen.

Zur Verwechslungsgefahr führt die Inhaberin der angegriffenen Marke aus, klanglicher Verwechslungsgefahr komme nach der Rechtsprechung des entscheidenden Senats bei Waren der Klasse 25, die meist auf Sicht erworben würden, nicht dieselbe Bedeutung zu wie schriftbildlicher. Die meisten Verbraucher würden "Kyra" wie "Küra" aussprechen; für die Behauptung der Markenstelle, dass beachtliche Verkehrskreise dieses Wort wie "Kira" aussprächen, fehle jeder Anhaltspunkt. In der angegriffenen Marke werde "KI - MA" aufgrund der optischen Trennung auch getrennt ausgesprochen.

Die Nebenintervenientin hält sowohl den Widerspruch der Widersprechenden wie auch ihre Nebenintervention für zulässig. Der abgetrennte Teil der rangälteren Marke, aus der zulässig Widerspruch eingelegt worden sei, sei unangefochten eingetragen; diese Eintragung werde durch den teilweisen Wegfall des anderen Teils der rangälteren Markeneintragung nicht berührt. Der übertragene Teil der Widerspruchsmarke sei nach wie vor existent; dass er nun eine andere Registernummer habe, sei eine reine Frage der "Etikettierung" und habe nichts mit der materiellen Existenz des Markenrechts zu tun, auf das sich der Widerspruch stütze. Dass die Teilübertragung der älteren Marke keinen Einfluß auf die Zulässigkeit des Widerspruchs habe, folge unmittelbar aus der nach der "Sanopharm"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, GRUR 1998, 940 auch für das Widerspruchsverfahren geltenden Regelung des § 265 Abs 2 ZPO. Die Nebenintervention sei, wie ebenfalls aus der "Sanopharm"-Entscheidung ersichtlich, zulässig. Der Widerspruch sei auch begründet, da Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende bezieht sich auf die Ausführungen der Nebenintervenientin.

Mit Schriftsatz vom 11. Juli 2001 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Sie meint, da der Zeitrang der Eintragung der Widerspruchsmarke 2 908 950 der 12. Juli 1995 sei, sei für die Benutzungsschonfrist auf dieses Datum abzustellen. Die Nebenintervenientin hat darauf hingewiesen, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei, weil das

Widerspruchsverfahren hinsichtlich der Widerspruchsmarke erst am 30. Oktober 1999 rechtskräftig abgeschlossen gewesen sei. Dies gelte auch, wenn man den Vollzug der Teilübertragung im Register am 19. Mai 1999 als relevantes Datum für den Beginn der Benutzungsschonfrist hinsichtlich der abgetrennten Marke ansehen wolle, weil der Widerspruch gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke sich nur gegen Waren gerichtet habe, hinsichtlich derer die Marke nicht übertragen worden sei.

In der mündlichen Verhandlung hat die Markeninhaberin ihren Vortrag vertieft. Sie hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt. Wegen der Einzelheiten wird auf das schriftsätzliche Vorbringen der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet, da eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht besteht. Der angegriffene Beschluss war daher aufzuheben, soweit er die Löschung der angegriffenen Marke anordnete.

1. Der Widerspruch aus der für die Waren der Klasse 3 und 25 eingetragenen Marke 2 908 950 wurde zulässig erhoben. Er ist nicht dadurch entfallen oder unzulässig geworden, dass die Widerspruchsmarke teilweise hinsichtlich der Waren der Klasse 25 auf die Nebenintervenientin übertragen wurde und diese den Widerspruch mit dem - als abgetrennte Eintragung unter der neuen Nummer 396 09 930 registrierten - übertragenen Teil der Marke weitergeführt hat.

Die im Laufe des Widerspruchsverfahrens erfolgte Teilübertragung der Marke war zulässig, § 27 Abs 1, Abs 4 S 3 MarkenG; sie hat zur Eintragung des abgetrennten Teils unter der neuen Nummer 396 09 930 geführt (§ 46 Abs 1 MarkenG iVm §§ 32, 37 Abs 1 bis 3 MarkenV). Mit dem Vollzug der Eintragung des abgetrennten Teils am 19. Mai 1999 ist die Widerspruchsmarke in zwei Eintragungen geteilt worden (§ 32 iVm § 37 Abs 1 MarkenV), nämlich die Stammeintragung 2 908 950,

die aufgrund Beschlusses des Bundespatentgerichts vom 24. August 1999 (24 W (pat) 50/98) nur noch Schutz für "Parfümerien" genießt, und die abgetrennte Eintragung 396 09 930, die für die Waren der Klasse 25 geschützt ist. Den Widerspruch aus der Stammeintragung 2 908 950 hat die Widersprechende nicht weiterverfolgt. Hinsichtlich des übertragenen Teils hat die Teil-Rechtsnachfolgerin und Nebenintervenientin erklärt, dass sie den Widerspruch auf diesen Teil stütze.

Die Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke, nach der Teilübertragung könne das Widerspruchsverfahren nicht mit der abgetrennten Eintragung weitergeführt werden, weil aus dieser nicht Widerspruch erhoben worden sei, findet im Gesetz keine Stütze. Dagegen spricht die gemäß § 27 Abs 4 S 3 MarkenG für die Teilübertragung entsprechend anzuwendende Vorschrift des § 46 Abs 1 MarkenG, in der ausgeführt ist, dass nach der Teilungserklärung die "Eintragung der Marke für die in der Teilungserklärung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen soll". Die Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Eintragung bleiben deckungsgleich erhalten, lediglich aufgeteilt auf mehrere Eintragungen.

Die Widersprechende hat vorliegend ihr gemäß § 42 Abs 1 MarkenG mit der Eintragung der Marke 2 908 950 verbundenes Recht, gegen eine prioritätsjüngere Eintragung Widerspruch zu erheben, ausgeübt und zwar gestützt auf alle Waren und Dienstleistungen. Damit bezieht sich der Widerspruch gemäß § 46 Abs 1 MarkenG automatisch auch auf die im Wege der Teilübertragung abgetrennte Eintragung 396 09 930, in der die ursprüngliche Eintragung teilweise fortbesteht.

Die Annahme der Markeninhaberin, dass der Widerspruch aus der ursprünglichen Widerspruchsmarke insoweit entfällt, als sie nach der Teilübertragung als abgetrennte Eintragung fortbesteht, hätte zur Folge, dass der Teil-Rechtsnachfolger das Recht verlöre, aufgrund des von seinem Rechtsvorgänger eingelegten Widerspruchs bei Vorliegen der materiellen Voraussetzungen des § 9 MarkenG die Löschung der prioritätsjüngeren Marke zu verlangen. Ein solcher Rechtsverlust be-

dürfte der Grundlage im Gesetz. Indes gibt es keine Vorschrift, die besagt, dass ein Widerspruch ganz oder teilweise untergeht, wenn ein Teil der Widerspruchsmarke abgetrennt wird. Im Gegenteil: Die Formulierung in § 46 Abs 1 S 1 MarkenG, dass die Eintragung für die in der Teilungserklärung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen als abgetrennte Eintragung fortbestehen soll und zwar nach § 46 Abs 1 S 2 MarkenG mit dem Zeitrang der ursprünglichen Eintragung, spricht gerade für ein Weiterbestehen der Eintragung mit allen Rechten und Pflichten, eingeschränkt allein auf die von der Teilübertragung betroffenen Waren und Dienstleistungen.

Daher geht auch die Ansicht der Markeninhaberin fehl, die Widersprechende könne nach Teilung der Marke Rechte nur aus dem unter der bisherigen Nummer registrierten Teil der Widerspruchsmarke herleiten, hätte also die Marke "intelligent", nämlich so teilen müssen, dass die für das vorliegende Widerspruchsverfahren relevanten Waren in der unter der ursprünglich zugeteilten Nummer registrierten Marke verbleiben, denn der Widerspruch sei nur für die unter der bisherigen Nummer registrierte Marke eingelegt worden und bestehe auch nur für diese fort. Die Markeninhaberin verkennt hierbei schon, dass vorliegend keine Teilung der Widerspruchsmarke nach § 46 MarkenG stattgefunden hat, sondern eine Teilübertragung nach § 27 Abs 4 MarkenG, bei der es die Widersprechende nicht in der Hand hat, welcher Teil der Marke nach dem registerrechtlichen Vollzug der Teilübertragung unter welcher Nummer registriert ist. Ganz abgesehen davon haben sowohl die Teilübertragung wie auch die Teilung zur Folge, dass zwei gleichrangige Marken entstehen. Dass eine dieser Marken eine andere Registernummer erhält und nicht zB beide unter der bisherigen Nummer fortgeführt werden oder eine Zusatzkennzeichnung erhalten, hat allein registerrechtliche Gründe. Wären an die Fortführung der Eintragung als abgetrennte Eintragung unter einer neuen Registernummer weitere für den Teil-Rechtsnachfolger nachteilige Rechtsfolgen geknüpft sind, müsste sich dies - wie bereits ausgeführt - aus dem Gesetz ergeben; einen Wegfall des Widerspruchs, der dem Teil-Rechtsnachfolger nur die Möglichkeit ließe, gegen die prioritätsjüngere Marke im Wege der Nichtigkeitsklage nach

§ 51 MarkenG vorzugehen, wie die Markeninhaberin meint, sieht das Gesetz aber nicht vor.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht aus der Vorschrift des § 37 Abs 7 MarkenV, wonach in Bezug auf die ursprüngliche Eintragung gestellte Anträge auch für die abgetrennte Eintragung fortbestehen. Auch wenn ein aus der ursprünglichen Eintragung eingeleiteter Widerspruch keinen Antrag im Sinne dieser Vorschrift darstellt, folgt daraus nicht im Gegenschluß, daß der Widerspruch im Hinblick auf den übertragenen Teil der ursprünglichen Marke entfielen. Eine derartige, den Verlust eines geltend gemachten Rechts betreffende Regelung wäre unwirksam (Art 80 Abs 1 GG), weil sie über den Rahmen der Ermächtigungsnorm des § 65 Abs 1 Nr 2 bis 10, Abs 2 MarkenG hinausginge, die nur auf den Erlass von Bestimmungen verfahrensrechtlicher Art gerichtet ist. Hierzu gehören ua die in § 32 iVm § 37 MarkenV enthaltenen Bestimmungen über das Verfahren des Rechtsübergangs und der Teilung.

2. Die Nebenintervention der Teil-Rechtsnachfolgerin und jetzigen Inhaberin der abgetrennten Marke ist zulässig. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dem Eintritt der Teil-Rechtsnachfolgerin in das Verfahren nicht zugestimmt, was nach der damaligen Rechtslage für den Übergang der Beteiligtenstellung erforderlich war (anders nunmehr § 27 Abs 4 MarkenG nF). Damit sind die Voraussetzungen des § 265 Abs 2 S 2 ZPO eingetreten (BGH GRUR 1998, 940 – Sanopharm). Die Teil-Rechtsnachfolgerin hat das Recht, als Nebenintervenientin ihren Standpunkt und ihre Interessen im Verfahren geltend zu machen (BGH aaO).

3. In der Sache ist die Beschwerde erfolgreich, weil eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht vorliegt (§ 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).

Die Gefahr von Verwechslungen ist von mehreren Komponenten abhängig, die miteinander in Wechselbeziehung stehen, und zwar insbesondere von der Ähnlichkeit oder Identität der Marken, der Ähnlichkeit oder Identität der von ihnen er-

fassten Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), wobei bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO, RdNr 26).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus normal, Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung sind nicht bekannt geworden. Damit ist von einem durchschnittlichen Schutzzumfang auszugehen.

Die einander gegenüberstehenden Marken sind teilweise für identische Waren - insbesondere für Bekleidungsstücke und Kopftücher bzw Kopfbedeckungen - bestimmt. Ob und in welchem Grad die Waren im übrigen zueinander ähnlich sind, konnte dahinstehen.

Denn die jüngere Marke hält auch unter Berücksichtigung der strengen Anforderungen, die insbesondere im Hinblick auf die teilweise Warenidentität zu stellen sind, einen die Gefahr von Verwechslungen mit ausreichender Sicherheit ausschließenden Abstand ein. In optischer Hinsicht ist dies schon aufgrund der zweizeiligen graphischen Gestaltung der jüngeren Marke offensichtlich. Eine derartige Darstellung der Widerspruchsmarke ist vom Schutz als Wortmarke nicht erfasst. In klanglicher Hinsicht führt selbst bei der Benennung der jüngeren Marke mit "KIMA" - ohne eine durch die bildliche Darstellung nahegelegte Zäsur bei der Aussprache - die Abweichung im zweiten Konsonanten der relativ kurzen Markennamen zu einem deutlich unterschiedlichen klanglichen Gesamteindruck, unabhängig davon, ob die Widerspruchsmarke wie "KIRA" oder wie "KÜRA" wiedergegeben wird. Auch in klanglicher Hinsicht besteht daher keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr, zumal die Widerspruchsmarke "Kyra" zumindest einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise als weiblicher Vorname bekannt ist, was der Gefahr des Verhörens zusätzlich entgegenwirkt.

Nach alledem war auf die Beschwerde der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 aufzuheben, soweit er die Löschung der jüngeren Marke anordnete, ohne dass es noch auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede ankam. Diese ist als verfrüht und damit unwirksam zu erachten, weil die Benutzungsschonfrist hinsichtlich der Widerspruchsmarke unzweifelhaft noch nicht abgelaufen ist. Hierbei kann dahinstehen, ob man insoweit auf das (am 30. Oktober 1999 rechtskräftig abgeschlossene) Widerspruchsverfahren gegen die Marke 2 908 950 abstellt (§ 26 Abs 5 MarkenG) oder - weil der Widerspruch sich nunmehr auf die abgetrennte Marke 396 09 930 stützt - auf den registerrechtlichen Vollzug der Teilübertragung am 19. Mai 1999.

4. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, weil die - auch in der Kommentar- und sonstigen Literatur soweit ersichtlich nicht behandelte - streitige Frage, welche rechtlichen Folgen eine Teilübertragung einer Widerspruchsmarke hat, bisher noch nicht Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung war (§ 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG).

5. Hinsichtlich der Kosten verbleibt es bei der Regel des § 71 Abs 1 S 2 MarkenG. Gründe, hiervon abzuweichen, sind weder geltend gemacht noch ersichtlich.

Dr. Schermer

Schwarz

Friehe-Wich

Pü