



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 30/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
6. Juli 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 00 552**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 084 265 zurückgewiesen worden ist.

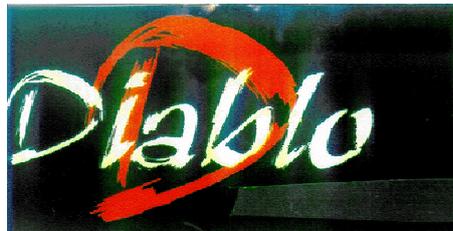
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 084 265 wird auch für die Waren "Schuhwaren" die Löschung der Marke 399 00 552 angeordnet.

2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die farbig ausgestaltete Marke



ist unter der Nummer 399 00 552 u.a. für die Waren

"Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen"

in das Register eingetragen und am 27. Mai 1999 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist in dem genannten Umfang Widerspruch erhoben von der Inhaberin der Marke 1 084 265

### **DIABOLO**

die am 13. November 1985 gemäß § 6a WZG für

"Bekleidungsstücke, insbesondere Kinder- und Babybekleidungsstücke"

eingetragen worden ist. Ein gegen die Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren wurde am 14. Juli 1988 abgeschlossen.

Der Markeninhaber hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat daraufhin eine eidesstattliche Versicherung des Herrn Horst Seebeck vom 7. Februar 2000 sowie Kopien von Prospekten aus den Jahren 1994 bis 1998 und weiteres Benutzungsmaterial zu den Akten gereicht. In der eidesstattlichen Versicherung ist dargelegt, daß die Widerspruchsmarke im wesentlichen für Kinder- und Babybekleidung benutzt worden sei, wobei für den Zeitraum 1994 bis 1998 jährliche Umsätze in Höhe von ... bis ... DM angegeben sind.

Der Markeninhaber hat die Einrede der Nichtbenutzung aufrechterhalten, weil durch die dargelegten Benutzungsformen

(Benutzungsform I)

bzw.

(Benutzungsform II)

der kennzeichnende Charakter der Marke verändert worden sei.

Mit Beschluß vom 30. September 2002 hat die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen" angeordnet und den weitergehenden Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, daß von einer rechts-erhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Bekleidungsstücke, insbesondere Baby- und Kinderbekleidungsstücke" auszugehen sei. Soweit die Widerspruchsmarke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt worden sei, werde der Gesamteindruck der Marke hierdurch nicht maßgeblich verändert. Die von der angegriffenen Marke erfaßten "Bekleidungsstücke" seien mit den Waren der Widerspruchsmarke identisch, hinsichtlich der "Kopfbedeckungen" bestehe eine enge Ähnlichkeit. In dem genannten Umfang bestehe eine klangliche Verwechslungsgefahr, die durch den identischen Sinngehalt der Vergleichsmarken ("Teufel") noch gesteigert werde. Hinsichtlich der von der angegriffenen Marke des weiteren erfaßten "Schuhwaren" scheitere der Widerspruch dagegen wegen fehlender bzw. nicht ausreichender Warenähnlichkeit.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und verfolgt ihren Widerspruch weiter, soweit dieser zurückgewiesen worden ist. Sie meint, daß Warenähnlichkeit und damit eine Verwechslungsgefahr auch hinsichtlich der "Schuhwaren" der angegriffenen Marke vorliege. Darüber hinaus hat sie mit Schriftsatz vom 28. Juni 2004 eine weitere eidesstattliche Versicherung des Herrn W... vom 25. Juni 2004 sowie Produktabbildungen und Kataloge vorgelegt. In der eidesstattlichen Versicherung ist ausgeführt, daß die Widerspruchsmarke auch in den Jahren seit 1999 für Kinder- und Babybekleidung eingesetzt worden sei. Die Umsätze hätten ... € im Jahr 1999, ... € im Jahr 2000, ... € im Jahr 2001 und ... bzw. ... € in den Jahren 2002 und 2003 betragen.

Die Widersprechende beantragt,

1. den angefochtenen Beschluß der Markenstelle aufzuheben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 1 084 265 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der Marke 399 00 552 auch für die Ware "Schuhwaren" anzuordnen;
2. die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Hauptsache auch Erfolg.

1. Der Markeninhaber hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten, nachdem die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (27. Mai 1999) bereits länger als fünf Jahre eingetragen bzw. das gegen die Widerspruchsmarke gerichtete Widerspruchsverfahren seit mehr als fünf Jahren abgeschlossen war (§ 26 Abs. 5 MarkenG).

Die Widersprechende hatte demnach eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke (§ 26 MarkenG) sowohl für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, d.h. vom 27. Mai 1994 bis 27. Mai 1999 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), als auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch, mithin vom 6. Juli 1999 bis zum 6. Juli 2004 (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG), glaubhaft zu machen. Dies ist ihr gelungen.

Wie aus den eidesstattlichen Versicherungen vom 7. Februar 2000 und vom 25. Juni 2004 hervorgeht, wurde die Widerspruchsmarke in den Jahren 1994 bis 2003 in der Bundesrepublik Deutschland ununterbrochen für Kinder- und Babybekleidungsstücke eingesetzt. Der dargelegte Benutzungsumfang entspricht in jeder Hinsicht den Anforderungen an eine ernsthafte Benutzung.

Die vorgelegten Prospekte lassen erkennen, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke auf in die Waren eingenähten bzw. an diesen angehefteten Etiketten erfolgte, wobei die benutzte Form teils der eingetragenen Form der Widerspruchsmarke entspricht, teils von dieser abweicht. Die Abweichungen, die aus dem mit Schriftsatz vom 28. Juni 2004 eingereichten Benutzungsmaterial aus dem zweiten Benutzungszeitraum hervorgehen, sind dieselben, die bereits Gegenstand der Auseinandersetzung im patentamtlichen Verfahren waren (s. oben). Die Markenstelle hat insoweit zu Recht angenommen, daß die benutzte Form von den angesprochenen Verkehrskreisen der eingetragenen Form ohne weiteres gleichgesetzt wird, so daß der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die Abweichungen nicht verändert wird (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Da der Markeninhaber diese Beurteilung im Beschwerdeverfahren nicht mit Gegenrügen angegriffen hat, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die insoweit zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß der Markenstelle Bezug genommen.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist demnach davon auszugehen, daß die Widerspruchsmarke rechtserhaltend für die Waren "Kinder- und Babybekleidungsstücke" benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine weitergehende Benutzung für Bekleidungsstücke im allgemeinen kann dagegen nicht anerkannt werden. Unter diesen Oberbegriff fallen neben den genannten Kinder- und Babybekleidungsstücken auch Herren- und Damenbekleidung. Diese Waren bilden jeweils eigene Märkte. Auch in den Verkaufsstätten werden sie regelmäßig voneinander getrennt angeboten.

2. Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr über den von der Markenstelle angenommenen Umfang hinaus auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke erfaßten "Schuhwaren" (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Die beschwerdegegenständlichen "Schuhwaren" der angegriffenen Marke liegen im mittleren Warenähnlichkeitsbereich der "Kinder- und Babybekleidungsstücke" der Widerspruchsmarke. Die genannten Waren unterliegen zwar unterschiedlichen Anforderungen bei der Herstellung und werden daher regelmäßig von verschiedenen Unternehmen produziert. Dem stehen jedoch nicht unerhebliche Gemeinsamkeiten im Verwendungszweck gegenüber. Vor allem aber ist in der jüngeren Rechtsprechung wiederholt und zutreffend hervorgehoben worden, daß Schuhe und Bekleidungsstücke zunehmend unter derselben Marke angeboten und vermarktet werden. Dies legt es nahe, daß der angesprochene Verbraucher bei – unterstellt – identischer Kennzeichnung davon ausgeht, diese Waren seien unter der Verantwortung und Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt worden. Darüber hinaus läßt der geschilderte Wandel der Kennzeichnungspraxis das schützenswerte Bedürfnis erkennen, Bekleidungsmarken auch gegenüber identischen oder verwechselbar ähnlichen Marken für Schuhe angemessen verteidigen zu können. Die markenrechtliche Ähnlichkeit von Schuhen und Bekleidungsstücken kann bei dieser Sachlage nicht verneint werden (vgl. LG Düsseldorf Mitt. 2001, 456, 458 "Bekleidungsmarke"; BPatG, Beschl. v. 11. Dezember 2001, 27 W (pat) 246/00; BPatG, Beschl. v. 25. Juni 2003, 26 W (pat) 49/02; weitere Nachweise bei Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 300). Für die sich im vorliegenden Fall gegenüberstehenden "Schuhwaren" und "Kinder- und Babybekleidungsstücke" gilt insoweit nichts anderes. Diesem Ergebnis steht der "JOHN LOBB"-Beschuß des Bundesgerichtshofs (GRUR 1999, 164, 166) nicht entgegen, mit dem lediglich entschieden worden ist, daß die in der damaligen Vorinstanz (BPatG GRUR 1996, 356 "JOHN LORD/JOHN LOBB") getroffenen

Feststellungen für die Annahme der Warenähnlichkeit nicht ausreichen (vgl. hierzu auch Erdmann, GRUR 2001, 609, 614).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als durchschnittlich einzustufen. Die Annahme einer – von der Widersprechenden beanspruchten – erhöhten Kennzeichnungskraft ist schon im Hinblick auf die in den letzten Jahren deutlich rückläufigen Umsatzzahlen nicht gerechtfertigt. Andererseits ist die Widerspruchsmarke infolge langjähriger und nicht unerheblicher Benutzung ersichtlich gut im Markt platziert, so daß von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft im oberen Bereich ausgegangen werden kann. Die angegriffene Marke hat insoweit auch im Hinblick auf die von ihr erfaßten Schuhwaren einen hinreichend deutlichen Abstand einzuhalten. Dem wird sie nicht gerecht.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, weist die angegriffene Marke, deren Gesamteindruck durch das Kenn- und Merkwort "Diablo" geprägt wird, erhebliche klangliche Übereinstimmungen mit der Widerspruchsmarke "DIABOLLO" auf. Hinzu kommt ein identischer Begriffsgehalt, der von entscheidungserheblichen Teilen des Verkehrs auch ohne weiteres erkannt werden kann. Insoweit ist mit Verwechslungen nicht nur im Bereich der Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, sondern ebenso im Umfang der beschwerdegegenständlichen Schuhwaren zu rechnen.

3. Es bestand kein Anlaß, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).
4. Ohne Erfolg bleibt demgegenüber der Antrag der Widersprechenden, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Patentgericht eine solche Anordnung treffen. Für die Beurteilung, ob dies gerechtfertigt ist, kommt es nicht darauf an, ob die Beschwerde in der Sache Erfolg hat. Eine Rückzahlung kommt vielmehr nur dann in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Einbehaltung der verfallenen Gebühr

(ausnahmsweise) als unbillig erscheinen lassen würden, wie z.B. eine grob unrichtige Rechtsanwendung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 71 Rn. 51 ff., 57 ff.). Dafür ist von der Widersprechenden nichts vorgetragen worden oder sonst ersichtlich.

Ströbele

Kirschneck

Hacker

Pü