



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 363/03

---

**(AktENZEICHEN)**

Verkündet am  
14. Juli 2004

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 398 27 480**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Juli 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richter Paetzold und von Schwichow

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Die Anschlussbeschwerde wird als unzulässig verworfen.

**Gründe**

**I.**

In das Markenregister eingetragen und am 16. Juli 1998 veröffentlicht wurde die Marke 398 27 480

**OL´ROY**

als Kennzeichnung für Waren

KI 18: Hundehalsbänder und Hundleinen;

KI 28: Hundespielzeug;

KI 31: Futtermittel für Haustiere, insbesondere Hundefutter und Zusatzfuttermittel für Hunde.

Die Inhaberin der rangälteren, seit dem 6. April 1988 für die Waren "Futtermittel" eingetragenen Marke 1 120 295

## **ROY**

hat hiergegen Widerspruch erhoben.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sodann unter Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung und weiterer Unterlagen die Benutzung ihrer Marke für "Hundefutter" bekräftigt. Diese Ware werde mit ihrer Zustimmung von Drittfirmen hergestellt und sodann in ihren eigenen Filialen zum Kauf angeboten.

Die Markenstelle hat mit Erstbeschluss die Löschung der Waren der Klasse 31 angeordnet, denn bei den identischen Waren bestehe Verwechslungsgefahr; für die übrigen Waren hat sie den Widerspruch mangels Warenähnlichkeit zurückgewiesen.

Hiergegen hat allein die Markeninhaberin Erinnerung eingelegt; diese ist von der Markenstelle jedoch mit Beschluss vom 9. September 2003 zurückgewiesen worden. Zur Begründung ist ausgeführt, die Marken seien in Bezug auf die gelöschten Waren miteinander verwechselbar und in Hinblick auf die Frage der Benutzung werde auf den beigefügten Schriftsatz der Widersprechenden vom 19. Oktober 2000 verwiesen. Die Markeninhaberin hatte bis dahin keine Kenntnis von diesem Schriftsatz.

Gegen diesen Beschluss hat zunächst die Markeninhaberin Beschwerde eingelegt, denn sie hält weder die Benutzung für ausreichend belegt, noch sieht sie bei den Zeichen eine ausreichende Ähnlichkeit.

Die Widersprechende hat sodann – unselbständige - Anschlussbeschwerde erhoben mit dem Antrag, die jüngere Marke vollumfänglich zu löschen. Sie meint, die Marken seien auch in Bezug auf die nicht gelöschten Waren zumindest in gedanklicher Hinsicht verwechselbar. Zur Benutzung legt sie eine neue eidesstattliche Versicherung und Prospektmaterial vor, wonach die mit der Marke gekennzeichnete Ware ausschließlich in ihren Filialen verkauft wird.

Wegen weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG), bleibt aber ohne Erfolg; die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden hingegen ist unzulässig.

Wenn auch für die unselbständige Anschlussbeschwerde eine Beschwer als Zulässigkeitsvoraussetzung nicht verlangt wird (BGH, NJW 1980, 702 bei einer Familienstreitsache), so muss sie sich doch auf den Gegenstand der vorangegangenen Entscheidung beziehen; durch deren Inhalt wird sie also in ihrem Umfang beschränkt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, Rdz 85 zu § 66). Dies bedeutet, dass auf Grund eines Anschlusses an ein Rechtsmittel gegen eine zweitinstanzliche Entscheidung nicht auch gegen die erstinstanzliche, bereits rechtskräftige bzw bestandskräftige Entscheidung vorgegangen werden kann. Andernfalls könnte eine Partei mittels Anschluss an ein Rechtsmittel einen Verfahrensgegenstand in die Rechtsmittelinstanz einführen, der gar nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war (BGH NJW 1983, 1858). Davon, dass vorliegend, wie die Widersprechende vorträgt, die Markeninhaberin mit ihrer Erinnerung den Erstbeschluss vollumfänglich zur Disposition gestellt habe, kann angesichts des klaren Antrags, die Entscheidung allein im Rahmen der Beschwer abzuändern, überhaupt keine Rede sein. Es verbleibt somit bei dem Grundsatz, wonach

der im zweiten Rechtszug unterlassene Angriff gegen eine erstinstanzliche Entscheidung nicht im dritten Rechtszug nachgeholt werden kann.

**2.** Die Widersprechende hat die Benutzung ihrer Marke in den streitgegenständlichen Benutzungszeiträumen ausreichend belegt. Ausweislich der vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen, der Verwendungsbeispiele und des Werbeprospektes der Widersprechenden steht mit zumindest überwiegender Wahrscheinlichkeit fest, dass die Benutzung der Marke durch die Zulieferer mit dem Einverständnis der Widersprechenden erfolgt ist, diese Drittbenutzung der Widersprechenden also selbst zuzurechnen ist. Dies ergibt sich schon aus dem Prospekt der Widersprechenden, in der das mit der Marke gekennzeichnete Produkt beworben und in den Filialen der Widersprechenden angeboten wird. Derartiges ist vernünftigerweise nur denkbar, wenn die Marke durch den Dritten mit Wissen und Willen der Markeninhaberin gebraucht worden ist.

**3.** Die Markenstelle hat im Bereich der identischen Waren der Klasse 31 zu Recht eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bejaht.

Die Worte OL´ROY und Roy mögen zwar klanglich und auch schriftbildlich noch einen genügenden Abstand aufweisen, in gedanklicher Hinsicht aber stehen sie einander derart nahe, dass sowohl aus der Erinnerung heraus wie selbst im direkten Vergleich ein Auseinanderhalten nur schwer möglich sein wird. Bei Haustierfutter ist die Kennzeichnung mit Tiernamen üblich und beliebt; dass dabei der Name Roy besonders häufig anzutreffen ist, ist weder bekannt noch wurde es vorgebracht. Es handelt sich somit um eine durchschnittlich kennzeichnungskräftige Marke, die sich allerdings auch gut einprägt. Der bloße Zusatz "Ol" in der angegriffenen Marke beseitigt nicht die kollisionsrelevante Ähnlichkeit der Marken. Bekanntlich wird gerade Hundefutter individuell für jede Hunderasse und jede Altersperiode angeboten, mithin auch als spezielles Futter für den älteren Hund. Gerade bei diesen Produkten wird deshalb ein nicht unmaßgeblicher Teil der Verbraucher bei der Vorsilbe "ol" an "old", also an Futter für den Senior-Hund denken. Das

Auslassungszeichen steht für eine fehlende Silbe oder einen fehlenden Buchstaben, der Verbraucher sucht also nach einer Ergänzung. In Verbindung mit dem ihm bekannten Umstand, dass es Futter für den älteren Hund gibt, wird sich dem Verkehr zwanglos der Gedanke an "old" aufdrängen, denn aus dem Amerikanischen sind Wortfolgen wie "ol`man river", oder "good ol`boy" bekannt und zudem gibt es keine andere sinnvolle Ergänzung. Dieser Teil der Verbraucher wird, wenn er die ältere Marke kennt, in der jüngeren Marke die Kennzeichnung des ihm bekannten Produkts, speziell ausgerichtet auf den älteren Hund sehen. Aber auch der Teil der Verbraucher, für den "OL" ein Phantasiewort ist, wird an einen wirtschaftlichen Zusammenhang beider Marken denken. Durch die Schreibweise und den Apostroph ist das "OL" zwar als eigenes Wort, aber doch als zu ROY gehörend dargestellt. Im Gegensatz zu dem bekannten Vornamen Roy wird es eher in den Hintergrund treten und vom Verbraucher als Zusatz oder Ergänzung dieses Wortes gesehen werden. Soweit mit den Marken identische Waren gekennzeichnet werden, wird sich wegen dieser Markengestaltung der Gedanke an eine wirtschaftliche Verknüpfung beider Produkte aufdrängen, womit eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist.

Die Beschwerde war damit ohne Erfolg. Eine Kostenentscheidung war indes nicht veranlasst (§ 71 Abs 1 MarkenG).

4. Angesichts dieser klaren Sach- und Rechtslage hat der Senat davon abgesehen, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen, obwohl die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss deutlich gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs verstoßen hat, indem sie der unterlegenen Markeninhaberin erst zusammen mit dem Beschluss vom September 2003 Kenntnis von einem Schriftsatz der Gegnerin vom Oktober 2001 verschafft hat. Dieser Schriftsatz war für die Entscheidung auch maßgeblich, denn die Markenstelle hat sich in den Gründen ausdrücklich darauf bezogen. Insoweit bestehen schon Zweifel, ob der Beschluss ausreichend mit Gründen versehen ist, denn eine gerichtliche oder behördliche Entscheidung muss aus sich heraus ver-

ständig sein und es muss erkennbar sein, welche tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen bei der Entscheidung maßgeblich waren. Dies ist durch eine bloße Bezugnahme regelmäßig nicht möglich, außer es ist umfassend dargelegt, aus welchen Erwägungen heraus sich die entscheidende Stelle die dort gemachten Ausführungen zu eigen macht. Durch nichts gerechtfertigt ist die Bezugnahme auf einen Schriftsatz, den der – noch dazu unterlegene – Gegner bis dahin noch nicht einmal kannte. Ein derartiges Vorgehen schließt die Partei ohne sachlichen Grund von der Teilnahme an dem Verfahren aus und verstößt damit ersichtlich gegen die Grundsätze eines fairen und offenen Verfahrens. Der Rechtsstaatsgedanke gebietet es, dass der Einzelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zu Wort kommt, um Einfluss auf das Verfahren nehmen zu können. Dies kann er wirksam aber nur dann tun, wenn ihm alle bei der Entscheidung vorliegenden Schriftsätze des Gegners auch zur Kenntnis gebracht werden (st Rspr zB BverfG, NJW 2002, 1334; Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. § 59 Rdz 26, 27). Hierauf hat er auch einen durch die Verfassung geschützten Anspruch (§ 59 Abs 2 MarkenG, Art 103 Abs 1 GG). In Einzelfällen mag es gerechtfertigt sein, einen Schriftsatz erst zusammen mit dem Beschluss zu übermitteln, zB dann, wenn die Sach- und Rechtslage von allen Beteiligten bereits ausführlich erörtert ist und der betreffende Schriftsatz sich nur auf Wiederholungen beschränkt. Das Einbehalten eines Schriftsatzes über einen Zeitraum von mehreren Jahren ist durch nichts gerechtfertigt. Allein die unverzügliche Übersendung jedes Schriftsatzes an den Gegner gewährleistet die Durchführung eines den rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprechenden Verfahrens.

Stoppel

Paetzold

Richter v. Schwichow ist erkrankt und kann daher nicht selbst unterschreiben.

Stoppel

Pü