



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 242/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 758 255

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2005 durch den Richter Dr. van Raden als Vorsitzenden, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 3. Mai 2004 teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 396 30 087 hinsichtlich der Waren „Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises“ zurückgewiesen worden ist.

Im Umfang der Teilaufhebung wird der international registrierten Marke 758 255 der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland auch für die vorgenannten Waren versagt.

2. Die weitergehende Beschwerde sowie der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr werden zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit dem angefochtenen Beschluss der u.a. für

„classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.

international registrierten Bildmarke 758 255



auf den auf die vorgenannten Warenklassen beschränkt eingelegten Widerspruch der Widersprechenden aus ihrer prioritätsälteren, für „Bekleidungsstücke und Schuhe“ eingetragenen nationalen Marke 396 30 087

Rossi

den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland teilweise für „Vêtements, chaussures, chapellerie“ versagt. Zur Begründung ist ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr zwischen den klanglich identischen Marken bestehe lediglich hinsichtlich der vorgenannten identisch beanspruchten Waren, während hinsichtlich der weiter angegriffenen Waren der angegriffenen Marke keine hinreichende Ähnlichkeit bestehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber , mit der sie die Schutzversagung der angegriffenen Marke auch für die eingetragenen Waren der Klasse 18 sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr begehrt. Ihrer Ansicht nach liegt, wie sie bereits im Widerspruchsverfahren näher ausgeführt habe, auch hinsichtlich der Waren der Klasse 18 eine hochgradige Ähnlichkeit zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klasse 25 vor, so dass die angegriffene Marke angesichts der Klangidentität der Vergleichsmarken auch insoweit der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zu der Beschwerde keine Stellungnahme abgegeben, sondern um Entscheidung nach Aktenlage gebeten.

II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache überwiegend Erfolg. Entgegen der nicht näher begründeten Auffassung der Markenstelle liegt eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auch hinsichtlich der im Tenor genannten Waren der Klasse 18, für welche die angegriffene Marke ebenfalls um Schutz nachsucht, vor. Zutreffend hat die Markenstelle hingegen eine Verwechslungsgefahr in bezug auf die weiteren angegriffenen Waren „parapluies, parasols et cannes“ verneint.

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 erfaßten 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 oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 1999, aaO). Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren kann dabei durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243; st. Rspr.). Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der angegriffenen Waren „Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises“, für welche die jüngere Marke registriert ist, nicht verneint werden, während sie für die darüber hinaus ebenfalls angegriffenen Waren „parapluies, parasols et cannes“ nicht erkennbar ist.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist die angegriffene Marke mit der normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke klangidentisch. Aufgrund der

Wechselwirkung der einzelnen Faktoren kann vorliegend eine Verwechslungsgefahr daher nur dann verneint werden, soweit die jeweils beanspruchten Waren keine Ähnlichkeit mehr zueinander aufweisen.

Eine solche Unähnlichkeit liegt zwischen den für die jüngere Marke geschützten Waren „Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; sacs à main; malles et valises“ einerseits und den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 25 andererseits nicht vor. Denn wie der 33. Senat des Bundespatentgerichts bereits in seiner „CHEVY“-Entscheidung (BPatGE 42, 1) im einzelnen dargelegt hat, sind Oberbekleidungsstücke mit „Waren aus Leder, Lederimitationen und Textilstoffen“ zumindest in einem mittleren Grad und mit „Reise- und Handkoffer“ noch entfernt ähnlich. Anhaltspunkte, von dieser eingehend begründeten Rechtsprechung abzuweichen, sind für den Senat nicht erkennbar und von der Markeninhaberin im übrigen auch nicht im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren vorgetragen worden. Insofern war unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der angegriffenen Marke der Schutz im Inland auch für diese Waren zu versagen.

Der Senat vermag hingegen die Ansicht der Widersprechenden, auch in bezug auf die für die jüngere Marke registrierten Waren „parapluies, parasols et cannes“ läge eine noch rechtserhebliche Ähnlichkeit zu den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Bekleidungsstücken und Schuhwaren vor, nicht zu teilen. So ist schon nicht erkennbar, inwieweit – wie die Widersprechende meint - Sonnenschirme Accessoires von Bekleidungsstücken sein sollten und in denselben Vertriebsstätten angeboten würden. Von ihrem Zweck und ihrer üblichen Verwendung sind Sonnenschirme und Bekleidungsstücke vielmehr so unterschiedlich, dass eine Ähnlichkeit zwischen ihnen unter keinem denkbaren Umstand mehr angenommen werden kann. Gleiches gilt aber auch für Spazierstöcke und Regenschirme, die jeweils mit Bekleidungsstücken keine ähnlichkeitsbegründenden Übereinstimmungen aufweisen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 278 Stichwort ‚Regenschirme‘). Da die Markenstelle insofern den

Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hatte, war der hiergegen gerichteten Beschwerde der Erfolg zu versagen.

Der Antrag der Widersprechenden auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist unbegründet. Nach § 71 Abs 3 und 4 MarkenG kommt eine solche Entscheidung aus Billigkeitsgründen nur in Betracht, sofern ein Rechtsgrund für die Zahlung der Beschwerdegebühr ausnahmsweise nicht besteht oder weggefallen ist; dies wiederum ist nur anzunehmen, sofern es aufgrund besonderer Umstände – etwa infolge eines von dem Beschwerdeführer nicht zu vertretenden groben Verfahrensmangels – unbillig erschiene, die grundsätzlich bereits durch die Einlegung der Beschwerde verfallene Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 71 Rdn 59). Dabei kann dahinstehen, ob die Zurückweisung des Widerspruchs hinsichtlich eines Teils der angegriffenen Waren, für welche die vorliegende Beschwerde Erfolg hatte, aufgrund der bestehenden Rechtslage in einer Weise materiell-rechtlich unvertretbar war, dass es unbillig erschiene, die Beschwerdeführer mit den Kosten für die Beschwerdeeinlegung zu belasten (vgl. BPatG 46, 272, 274 f. – Beschwerdegebühr). Denn jedenfalls dadurch, dass sie mit ihrer Beschwerde ihr Begehren einer Schutzversagung der angegriffenen Marke für solche Waren der angegriffenen Marke weiterverfolgte, für welche die Markenstelle erkennbar zutreffend den Widerspruch zurückgewiesen hatte, hat sie zu verstehen gegeben, dass sie Beschwerde auch dann eingelegt hätte, wenn die Markenstelle ihrem Widerspruch in bezug auf die mit der Beschwerde erfolgreich angegriffenen weiteren Waren der jüngeren Marke stattgeben hätte. Dann kann aber keine Rede mehr davon sein, dass es unbillig erschiene, die Beschwerdeführerin mit den Kosten der Beschwerdeeinlegung zu belasten.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Na