



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 58/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Mai 2005  
Grünauer  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 301 51 692**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Schwarz-Angele und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. November 2003 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke IR 514 204 wird die Löschung der angegriffenen Marke 301 51 692 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Eingetragen für die Waren der Klasse 14

„Uhren und Zeitmessinstrumente; Schmuck aus Edelmetallen und deren Legierungen sowie damit plattierte Schmuckteile“

ist seit dem 22. November 2001 die Wortmarke 301 51 692

## **CLIO**

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke 514 204

## **CLIO BLUE**

die seit 1987 Schutz für die Bundesrepublik Deutschland u.a für Waren der Klasse 14 „joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronometriques“ genießt.

Die Markenstelle für Klasse 14 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch auf die Nichtbenutzungseinrede des Markeninhabers mangels Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen, da die Widersprechende nur Kopien der eidesstattlichen Versicherung vorgelegt habe, was im Hinblick auf die insoweit regelmäßig fehlende Strafbewehrung nicht für eine Glaubhaftmachung ausreiche.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die eine fehlerhafte Sachbehandlung durch die Markenstelle rügt, da im Rahmen der Glaubhaftmachung auch Originale der eidesstattlichen Versicherungen eingereicht worden seien, was von der Markenstelle offensichtlich übersehen worden sei. Angesichts sich gegenüberstehender identischer Waren und quasi identischer Zeichen liege eine Verwechslungsgefahr auf der Hand.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet nicht länger die Benutzung der Widerspruchsmarke, ist aber der Auffassung, dass die Marken in ihrer Gesamtheit einen ausreichenden Abstand zueinander aufwiesen, da die Widerspruchsmarke nicht isoliert kollisionsbegründend

aus dem Bestandteil „clio“ hervorgehen könne, denn dieser präge die Marke nicht alleine.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, da die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Da Benutzungsfragen nicht mehr aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der streitigen Waren von der Registerlage auszugehen, so dass sich identische Produkte gegenüberstehen, was auch vom Markeninhaber nicht mehr in Abrede gestellt wird. Deshalb ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein eher strenger Maßstab anzulegen, zumal es sich dabei auch um niedrigpreisige Verbrauchsgüter für Endabnehmer handeln kann, die auch als verständige Durchschnittsverbraucher in solchen Fällen erfahrungsgemäß geringere Sorgfalt beim Erwerb der Waren walten lassen. Der danach erforderliche deutliche Abstand zur älteren Widerspruchsmarke wird von der jüngeren Marke nicht mehr eingehalten.

Zwar werden die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Zeichenlängen nicht miteinander verwechselt werden und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass ein Teil der Widerspruchsmarke identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt

haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der identische Bestandteil „clio“ isoliert kollisionsbegründend herangezogen werden kann.

Grundsätzlich wird einer Marke durch ihre Eintragung Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen vorrangig auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Das liegt beim Bestandteil „blue“ nahe, da eine Reihe von Mitbewerbern auf dem beanspruchten Warengbiet ihre Produkte gerne mit zusätzlichen Farbangaben (zB Swatch „Pink Treasure“ Wsprit „silver oder black Houston“, Baby-G „grey bay“ usw.) oder Hinweisen auf eine Kollektionslinie „blue“ (als Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls) bewerben (zB Uhrenlinie „blue“ von Fossil, Uhren von Esprit „la blue, blue journey, starbright blue“, Uhr von S.Olivier „impression blue“ usw.). Bei einer solchen Betrachtungsweise ständen sich mithin identische Zeichen gegenüber, was zwangsläufig zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führen muß. Doch selbst wenn man – wie der Markeninhaber - vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Gesamteindruck eines Zeichens eine unmittelbare Markenähnlichkeit verneint, werden die beiden Marken vom Verkehr zumindest gedanklich in Verbindung gebracht, wenn ihm entsprechend gekennzeichnete Waren gemeinsam gegenüberreten, da dann eine gemeinsame Zuordnung über das Wort „clio“ auf der Hand liegt, das auf dem beanspruchten Warengbiet keinerlei begriffliche Entsprechung hat und vom Verkehr letztlich für den Stamm einer Zeichenserie gehalten wird.

Angesichts der aufgezeigten Warensituation kann damit eine Verwechslungsgefahr unter keinerlei Umständen ausgeschlossen werden, so dass die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg hat, ganz abgesehen davon, dass der angefochtene Beschluß ohnehin fehlerhaft ist, da er von falschen tatsächlichen wie rechtlichen Voraussetzungen ausgeht: Zum einen hat die Markenstelle übersehen, dass die Widersprechende sehr wohl die von ihr vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen auch im Original eingereicht hatte und zum anderen hat die Markenstelle rechtlich verkannt, dass auch die Kopie einer eidesstattlichen Versicherung unter bestimmten Umständen Rechtswirkung im Rahmen der Glaubhaftmachung nach § 294 ZPO entfalten kann (vgl. neuerdings 27 W 282/03 v. 4. 5. 2005)

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

Stoppel

Schwarz-Angele

Richterin Hartlieb hat Urlaub  
und kann daher nicht selbst  
unterschreiben.  
Stoppel

Bb