



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 56/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 034 250

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe am 9. Oktober 2012

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 9. Mai 2008 angemeldete und am 19. Dezember 2008 veröffentlichte Wort-/Bildmarke



eingetragen u. a. für die nach Teilstattgabe des Widerspruchs noch verfahrensgenständlichen Waren

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gleitschützer für Schuhe; Miederwaren; Windeln aus textilem Material; Sportbekleidungsstücke

ist am 19. März 2009 Widerspruch wegen Verwechslungsgefahr eingelegt worden aus der am 4. Januar 2007 eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke 00 4 817 888 unter Beanspruchung der Farbe Rot (PANTONE 2012)



geschützt für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 9:

Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte.

Klasse 16:

Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Pa-

pier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.

Klasse 35:

Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 36:

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen.

Klasse 38:

Telekommunikation.

Klasse 41:

Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Klasse 42:

Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Rechtsberatung und -vertretung.

Die Markenstelle für Klasse 36 hat den Widerspruch zunächst mit Beschluss vom 24. Juni 2010 vollumfänglich zurückgewiesen. Auf die dagegen eingelegte Erinnerung hat die Erinnerungsprüferin dem Widerspruch im Hinblick auf verschiedene

Dienstleistungen der Klasse 35 und 36 stattgegeben und insoweit die Löschung der Marke beschlossen. Im Hinblick auf die übrigen, hier noch verfahrensgegenständlichen Waren der Klasse 25 hat sie den Widerspruch und die Erinnerung zurückgewiesen.

Sie hat hierzu ausgeführt, dass die vorgebrachten Löschungsgründe des § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG nicht vorlägen. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr, weil die Waren der Klasse 25 (Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gleitschützer für Schuhe; Miederwaren; Windeln aus textilem Material und Sportbekleidungsstücke) mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren absolut unähnlich seien. Das Vorbringen der Widersprechenden, dass es sich bei den Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke um gängige Merchandisingprodukte handele, sei unbeachtlich, weil der Verkehr wisse, dass solche Produkte zugekauft würden, weshalb der Eindruck einer einheitlichen Anbieterverantwortung nicht entstehe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die vollumfängliche Löschung der angegriffenen Marke weiter verfolgt. Sie meint, dass zwischen den Waren der Klasse 25 der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke aufgrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Verwechslungsgefahr bestehe. Ergänzend hat sie im Beschwerdeverfahren vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke über einen erhöhten Bekanntheitsgrad verfüge, weshalb die Marke selbst gegenüber unähnlichen Waren und Dienstleistungen Schutz genieße, sofern die Benutzung der jüngeren Marke den guten Ruf und die Unterscheidungskraft der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise beeinträchtige oder ausnutze.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Erinnerungsprüferin vom 3. August 2011, soweit er die Aufrechterhaltung der Markenmeldung für die Waren der Klasse 25 betrifft, aufzuheben und die Marke aufgrund des Widerspruchs insgesamt zu löschen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig aber unbegründet.

1.

Die erstmalige Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG im Beschwerdeverfahren ist zulässig und zwar auch, wenn das Lösungsbegehren alternativ weiterhin auf § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gestützt wird. Nach der Rechtsprechung des BGH (WRP 2012, 716 (Nr. 32) - OSCAR; BGH I ZR 86/10 (Nr. 18) - Pelikan) handelt es sich nämlich um einen einheitlichen Streitgegenstand, wenn aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG als auch wegen Bekanntheitsschutz nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG geltend gemacht werden. Es besteht keine Veranlassung, diese Rechtsprechungsgrundsätze nicht auch auf § 9 MarkenG anzuwenden.

Eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann im vorliegenden Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren jedoch nicht geprüft werden, weil diese Vorschrift nach der Überleitungsnorm § 165 Abs. 2 MarkenG erst für Widersprüche gegen Anmeldungen gilt, die ab dem 1. Oktober 2009 eingereicht wurden. Für Widersprüche gegen Marken, die vor dem 1. Oktober 2009 angemeldet wurden, gilt § 42 MarkenG in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung, die keinen

entsprechenden Lösungsgrund vorsieht. Im vorliegenden Fall ist der Widerspruch aber bereits am 19. Mai 2009 eingelegt worden.

2.

Eine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. §§ 125 MarkenG kommt mangels hinreichender Produktähnlichkeit zwischen den noch verfahrensgegenständlichen Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gleitschützer für Schuhe; Miederwaren; Windeln aus textilem Material Sportbekleidungsstücke“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 41 und 42 nicht in Betracht.

Nach den allgemein anerkannten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Entscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.). Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kenn-

zeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW). Die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Vertriebswege, Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichtspunkte. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen wäre (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

Zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren namentlich „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Gleitschützer für Schuhe; Miederwaren; Windeln aus textilem Material; Sportbekleidungsstücke“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 38, 41 und 42 besteht keine Ähnlichkeit. Bei den Waren der Klasse 25 der jüngeren Marke handelt es sich nämlich um alltägliche Gebrauchsgegenstände, die der Be-

kleidung des Körpers dienen bzw. im Fall von Windeln der Körperhygiene. Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen weisen keine Berührungspunkte mit diesen Waren auf. Insbesondere stammen die Produkte üblicherweise weder aus den gleichen Unternehmen noch weisen sie irgendwelche funktionellen Zusammenhänge im Sinne von miteinander konkurrierenden oder einander ergänzenden Produkten oder Leistungen auf. Der Umstand, dass Bekleidung auch bei der Erbringung dieser Dienstleistungen getragen wird, vermag naturgemäß keine Ähnlichkeit zu begründen.

Auch zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 9, bei denen es sich um Apparate und Gegenstände mit technischer Funktion handelt und den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 25, die der Körperbedeckung bzw. Körperhygiene dienen, bestehen keinerlei funktionale Zusammenhänge. Die Waren werden typischerweise von unterschiedlichen Unternehmen hergestellt und vertrieben, sie unterscheiden sich zudem nach Art, Verwendungszweck und Nutzung.

Nach ständiger Rechtsprechung ist auch das Vorbringen der Beschwerdeführerin, es handele sich bei den Waren der angegriffenen Marke um gängige Merchandisingartikel unbeachtlich (BGH GRUR 2004, 594 (596) - Ferrari-Pferd; GRUR 2006, 941 (942) - TOSCA BLU; GRUR 2007, 321 (323) - COHIBA; vgl. BGH GRUR 2010, 726 (Nr. 26) - Opel-Blitz II; BPatG 29 W (pat) 129/04 - BONITO INDUSTRIES/BONITO; OLG Hamburg MarkenR 2003, 401 (406) - VISA; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 367 (368) - duplo; ebenso EuG GRUR Int. 2007, 1023 (Nr. 38) - TOSCA BLU; Ströbele/Hacker, 10. Auflage, § 9 Rd. 100; Steinbeck GRUR 2005, 108 (111 ff.); weitergehend Fezer MarkenR, 4. Aufl., § 14 Rn. 659 f. und hiergegen Ingerl/Rohnke MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rn. 753).

Merchandising als eine besondere Vermarktungsstrategie allein kann für die hier von betroffenen Waren und Dienstleistungen keine Warenähnlichkeit begründen, weil es auf die für die Beurteilung der Produktähnlichkeit maßgebenden Faktoren,

wie insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie Ergänzungs- und Konkurrenzverhältnisse keinen zwingenden Einfluss hat. Unter Merchandising versteht man nämlich die Verkaufs- oder Absatzförderung von Konsumgütern, die das gleiche Logo oder die gleiche Botschaft transportieren wie ein bekanntes Markenprodukt, *ohne dabei jedoch den gleichen Nutzen zu bieten* (vgl. zur Definition z. B. Wikipedia). Das verdeutlicht, dass ein Produktzusammenhang, wie er für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nötig wäre, beim Merchandising nicht bestehen muss und daher im jeweiligen Einzelfall anhand der allgemeinen Kriterien festzustellen ist. Im Übrigen beruht die Kaufentscheidung bei Merchandisingwaren auch nicht auf konkreten Qualitäts- oder Herkunftsvorstellungen (vgl. WIPO-Studie über Character Merchandising, GRUR Int. 1994, 309, 311; Schertz, Der Merchandisingvertrag, ZUM 2003, 631, 632). Die Tatsache, dass im Rahmen des Merchandisingkonzepts der Verkehr an eine sehr umfangreiche Produktpalette gewöhnt ist, rechtfertigt daher für sich allein nicht die Schlussfolgerung, dass er von dem einheitlichen Vertrieb der Merchandisingwaren auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft schließt.

Auf den Umstand, dass Gleitschützer für Schuhe, Miederwaren und Windeln ohnehin keine üblichen Merchandisingartikel sind - insbesondere nicht für die zugunsten der Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen -, kommt es daher nicht entscheidungserheblich an.

Eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kann auch durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft oder andere Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr nicht mehr ausgeglichen werden (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; EuGH GRUR Int. 2009, 911, 913 - WATERFORD STELLENBOSCH), so dass selbst bei einer Zeichenidentität und einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegen würde.

Aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen scheidet daher auch vorliegend eine Verwechslungsgefahr aus.

3.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

CI