



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 47/97

Verkündet am:
27. Januar 2000
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 2 067 993

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

EWING

MarkenG § 96 Abs. 1

Die Bestimmung des § 96 Abs. 1 MarkenG über die Teilnahme eines ausländischen Markeninhabers an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht enthält keine Regelung über die Löschung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters.

BGH, Beschl. v. 27. Januar 2000 - I ZB 47/97 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 27. Januar 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Dr. Büscher und Raebel

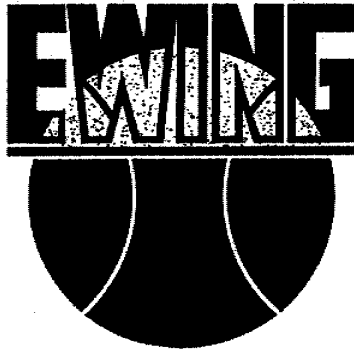
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 27. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 26. August 1997 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

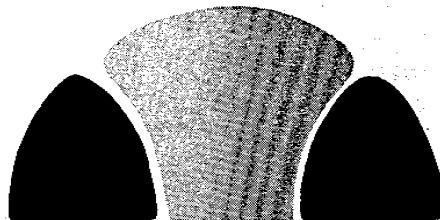
Gründe:

I. Gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragen ist die Marke Nr. 2 067 993

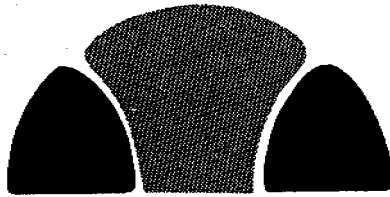


für "Sportbekleidung und Sportschuhe".

Hiergegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren IR-Marke Nr. R 420 098



(im Original farbig) u.a. geschützt für "Vêtements pour le tennis, tels que tricots, maillots, culottes courtes, jupes de tennis, tenues, chaussettes, chapeaux, peignoirs, chaussures" sowie der IR-Marke Nr. 467 361



die u.a. für "Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" Schutz genießt, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patentamts hat die Widersprüche zurückgewiesen.

Im Verlauf des hiergegen gerichteten Beschwerdeverfahrens hat der zum Inlandsvertreter der Markeninhaberin bestellte Bevollmächtigte nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung das Mandat niedergelegt. Auf den der Markeninhaberin zugestellten Hinweis auf die Regelung des § 96 MarkenG ist eine Rückäußerung nicht erfolgt.

Die Beschwerde ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihre Widersprüche weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat die Widersprüche mangels Verwechslungsgefahr für nicht begründet erachtet. Es hat ausgeführt:

Einer Sachentscheidung stehe nicht entgegen, daß die ausländische Markeninhaberin, deren bisherige Vertreter die Niederlegung des Mandats angezeigt haben, trotz entsprechender ordnungsgemäß zugestellter Aufforderung

nicht einen neuen Inlandsvertreter bestellt habe. Dabei sei unerheblich, ob die angezeigte Niederlegung im Register bereits vermerkt sei, weil - mangels einer abweichenden Regelung - die Anzeige der Mandatsniederlegung unmittelbar und sofort das Verfahren betreffe.

Eine Sachentscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden sei nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Markeninhaberin durch den Wegfall ihrer anwaltlichen Vertreter am Beschwerdeverfahren nicht mehr teilnehmen könne. Zwar vertrete der 28. Senat des Bundespatentgerichts die Auffassung, der Wegfall des Inlandsvertreters des Markenanmelders in einem Widerspruchsbeschwerdeverfahren, in welchem der Anmelder Beschwerdegegner sei, habe - ebenso wie nach bisheriger Rechtslage (§ 35 WZG) - zur Folge, daß die Anmeldung in entsprechender Anwendung von § 36 Abs. 4 MarkenG zurückzuweisen sei. Hiervon abweichend seien jedoch der 24. Senat und der 30. Senat des Bundespatentgerichts der Auffassung, das Fehlen des Inlandsvertreters rechtfertige für sich gesehen noch nicht die Löschung einer mit Widerspruch angegriffenen Marke. Nach neuem Recht bedürfe ein ausländischer Markeninhaber eines Inlandsvertreters nur zur Beteiligung am Verfahren, nicht mehr wie nach § 35 WZG zur Geltendmachung seiner Rechte aus der Marke. Dieser Auffassung sei beizutreten, da die Möglichkeit der Löschung einer eingetragenen Marke gesetzlich abschließend geregelt und auch für vorläufig nach § 6a WZG eingetragene Marken keine Sonderregelung getroffen worden sei.

In der Sache erweise sich die Beschwerde der Widersprechenden als nicht begründet. Nach den nunmehr anzuwendenden Vorschriften des Markengesetzes fehle es an einer Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.

1. Die unbeschränkt eingelegte Rechtsbeschwerde ist infolge ihrer Zulassung in vollem Umfang statthaft und auch sonst zulässig. Allerdings hat das Bundespatentgericht sie ausdrücklich nur beschränkt auf die Frage, welche verfahrensrechtlichen Folgen die fehlende Bestellung eines Inlandsvertreters für die Markeninhaberin als Beschwerdegegnerin hat, zugelassen. Hierin kann im Ergebnis jedoch keine wirksame Beschränkung der Zulassung gesehen werden, so daß diese als unbeschränkt erfolgt anzusehen ist.

Zwar wird in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine Beschränkung der Zulassung auf bestimmte abgrenzbare Verfahrensteile oder auf bestimmte Verfahrensbeteiligte als wirksam erachtet, wenn sie ausdrücklich und unzweideutig entweder im Ausspruch der Zulassung selbst oder in dessen Begründung ausgesprochen worden ist (BGH, Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 13/97 - Ketof/ETOP, Umdr. S. 6; vgl. auch: BGH, Beschl. v. 28.4.1994 - I ZB 5/92, GRUR 1994, 730 = WRP 1994, 747 - VALUE; Beschl. v. 16.6.1993 - I ZB 14/91, GRUR 1993, 969, 970 - Indorektal II, insoweit in BGHZ 123, 30 nicht abgedruckt, jeweils m.w.N.). Das Bundespatentgericht hat die Beschränkung der Zulassung im Streitfall zwar ausdrücklich und unzweideutig ausgesprochen, die von ihm angeführte Rechtsfrage betrifft indessen nicht einen abgrenzbaren Verfahrensteil des Widerspruchsverfahrens - nach der Meinung des Bundespatentgerichts die Frage, ob eine Sachentscheidung ergehen dürfe -, sondern einen von mehreren Beurteilungsgesichtspunkten für die Sachentscheidung des Widerspruchsverfahrens, die von der Widersprechenden begehrte Löschung der angegriffenen Marke. Das Bundespatentgericht hat eine Löschung der angegriffenen Marke allein wegen der Tatsache des Fehlens

eines Inlandsvertreters ebenso abgelehnt wie eine Löschung wegen Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken.

2. Das Bundespatentgericht hat in der Tatsache, daß die Markeninhaberin nach der Mandatsniederlegung ihrer bisherigen Inlandsvertreter nicht erneut Inlandsvertreter gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG bestellt hat, keinen Löschungsgrund bezüglich der angegriffenen Marke gesehen. Das greift die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg an.

Ein Markeninhaber, der - wie im Streitfall - im Inland weder einen Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, kann nach § 96 Abs. 1 MarkenG an einem im Markengesetz geregelten Verfahren vor dem Patentamt oder dem Patentgericht nur teilnehmen, wenn er im Inland einen Rechtsanwalt oder einen Patentanwalt als Vertreter bestellt hat. Mit dieser Vorschrift ist, wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat, lediglich etwas über die Teilnahme einer ausländischen Partei an einem derartigen Verfahren bestimmt; sie enthält dagegen keine Regelung über die Löschung einer eingetragenen Marke im Fall des Fehlens eines Inlandsvertreters (vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl., § 96 Rdn. 20).

Dem steht nicht entgegen, daß nach dem früher geltenden § 35 Abs. 2 WZG für die Geltendmachung des Anspruchs auf Schutz eines Warenzeichens die Bestellung eines Inlandsvertreters erforderlich war und deshalb der ausländische Anmelder auch im Widerspruchsbeschwerdeverfahren, um der Zurückweisung seiner Anmeldung zu entgehen, einen Inlandsvertreter zu bestellen hatte (BPatG BIPMZ 1988, 114 unter Bezugnahme auf BGH, Beschl. v. 17.12.1968 - X ZB 7/68, GRUR 1969, 437, 438 - Inlandsvertreter). Ob die vorerwähnte Regelung gleichermaßen auch auf den im Streitfall gegebenen Sach-

verhalt eines gemäß § 6a WZG beschleunigt eingetragenen Warenzeichens hätte Anwendung finden müssen, wie die Rechtsbeschwerde annimmt, bedarf vorliegend keiner Entscheidung. Denn das Bundespatentgericht hat auf das nach Inkrafttreten des Markengesetzes begonnene Widerspruchsbeschwerdeverfahren zutreffend und von der Rechtsbeschwerde unbeanstandet die Vorschrift des § 96 Abs. 1 MarkenG angewendet.

Danach kommt, weil eine entsprechende Folge in § 96 Abs. 1 MarkenG nicht vorgesehen ist, eine Löschung der angegriffenen Marke allein mangels Bestellung eines Inlandsvertreters nicht in Betracht. Der Ansicht der Rechtsbeschwerde, bei der Eintragung der angegriffenen Marke gemäß § 6a WZG handle es sich lediglich um eine vorläufige Eintragung, bei der das anschließende Widerspruchsverfahren als bloße Fortsetzung des Eintragungsverfahrens anzusehen sei, kann nicht beigetreten werden. Ebenso wie nunmehr beim Eintragungsverfahren nach dem Markengesetz handelte es sich bei der beschleunigten Eintragung nach dem Warenzeichengesetz um eine das Eintragungsverfahren abschließende Verfügung des Patentamts, die zu einem vollwertigen Warenzeichen führte. Die Besonderheit lag allein darin, daß gegen ein derartiges Warenzeichen noch ein Widerspruch erhoben werden konnte, ebenso wie nach der Regelung des Markengesetzes nach der Eintragung einer Marke das Widerspruchsverfahren eröffnet ist.

So haben auch andere Senate des Bundespatentgerichts (24. Senat: BPatGE 38, 50, 51 f.; 30. Senat: 30 W (pat) 92/96) ausdrücklich entschieden, daß das Fehlen des Inlandsvertreters bei Sachverhaltsgestaltungen wie im Streitfall nicht allein wegen des Fehlens eines Inlandsvertreters zur Löschung der eingetragenen Marke führe. Dem sind Ingerl/Rohnke (Markengesetz, § 96 Rdn. 9) unter Bezugnahme auf die vorgenannte Entscheidung des 24. Senats

beigetreten und Fezer (Markenrecht, 2. Aufl., § 96 Rdn. 10) weist darauf hin, daß sogar im Anmeldeverfahren in dem Fall, daß der ausländische Anmelder Beschwerdeführer ist, über die Verwerfung der Beschwerde hinaus die Zurückweisung der Anmeldung nicht mehr für vertretbar gehalten werde (BPatGE 37, 153, 154).

Die Rechtsbeschwerde beruft sich ohne Erfolg darauf, daß die herrschende Meinung zu der im wesentlichen gleichlautenden Vorschrift des § 25 PatG (vgl. Begr. zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes BT-Drucks. 12/6581, S. 108 = BIPMZ 1994 Sonderheft S. 102) die gegenteilige Auffassung vertrete. Das trifft schon in dieser Allgemeinheit nicht zu, denn von den angeführten Kommentarstellen (Benkard-Schäfers, Patentgesetz, 9. Aufl., § 25 Rdn. 28 f.; Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl., § 25 Rdn. 12 und Mes, Patentgesetz, § 25 Rdn. 5) behandelt allein Schulte (aaO) den mit dem vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt vergleichbaren Fall eines Einspruchsbeschwerdeverfahrens, in dem der ausländische Patentinhaber Beschwerdegegner ist und keinen Inlandsvertreter bestellt hat. Für diesen Fall meint Schulte, daß der Patenterteilungsbeschluß aufzuheben und die Patentanmeldung zurückzuweisen sei. Hierzu bezieht er sich - ohne der Frage der Bedeutung der bereits erfolgten Patenterteilung nachzugehen - auf die oben angeführte Entscheidung des Bundespatentgerichts zu einem Warenzeichenfall (BIPMZ 1988, 114), in dem es noch um die Frage der Eintragung eines angemeldeten Zeichens ging und die von der Regelung in § 25 PatG abweichende Vorschrift des § 35 Abs. 2 WZG Anwendung fand.

3. Das Bundespatentgericht hat die begehrte Löschung abgelehnt, weil eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben sei (§ 158 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Das ist frei von Rechtsfehlern.

Das Bundespatentgericht ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Ausgangspunkt zutreffend 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, ausgegangen. Danach kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA, m.w.N.).

Das Bundespatentgericht hat den Widerspruchsmarken eine von Hause aus nur geringe Kennzeichnungskraft zugesprochen, weil sie als vom angesprochenen Verkehr erkennbare bildliche Darstellung eines Ausschnitts aus einem Ballmotiv für sämtliche Waren, die einen Bezug zum Sport aufwiesen, einen Sinngehalt generell für den Bereich des Sports enthielten. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch umfangreiche Benutzung auch noch aufgrund der in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen sei zweifelhaft, sie sei im übrigen nicht liquide, weil die Markeninhaberin den entsprechenden Sachvortrag bestritten habe. Ob dem beigetreten werden kann, oder ob, weil die Markeninhaberin an dem Widerspruchsbeschwerdeverfahren mangels Bestellung eines Inlandsvertreters nicht teilnehmen konnte, auch ihr Sachvortrag unbeachtet bleiben muß, kann hier offenbleiben. Denn eine Verwechslungsgefahr wäre selbst bei Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Bildmarken der Widersprechenden zu verneinen.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß auch unter Berücksichtigung von zumindest teilweiser Warenidentität die Markenähnlichkeit für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht ausreicht. Die angegriffene Marke

werde in ihrem Gesamteindruck von ihrem Wortbestandteil geprägt, so daß die gegebene Übereinstimmung im Bildbestandteil unerheblich sei.

Diese Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden. Die Feststellung, ob der angesprochene Verkehr einem einzelnen Bestandteil der angegriffenen Marke eine deren Gesamteindruck prägende Wirkung beimißt, ist allein anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen; auf die Frage, wie die Marken Dritter - etwa hier die Widerspruchsmarken - gestaltet sind, kommt es dabei grundsätzlich nicht an (BGH, Beschl. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze; Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, WRP 2000, 173, 176 = MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH), zumal auch der Verkehr bei der Begegnung mit dem jüngeren Zeichen von der Prioritätslage keine seinen Eindruck von der jüngeren Marke beeinflussende Vorstellung hat. Die Frage, durch welche Bestandteile ein mehrgliedriges Zeichen in seinem Gesamteindruck geprägt wird, ist deshalb, wie das Bundespatentgericht nicht verkannt hat, im Widerspruchsverfahren unabhängig von der jeweiligen konkreten Kollisionslage zu beantworten. Die Annahme, der Wortbestandteil "EWING" präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke, greift die Rechtsbeschwerde nur mit einer eigenen, von der des Bundespatentgerichts abweichenden Beurteilung an; hiermit kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gehört werden. Soweit sie geltend macht, gerade in der Sportartikelbranche sei es zunehmend üblich, daß mit dem Namen bekannter Sportler unter dem Dach einer Marke eine besondere Produktlinie etabliert werde, kann sie auch mit dieser Auffassung, die neu in der Rechtsbeschwerdeinstanz in das Verfahren eingeführt worden ist, nicht gehört werden, zumal auch keine entsprechenden Tatsachen in den Instanzen vorgebracht worden sind.

Auch die Ausführungen des Bundespatentgerichts dazu, daß den Bildern der Widerspruchsmarken schon angesichts ihrer von Haus aus an sich gegebenen Kennzeichnungsschwäche nicht ernsthaft die Eignung zum Stammbestandteil einer Serie zukomme, so daß auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie zu verneinen sei, sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 MarkenG) zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Büscher

Raebel