

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 164/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 397 24 653**

hat der 28. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Eingetragen für eine Vielzahl von Waren der Klassen 1, 3 und 4 vor allem aus dem Bereich der technischen Fette und Öle sowie Reinigungsmittel ist seit dem 13. August 1997 die Marke **397 24 653**

**CHARAT**

Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der für

"Technische Öle und Fette; Schmiermittel, Staubabsorbierungs- und Staubbindemittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe); Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte"

geschützten Wortmarke **1 084 232**

**TITAN CARAT,**

die seit dem 12. November 1985 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch allein wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die zunächst auf die von der Markeninhaberin bereits im Verfahren vor der Markenstelle erhobene Nichtbenutzungseinrede Benutzungsunterlagen einreicht und im übrigen rügt, dass die Markenstelle bei der Frage der Markenähnlichkeit nicht berücksichtigt habe, dass die Widerspruchsmarke durch den Bestandteil "CARAT" geprägt werde, weil es sich bei dem verbleibenden Wort "TITAN" um den Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden handele, den der Verkehr aus zahlreichen Kombinationsmarken der Widersprechenden auf dem betroffenen Warengebiet kenne und bei der Produktbezeichnung weglasse. Ohnehin sei "TITAN" kennzeichnungsschwach, da er mittelbar als Inbegriff für einen "kraftstrotzenden" Werkstoff einen Hinweis auf die hohe Haltbarkeit und Wirksamkeit von Motorenölen" gebe.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie erhält ihre Nichtbenutzungseinrede aufrecht und schließt sich den Ausführungen der angefochtenen Beschlüsse an, wobei sie ergänzend auf die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Frage der Verwechslungsgefahr bei Kombinationszeichen verweist, Danach sei eher "TITAN" in der Widerspruchsmarke kollisionsbegründend, weil "CARAT" lediglich einen qualitätsbetonenden Zusatz auf "besonders hochkarätige und wertvolle" Ware darstelle. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr scheidet aus, da die Widerspruchsmarke als Einheit wirke und "CARAT" allenfalls als Qualitätsangabe verstanden werde.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist nicht begründet. Die Markenstelle hat zutreffend die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken verneint, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Was die Benutzungslage der Widerspruchsmarke angeht, so hält der Senat die gegen die zur Glaubhaftmachung eingereichten Unterlagen erhobenen Einwände nach einer summarischen Prüfung eher nicht für durchgreifend. Doch kann diese Frage letztlich dahinstehen, weil dem Widerspruch mangels einer relevanten Verwechslungsgefahr zwischen den Streitzeichen der Erfolg ohnehin zu versagen ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beachtet werden muss.

Was die Ähnlichkeit der Waren betrifft, stehen sich nach der hier maßgeblichen Registerlage teilweise identische bzw. hochgradig ähnliche Waren gegenüber, so dass grundsätzlich bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein strenger Maß-

stab anzulegen ist, zumal sich sämtliche Waren an Endverbraucher richten. Der danach erforderliche deutliche registerrechtliche Abstand zur älteren Widerspruchsmarke wird von der jüngeren Marke jedoch eingehalten.

Zunächst sind die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen Länge nicht miteinander zu verwechseln, und genau so wenig kann eine Verwechslungsgefahr allein schon aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die sich gegenüberstehende Marken identische Bestandteile aufweisen, so dass die Gefahr von Verwechslungen, wie auch die Beteiligten richtig erkannt haben, nur dann in Betracht kommt, wenn der jüngeren Marke der Bestandteil "Carat" der Widerspruchsmarke isoliert kollisionsbegründend gegenübergestellt wird.

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 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.

Setzt sich eine Marke - wie hier zumindest nach der Behauptung der Widersprechenden die Widerspruchsmarke - aus einem Serienstamm und einem weiteren Bestandteil zusammen, so ist im Einzelfall zu prüfen, ob der Stammbestandteil etwa deshalb in den Hintergrund tritt, weil die angesprochenen Verkehrskreise sich vorrangig anhand einer in der Marke neben dem Stamm enthaltenen anderen Bezeichnung orientieren. Als maßgebliche Kriterien für die Beurteilung dieser Frage kommt es neben der Bekanntheit oder zumindest Erkennbarkeit des

Stammbestandteils auch auf die Kennzeichnungskraft des neben diesem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bestandteils sowie die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warenssektor an (BGH GRUR 2002, 342 "Astra/Estrapuren" mwNachw.).

Dass vorliegend die Widersprechende für ihren Stammbestandteil einen "hohen Bekanntheitsgrad" in Anspruch nimmt, wird auch von der Markeninhaberin nicht in Abrede gestellt; soweit die Widersprechende aus diesem Umstand allerdings schließt, dass schon deshalb der weitere Bestandteil "Carat" den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge, kann dem nicht gefolgt werden. Das wäre nur dann der Fall, wenn sich die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise auf dem hier relevanten Warensgebiet bei aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzten Marken tatsächlich ausschließlich an dem weiteren Bestandteil orientieren oder diesem gegenüber anderen Warenkennzeichnungen eine vergleichsweise stärkere Bedeutung zumessen würden. Hierfür liegen aber keinerlei Anhaltspunkte vor. Vielmehr ist unübersehbar, dass bei Mineralölprodukten die Vermarktungsstrategien verstärkt auf die Herausstellung der Herstellerangabe setzen ("Shell", "Aral" usw), um so den Verbraucher an Produkte eines bestimmten Unternehmens zu binden. Diese Praxis ist indes nicht durchgängig, sondern ersichtlich auch abhängig von der Kennzeichnungskraft der jeweils gewählten Produktbezeichnung; je griffiger und einschlägiger die Produktmarke ist, um so mehr tritt der Stammbestandteil als überflüssig in den Hintergrund. Nur dann kann die kennzeichnungskräftige Produktbezeichnung Vorrangstellung erhalten und wird vom Verkehr als die eigentliche Warenkennzeichnung angesehen mit der Folge, dass in markenregisterrechtlicher Sicht dieser Bestandteil damit den Gesamteindruck der Marke prägt. So liegen die Dinge aber im vorliegenden Fall gerade nicht, da es sich bei dem in beiden Marken klanglich identischen Wort "Carat" um einen im Kontext der beanspruchten Waren Begriff mit stark beschreibenden Anklang handelt, der sich als weit bekannte Maßeinheit zur Wertbestimmung von Gold oder Edelsteinen auch als allgemeiner Hinweis auf die besondere Hochwertigkeit der hier betroffenen Waren eignet und vom Verkehr auch entsprechend aufgefasst

wird. Dementsprechend wird dieses Wort im Automobilsektor allgemein und sogar speziell im Bereich der Motorenöle und Schmierstoffe eingesetzt. Ausweislich der tatsächlichen Feststellungen des Senats, die in der mündlichen Verhandlung vorgelegen haben, gibt es die Automodelle "Caravelle Carat" und "Polo Carat" von VW oder das Reifenmodell "Fulda Carat". Bei Motorenöl stößt man u.a. auf die Produkte "Labo Carat SAE 0W-30" und "Black Gold Carat Semisynthetic 10W40", "Black Gold Carat-S" und "Black Gold Bio Carat". Bei Schmiermitteln wird "MOLYDUVAL Carat Spray" angeboten.

Dass die Widersprechende den Begriff "Carat" selbst in diesem eher beschreibenden Sinn versteht, zeigt ein Blick auf die von ihr reklamierte Zeichenserie mit "TITAN", die durchweg mit beschreibenden Zusätzen wie "TURBO", "Longdrive", "Supergear" oder (bei nicht eingetragenen Kennzeichnungen) "UNIVERSAL", "MIX", "Truck" gebildet ist.

Im Ergebnis führt die Schwäche des Bestandteils "Carat" dazu, dass er den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke wenn überhaupt, so allenfalls mitprägen kann mit der Folge, dass bei der Beurteilung der eine Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit eine Verkürzung auf diesen Bestandteil nicht zulässig ist, sondern nach wie vor von der Widerspruchsmarke als Ganzes auszugehen ist

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit ersichtlich aus. Für eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehen ebenfalls keine Anhaltspunkte, zumal eine solche auch nicht geltend gemacht worden ist.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, MarkenG § 71.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Fa