



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 172/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
9. November 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 398 69 341**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die am 15. April 1999 veröffentlichte Eintragung der am 1. Dezember 1998 angemeldeten Wort-Bildmarke

The logo consists of the words 'TAXI' and 'MOTO' in a bold, outlined, sans-serif font. 'TAXI' is positioned above 'MOTO', and the two words are slightly offset to the right, creating a sense of depth and movement.

für „Schuhwaren“ ist Widerspruch für Schuhwaren eingelegt worden aus der am 1. Juni 1996 angemeldeten Gemeinschaftsmarke 67009

## **MOTO**

die am 17. April 2001 für Waren der Klassen 14, 18 und 25, u.a. für „Schuhwaren; Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Sandalen, Trainingsschuhe, Strumpfwaren und gewirkte und gewebte Unterwäsche; Kopfbedeckungen; Hüte; Mützen; Baskenmützen; Hals-, Kopf-, Schultertücher; Handschuhe; Fäustlinge; keine der vorstehend genannten Waren speziell zur Verwendung mit Motorrädern“ eingetragen worden ist. Die Widerspruchsmarke ist im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf die Arcadia Group Brands Ltd., übertragen und am 11. April 2002 im Gemeinschaftsmarkenregister umgeschrieben worden.

Hinsichtlich der ebenfalls angemeldeten, vom Harmonisierungsamt aufgrund eines Widerspruchs zurückgewiesenen Waren „Bekleidungsstücke, Gürtel“ ist die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 67009 auf Antrag der damaligen Anmelderin vom 7. Dezember 2000 gemäß Art. 108, 109 GMV in eine nationale Markenanmeldung umgewandelt worden. Nachdem die Anmelderin das Warenverzeichnis der nationalen Anmeldung beschränkt und der Senat daraufhin mit Beschluss vom 8. Juli 2003 (27 W(pat) 170/02) die Zurückweisung der Anmeldung durch die Markenstelle aufgehoben hatte, ist die Marke am 28. August 2003 mit dem Anmeldetag vom 1. April 1996 unter der Nr. 301 07 266 eingetragen worden für die Waren „Bekleidungsstücke, nämlich Bademäntel, Badeanzüge, Badehosen, Strandkleidung, Boas, Mieder, Camisoles, Strickjacken, Büstenhalter, Korsetts, Korsetts, Kleider, Jacken, Morgenmäntel, Ohrenschützer, Kittel, Jacketts, Jerseykleidung, Trägerröcke, Wirkwaren, Leggings, Nachthemden, Mäntel, Schlafanzüge, Petticoats, Pullover, Saris, Schals, Hemden, Shorts, Röcke, Anzüge, T-Shirts, Hosen aus Stoff, Westen, Blusen, Hosen- und Kleidergürtel; keine der vorstehenden Waren speziell zur Verwendung beim Motorradfahren bestimmt“. Auch diese Marke ist auf die Arcadia Group Brands Ltd übertragen und am 16. Dezember 2003 im Register umgeschrieben worden.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 2. Mai 2002 den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt: Trotz Warenidentität sei die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Denn von ihrem Gesamteindruck unterschieden sich die Vergleichsmarken wegen der zusätzlichen Markenelemente in der jüngeren Marke, welche in der älteren Marke keine Entsprechung fänden, deutlich. Es bestehe für den Verkehr auch keinen Anlass, sich bei der jüngeren Marke allein an dem Markenbestandteil „MOTO“ zu orientieren, da schon wegen der schriftbildlichen Verzahnung beider Markennörter diese zu einem Gesamtbegriff verschmelzen, den der Verkehr nicht auf einen Bestandteil verkürzen werde; darüber hinaus sei der Bestandteil „MOTO“ als Kurzwort für Motorrad auch geeignet, etwas über die Bestimmung der so gekennzeichneten Schuhwaren auszusagen, was einer Orientierung des Verkehrs allein an diesem Markenbestandteil zusätzlich entgegenwirke. Da auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht erkennbar sei, sei der Widerspruch zurückzuweisen.

Gegen den ihr zugestellten Beschluss hat die frühere Inhaberin der Gemeinschaftsmarke Beschwerde eingelegt und diese zusätzlich auf die nationale Marke 301 07 266 gestützt. Sie ist der Ansicht, die nationale Marke sei infolge der Umwandlung der Gemeinschaftsmarke ebenfalls Widerspruchsmarke geworden. In der Sache trägt sie vor, die Waren der angegriffenen Marke seien mit denen der Gemeinschaftsmarke identisch. Hinsichtlich der Waren der nationalen Marke bestehe hochgradige Ähnlichkeit. Die jüngere Marke werde auch allein von dem Bestandteil „MOTO“ geprägt, weil das weitere Wort „TAXI“ in schriftbildlicher Hinsicht deutlich zurücktrete, ja teilweise von dem anderen Element verdeckt sei. Darüber hinaus habe der Markenteil „TAXI“ auch einen eindeutig beschreibenden Inhalt, da er hinsichtlich der beanspruchten Waren nichts anderes als ein „für Taxifahrer bzw. für das Taxifahren geeignetes Schuhwerk“ bezeichne. Demgegenüber fehle dem Bestandteil „MOTO“, der nicht nur die Kurzform von „Motorrad“ sei, sondern auch an Mode, Motto im Sinne eines Lebensgefühls oder in Anlehnung an den ita-

lienischen Ausdruck „con moto“ an Bewegtheit erinnere, jeder beschreibende Gehalt, zumal im Warenverzeichnis der älteren Marke die Eignung der Waren speziell für der Gebrauch in Zusammenhang mit Motorrädern ausgeschlossen sei. Es sei daher ohne Bedeutung, dass „MOTO“ auch für Motorrad stehe. Im übrigen könnten die angesprochenen Verkehrskreise beide Marken in der Weise gedanklich miteinander in Verbindung bringen, dass sie den zurücktretenden Zusatz „TAXI“ in erster Linie als nähere Bezeichnung der Ware innerhalb eines Warensortiments „MOTO“ ansähen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Meinung nach unterscheiden sich die Vergleichsmarken von ihrem Gesamteindruck deutlich. Die jüngere Marke werde auch nicht allein von dem Bestandteil „MOTO“ geprägt, da dieser einen beschreibenden Anklang habe, während das weitere Markenwort „TAXI“ für die beanspruchten Waren fantasievoll und stark kennzeichnungskräftig sei. Der Bestandteil „TAXI“ trete auch nicht optisch hinter den weiteren Bestandteil zurück, sondern bleibe gut lesbar.

In der mündlichen Verhandlung, in der die Rechtsnachfolgerin das Verfahren übernommen hat, haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II

### A.

Die Beschwerde ist zulässig (§§ 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG).

1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie von der früheren Inhaberin der Widerspruchsmarke eingelegt worden ist, obwohl im Zeitpunkt der Beschwerdeeinlegung bereits ihre Rechtsnachfolgerin als Markeninhaberin im Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen war. Da die Rechtsnachfolgerin das Widerspruchsverfahren nicht übernommen hat, war an dem Verfahren vor dem Patentamt nur die Rechtsvorgängerin beteiligt. An diese hat das Patentamt folgerichtig den angefochtenen Beschluss auch zugestellt, ungeachtet der nach Art. 17 Abs. 6 GMV erforderlichen – hier unterbliebenen - Zustellung an die als Markeninhaberin eingetragene Rechtsnachfolgerin. Als formell Verfahrensbeteiligter stand der Rechtsvorgängerin gemäß § 66 Abs. 1 Satz 2 MarkenG das Beschwerderecht zu (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 66 Rn. 32).
2. Die infolge des materiellrechtlichen Rechtsübergangs der Marke fehlende Sachbefugnis der Rechtsvorgängerin hat auch nicht ihre Befugnis berührt, das Widerspruchsverfahren weiterzuführen und Beschwerde einzulegen. Wird nach Widerspruchserhebung, die der Rechtshängigkeit nach § 265 Abs. 1 Satz 1 ZPO gleichsteht (vgl. BGH GRUR 1998, 940, 941 – Sanopharm), das Recht an der Widerspruchsmarke übertragen, hat dies nach der gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG im patentamtlichen Verfahren entsprechend anzuwendenden Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO (vgl. BGH, aaO, S. 941 - Sanopharm) keinen Einfluss auf das Widerspruchs- und das nachfolgende Beschwerdeverfahren. Der Rechtsvorgänger kann das Verfahren – ungeachtet seiner fehlenden Sachbefugnis – in gesetzlicher Prozess- bzw. Verfahrensstandschaft im eigenen Namen weiterführen (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., § 265 Rn. 39; Zöl-

ler/Greger, ZPO, 24. Aufl., § 265 Rn. 6; Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl., § 265 Rn. 12; Lüke in: Münchener Kommentar zur ZPO, 2. Aufl., § 265 Rn. 69; vgl. für das Anmeldeverfahren bereits BGH GRUR 2000, 892, 893 – MTS).

Soweit hiergegen eingewandt worden ist, die Wirkungen der Rechtsnachfolge seien weder in § 265 ZPO noch in § 28 MarkenG geregelt, so dass aus § 265 ZPO eine verfahrensrechtliche Handlungsbefugnis nicht hergeleitet werden könne, sondern bei dieser Sachlage die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG entfalle und der Rechtsvorgänger mangels Sachlegitimation aus dem Verfahren ausscheide (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 28 Rn. 24), vermag der Senat dem nicht beizutreten. Die Vorschrift des § 265 Abs. 2 ZPO regelt die verfahrensrechtlichen Folgen der Übertragung eines Rechts, wozu auch der Wechsel der Markeninhaberschaft gehört. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb diese Vorschrift über § 82 Abs. 1 MarkenG nicht auch für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren als echtem Streitverfahren gelten sollte. Besonderheiten dieses Verfahrens, die nach § 82 Abs. 1 Satz 1 letzter Halbsatz MarkenG einer entsprechenden Anwendung entgegenstehen könnten, sind nicht ersichtlich (vgl. BGH, a.a.O. – Sanopharm). Auch der Gesetzesbegründung zu der durch Art. 9 Nr. 3 des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums eingefügten Regelung des § 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG, derzufolge „darauf verzichtet werden (soll), die Möglichkeit der Geltendmachung von Rechten von der Zustimmung sowohl des Rechtsvorgängers als auch des Verfahrensgegners nach § 265 Abs. 2 ZPO abhängig zu machen“ (vgl. BT-Ds. 14/6203, S. 66), ist zu entnehmen, dass hiermit lediglich eine Ausnahmeregelung zu dem an sich über § 82 Abs. 1 MarkenG geltenden § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO eingefügt werden sollte, ohne dass hiermit die auch nach der Vorstellung des Gesetzgebers grundsätzliche Geltung des § 265 ZPO für das gerichtliche Verfahren in Frage gestellt worden wäre (vgl. auch Ingerl/Rohnke, aaO, § 66 Rd. 32). Im übrigen würde die entgegengesetzte Ansicht dazu führen, dass bei einer - von der Registereintragung unabhängigen – materiellrechtlichen Übertragung der Marke

das Verfahren in der Zeit zwischen Übertragung und Stellung des Umschreibungsantrags nach § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG eine Sachentscheidung nicht ergehen könnte (so Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl., § 28 Rdn 9), also ein aus verfahrensökonomischer Sicht nicht sachdienlicher Schwebezustand entstünde. Darüber hinaus würde sich die durch § 28 Abs. 2 MarkenG eröffnete bloße *Möglichkeit* zur Verfahrensübernahme ohne gesetzliche Grundlage in eine *Pflicht* zur Verfahrensfortsetzung verkehren, wenn der Rechtsnachfolger die Abweisung des Widerspruchs mangels Sachlegitimation des Rechtsvorgängers vermeiden wollte.

B.

Die nach den §§ 64, 66, 165 Abs. 4 und 5 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Soweit die Widersprechende mit ihrer Beschwerde die Löschung der angegriffenen Marke wegen der nationalen Marke 301 07 266 begehrt, hält der Senat die Beschwerde bereits wegen der Unzulässigkeit des Widerspruchs gemäß § 42 MarkenG für unbegründet.

1.1. Zwar ist die Widersprechende Inhaberin einer nationalen Marke mit älterem Zeitrang. Diese aus einer Umwandlung gemäß Art. 108 GMV entstandene Marke ist gemäß Art. 108 Abs. 3 GMV zu Recht mit dem Tag der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, dem 1. Juni 1996, und damit vor der angegriffenen Marke eingetragen worden. Denn nach Art. 108 Abs. 3 erster Halbsatz GMV, § 125 d Abs. 3 Satz 1 MarkenG genießt die nationale Anmeldung den Anmeldetag der Gemeinschaftsmarke.

1.2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke ist jedoch nicht innerhalb der nach § 42 Abs. 1 MarkenG zu wählenden Frist von 3 Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erhoben worden. Der innerhalb der genannten Frist beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Widerspruch ist nicht auf die nationale Marke, sondern auf die Gemeinschaftsmarkenmeldung gestützt. Damit ist die Frist des § 42 Abs. 1 MarkenG im Hinblick auf die nationale Marke nicht eingehalten worden.

1.3. Der (nunmehr auch) auf die nationale Marke gestützte Widerspruch ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht deswegen als fristgerecht erhoben zu erachten, weil die nationale Marke erst durch teilweise Umwandlung der iSv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenmeldung entstanden ist. Auch wenn die Widersprechende aus der bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist mangels Stellung des Umwandlungsantrags noch gar nicht bestehenden nationalen Markenmeldung keinen Widerspruch erheben konnte, kann sie sich nicht darauf berufen, dass der von ihr erhobene Widerspruch aus der wirkungslos gewordenen Gemeinschaftsmarkenmeldung bereits fristwährend und damit in zulässiger Weise erhoben worden sei und diese einmal geschaffenen Verfahrensvoraussetzungen der später entstandenen nationalen Marke zugute kommen müssten. Eine gesetzliche Regelung, nach der ein aus der Gemeinschaftsmarkenmeldung erhobener Widerspruch, der sich aufgrund der vollständigen oder teilweisen Zurückweisung oder Zurücknahme der Anmeldung erledigt, mit der Umwandlung in eine nationale Markenmeldung gewissermaßen wiederauflebt, ist nicht ersichtlich. Eine solche Regelung ergibt sich insbesondere weder wörtlich noch nach ihrem Sinn und Zweck aus den die Umwandlung einer Anmeldung in eine nationale Marke betreffenden Art. 108 GMV. Nach Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV kann die Umwandlung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke beantragt werden, wenn die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt. Mit dieser Möglichkeit soll der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke, dessen Anmeldung in nur einem einzigen oder mehre-

ren der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft nicht zur Eintragung gelangt ist, die Möglichkeit haben, seine Marke jedenfalls in anderen Mitgliedsstaaten zur Eintragung zu bringen, ohne des durch die Gemeinschaftsmarkenanmeldung begründeten Zeitrangs verlustig zu gehen (vgl. Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Art. 108 Rn. 2). Diese Folge ist jedoch der einzige Rechtsvorteil, auf den sich der Anmelder der nationalen Marke im Hinblick auf die iSv Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV weggefallene Gemeinschaftsmarkenanmeldung berufen kann. Im Übrigen handelt es sich um eine von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung unabhängige und eigenständige nationale Anmeldung, deren zwingende Voraussetzung gerade der (vollständige oder teilweise) Wegfall der Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach Art. 108 Abs. 1 lit.a GMV ist. Die Vorschrift des Art. 108 GMV kann entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht in diesem Sinne (erweiternd) ausgelegt werden, denn dies würde zu einer unzulässigen Erweiterung der in Art. 42 GMV i.V.m. Art. 8 GMV abschließend aufgezählten Widerspruchsmöglichkeiten führen (vgl auch HABM, 2. BK vom 12.06.2003 – R0268/02-3 - HAVANA; zitiert auf der PAVIS CD-ROM). Dementsprechend enthält auch die nationale Vorschrift des § 125d MarkenG keine Regelung hinsichtlich des Eintritts des Inhabers einer durch (Teil-) Umwandlung entstandenen nationalen Markenmeldung in ein Widerspruchsverfahren nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist (§ 42 Abs. 1 MarkenG). Im übrigen ist der Anmelder der Marke in einem solchen Fall keineswegs schutzlos, denn es bleibt ihm unbenommen, sein älteres Recht im Wege der Löschungsklage nach § 51 iVm § 9 MarkenG geltend machen.

2. Der Widerspruch aus der nationalen Marke 301 07 266 ist im übrigen ebenso wie der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 67009 unbegründet.

2.1. Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei

ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand zu der Gemeinschaftsmarke 67009 selbst dann ein, wenn wegen der Identität der durch die Marken jeweils erfassten „Schuhwaren“ strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt werden. Das gilt erst recht hinsichtlich der nationalen Marke 301 07 266, deren Waren „Bekleidungsstücke, nämlich ...“ in einem deutlichen Abstand zu „Schuhwaren“ stehen (vgl. hierzu 27 W (pat) 246/00 – BLUE BROTHERS/BLUES BROTHERS, veröffentlicht auf der PAVIS CD-ROM; LG Düsseldorf Mitt 2001, 456, 458).

2.2. In ihrem Gesamteindruck, auf den bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. – RAUSCH/ELFIE RAUCH), unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke schon wegen des zusätzlichen Wortes „TAXI“ und der grafischen Ausgestaltung. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke auch nicht von dem Bestandteil „MOTO“ geprägt. Dies wäre nur der Fall, wenn diesem Zeichenbestandteil nach den Umständen des vorliegenden Einzelfalls eine besondere Kennzeichnungskraft beizumessen wäre, den weiteren Elemente dagegen eine für die Kennzeichnung völlig untergeordnete Bedeutung zukäme (vgl. BGH, a.a.O., S. 234 - Rausch/Elfi Rauch). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. Dabei kann dahinstehen, ob der Bestandteil „TAXI“ eine die „Schuhwaren“ der angegriffenen Marke beschreibende Angabe darstellt, wie die Widersprechende behauptet. Sie hat allerdings nicht belegt, dass auf dem Markt spezielle Schuhe für Taxifahrer oder das Taxifahren angeboten werden. Hierfür bestehen nach Auffassung des Senats auch keine Anhaltspunkte. Anders ist es dagegen bei Schuhen für Motorradfahrer, die es nachweislich gibt und für die der weitere Bestandteil „MOTO“ als Kurzwort für „Motorrad“ (vgl. den in dem Verfahren

27 W (pat) 170/02 ergangenen Beschluss des Senats vom 8. Juli 2003) einen reinen Sachhinweis darstellt. Selbst bei Annahme einer Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „TAXI“ kann dem Wortelement „MOTO“ daher keine prägende Kraft zugebilligt werden, weil bei einem Zusammentreffen von zwei kennzeichnungsschwachen Bestandteilen in einem Zeichen keiner den Gesamteindruck prägt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 376, 410, 411). Dabei spielt entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch keine Rolle, dass aus dem Warenverzeichnis der Gemeinschaftsmarke und der nationalen Marke die Verwendung der Waren für Motorradzwecke ausgenommen sind, denn die Beurteilung, welche Bedeutung dem Bestandteil „MOTO“ für den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zukommt, richtet sich allein nach den Waren dieser Marke, denen kein entsprechender Disclaimer beigefügt ist. Hinzu kommt, dass die Markenbestandteile „TAXI“ und „MOTO“ aufgrund ihrer gleichen Schreibweise und ihrer grafischen Verbindung auch optisch als Einheit wirken. Der Ansicht der Widersprechenden, der Bestandteil „MOTO“ sei in der angegriffenen Marke gegenüber dem Wort „TAXI“ dominierend herausgestellt, kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Zwar ragt der Buchstabe „T“ des Markenworts „MOTO“ in das „T“ des darüber angeordneten Wortes „TAXI“ hinein; die Überlagerung der beiden Buchstaben ist aber so geringfügig, dass sie optisch ohne Mühe erkennbar sind. Mangels Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „MOTO“ lässt sich daher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht feststellen.

2.3. Es ist auch nicht zu befürchten, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Diese Art der Verwechslungsgefahr kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn die Marken zwar insgesamt erkennbar verschieden sind, wegen eines vorhandenen übereinstimmenden Elements aber derselben betrieblichen Ursprungsstätte zugeordnet werden, weil der Verkehr in dem betreffenden Element den Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb annimmt, nachfolgende Bezeichnungen, die den gleichen Bestandteil aufweisen, stammten von dem gleichen Zeicheninhaber (vgl. BGH WRP 2002, 534, 536

– BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Ce-fallone). Der Ansicht der Widersprechenden, der Verkehr sehe die jüngere Marke als Bezeichnung einer Einzelware innerhalb eines Warensortiments „MOTO“ an, steht schon entgegen, dass der Bestandteil „MOTO“ wegen seiner Kennzeichnungsschwäche in bezug auf die Waren der jüngeren Marke ohnehin nicht als ein die Gefahr assoziativer Verwechslungen begründendes Stammzeichen in Betracht kommt. Anhaltspunkte, die dennoch für eine betriebliche Hinweiswirkung von „MOTO“ sprechen könnten, etwa eine entsprechend „TAXI MOTO“ gebildete Zeichenserie der Widersprechenden oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft, sind von der Widersprechenden nicht dargetan worden (vgl. Ströbele/Hacker, aaO, § 9 Rn. 484).

Da die Markenstelle dem Widerspruch den Erfolg somit zu Recht versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

### III.

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

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na