



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 107/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 39 575**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Albert sowie der Richter Kraft und Reker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 39 575

**Dachdienst-Leister**



für die Dienstleistungen

"Werbung, Geschäftsführung für Dritte, nämlich Unternehmensverwaltung, Personal- und Stellenvermittlung, Organisation und Veranstaltung von Messen für wirtschaftliche und gewerbliche Zwecke, Telefonantwortedienste, Durchführung von Versteigerungen und Auktionen im Internet; Entwicklung von Franchisekonzepten für die Vermittlung von wirtschaftlichem und organisatorischem Know-how, Dienstleistungen im Internet, nämlich Veranstaltungen von Tauschbörsen, Vermittlung von Verträgen über den Verkauf von Waren und deren Abrechnung (Online-Shopping) in Computernetzwerken und/oder mittels anderer Vertriebskanäle, Betrieb von elektronischen Märkten im Internet durch Online-Vermittlung von Verträgen sowohl über die Anschaffung von Waren als auch über die Erbringung von Dienstleistungen, Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften im Rahmen eines elektronischen Kaufhauses, Betrieb eines Call-Centers, nämlich Abwicklung von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren (Auftrags- und Bestellannahme) sowie Beratungen im Hinblick darauf, Marktforschung, vorgenannte Dienstleistungen via Telekommunikation, insbesondere mit dem Ziel von Außendienstunterstützung, Optimierung, zur Stammkundenpflege und Neukundengewinnung; Finanzdienstleistungen, Immobilienverwaltung, Wertpapierhandel und Vermittlung von finanziellem Know-how und Vertriebs-Know-how; Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten, nämlich hinsichtlich sämtlicher Elemente oder Zubehörteile aus Kunststoff, Metall oder Schiefer zur Dachbedeckung, nämlich Befestigungsteile, Armierungen, Bauprofile, Baubeschläge, Dachpfannen, Dachfenster, Dachbahnen, Überdachungs-Lüftungselemente, Dachdurchführungen, Dichtungen, Wetter- und Regenschutzhauben und Gauben, Robe aus Kunststoff oder Metall,

Fensterbänder, Fensterbeschläge, Fensterriegel, Fenstersteller aus Kunststoff oder Metall, Schlosserwaren und Kleineisenwaren, Klebstoffe für Bauzwecke, Klebebänder und Klebestreifen, Kunststoffen, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, Verbindungsschläuche; Telekommunikation, nämlich Anbieten von Dienstleistungen im Internet, die elektronische Entgegennahme von Warenbestellungen, Sammeln und Liefern von Nachrichten, Übermittlung von Nachrichten, Zugangsvermittlung zu Verzeichnissen der in Datennetzwerken, insbesondere im Internet, verfügbaren Informationen; Verwertung gewerblicher Schutzrechte, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten, Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes, Meinungsforschung, Such- und Vermittlungsdienste, nämlich Suchen und Auffinden von Informationen in einem Datennetzwerk, insbesondere im Internet, Vermittlung von Bekanntschaften, Brief- und Chat-Freundschaften, Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte, Vergabe von Lizenzen; Rechtsberatung und -vertretung durch eigens aus dem Hause Dachdienst-Leister stammenden Juristen mit Schwerpunkt Franchising und Lizenzrecht."

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

"07: Maschinen und Werkzeugmaschinen, auch lasergestützt, für die Herstellung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Weiterverarbeitung und Verbindung, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, von einzelnen Teilen, Komponenten und Endprodukten, auch basierend auf optischen, fluidischen und/oder mikro-Techniken, für Industrie und Gewerbe; Verpackungsmaschinen, elektrische Schweißmaschinen, Laserschweißmaschinen, Heißluftschweißmaschinen, Heizkeilschweißmaschinen und auf Kontaktwärme basierende Schweißmaschinen, Fräsmaschinen, Prüfma-

schinen auch für Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 7 enthalten; 09: elektrotechnische, elektronische, optische und optoelektronische, piezoelektrische, magnetische, chemische, biochemische, fluidische, thermische, mechanische und auf deren Kombination basierende, auch lasergestützte Apparate, Geräte, Instrumente, Komponenten, Analysegeräte und -einrichtungen, Probenentnahmegeräte und -einrichtungen und Meßgeräte und -einrichtungen, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Geräte zur Vervielfältigung, Analyse und Charakterisierung, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, auch von Mikro- und Submikrostrukturen und optischen Komponenten; Einrichtungen aus einem oder mehreren der vorstehend aufgeführten Geräte; Teile und Komponenten der vorstehend aufgeführten Geräte und Einrichtung zur Vervielfältigung, Analyse und Charakterisierung, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, auch in Mikro- und Submikrostrukturen und optischen Komponenten, soweit in Klasse 9 enthalten; Laser und Laserkomponenten sowie Lasersysteme, optische Systeme, Laserstrahlampen auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Sensoren, auch optische, biologische und chemische Sensoren, Meßfühler, Aktuatoren, Mikrosysteme, Submikrosysteme und elektronisch integrierte Schaltungen und elektronische Bausteine, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; elektrische Schweißgeräte, Heißluftschweißgeräte, Laserschweißgeräte, Heizkeilschweißgeräte und auf Kontaktwärme basierende Schweißgeräte, Extrusionsschweißgeräte, Lötapparate auch kontakt-, heißluft- und/oder lasergestützt, Prüf- und Meßgeräte, elektrische und elektronische Steuerungseinrichtungen auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Gebläse, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte für wissenschaftliche und meßtechnische Zwecke, auch in Mikrometer-

und Submikrometerdimensionen; Teile aller vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten; 10: für medizinische, therapeutische und medizinaltechnische Anwendungen bestimmte elektrotechnische, elektronische, optische und optoelektronische, piezoelektrische, magnetische, chemische, biochemische, fluidische, thermische, mechanische und auf deren Kombination basierende, auch lasergestützte Apparate, Geräte, Instrumente, Komponenten, Analysegeräte und -einrichtungen, Probenentnahmegерäte und -einrichtungen und Meßgeräte und -einrichtungen, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Geräte zur Vervielfältigung, Analyse und Charakterisierung von Mikro- und Submikrostrukturen und optischen Komponenten, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, im medizinischen, therapeutischen und medizinaltechnischen Bereich; Einrichtungen aus einem oder mehreren der vorstehend aufgeführten Geräte; Teile und Komponenten der vorstehend aufgeführten Geräte und Einrichtungen zur Vervielfältigung, Analyse und Charakterisierung, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, auch von Mikro- und Submikrostrukturen und optischen Komponenten, soweit in Klasse 10 enthalten; Laser und Laserkomponenten sowie Lasersysteme, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen, für medizinische, therapeutische und medizinaltechnische Zwecke; Sensoren, Meßfühler, Aktuatoren, Mikrosysteme und elektronisch integrierte Schaltungen und elektronische Bausteine, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen für medizinische, therapeutische und medizinaltechnische Zwecke; Heißluftkoagulatoren und Heißluftgeräte für medizinische, therapeutische und medizinaltechnische Zwecke; Teile aller vorgenannten Waren soweit in Klasse 10 enthalten; 11: Heizungs-, Wärmetausch- und Trockenanlagen auch lasergestützt, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen und Lüftungsanlagen und -geräte; Heißluft- und Lasersteri-

lisierapparate, Gebläse, Heißluftgebläse und Heißluftgeräte, auch in Mikrometer- und Submikrometerdimensionen; Teile aller vorgeannten Waren soweit in Klasse 11 enthalten; 42: Ingenieurarbeiten; Erstellung von technischen Gutachten; Konstruktions- und technische Projektplanung; Material-, Qualitäts- und Werkstoffprüfung; physikalische Forschungen und Forschungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik, auch der Elektronik, Sensorik und des Maschinenbaus, auch auf den Gebieten der Mikro- und Submikrotechnik sowie Mikro- und Submikrosystemtechnologie, Mikro- und Submikrooptik, Gentechnik, Biotechnologie, Medizin- und Medizinaltechnik sowie Lasertechnik; Entwicklungs- und Recherchendienste bezüglich neuer Produkte; Erstellung und Vermietung von Computer-Software; Vermietung von Baugruppen, Komponenten, Geräten und Systemen; Industrie- und Verpackungsdesign; Eichen und Kalibrieren; Lizenzvergabe, Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; gewerbsmäßige Beratung."

eingetragenen älteren Marke 398 57 056



Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die beiderseitigen Marken unterschieden sich in ihrem Gesamteindruck auf Grund der in der angegriffenen Marke neben dem Wort „Leister“ enthaltenen weiteren Wort- und Bildbestandteile ausreichend voneinander. Für eine Prägung der angegriffenen Marke allein durch das Wort „Leister“ fehlten jegliche Anhalts-

punkte. Einer solchen Prägung stehe insbesondere der Umstand entgegen, dass sich die Bestandteile „Dachdienst“ und „Leister“ ohne weiteres zu dem einheitlichen Gesamtbegriff mit der Bedeutung „Dachdienstleister“ verbänden. Bei dem zwischen die einzelnen Wortelemente gesetzten Bindestrich handele es sich nur um ein Stilmittel, um eine Sprechpause zwischen den beiden Wortteilen zu bewirken und damit hervorzuheben, dass die Dienstleistungen von jemandem erbracht würden, der eine wirkliche Leistung biete. An diese Aussage knüpfe die darunter stehende Wortfolge „Profis brauchen keine Show – wir überzeugen durch Qualität und Leistung“ an. Da es sich bei der Wortfolge „Dachdienst-Leister“ um einen Gesamtbegriff handele, spiele ein möglicher beschreibender Charakter des Begriffs „Dachdienst“ für die Frage der Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke keine Rolle. Für eine gedankliche Verbindung der Marken fehle es an hinreichenden tatsächlichen Anhaltspunkten. Insbesondere könne allein aus einer mehr als fünfzig Jahre andauernden Benutzung der Widerspruchsmarke nicht auf eine maßgeblich erhöhte Kennzeichnungskraft geschlossen werden. Ebenso wenig führe der Umstand, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um den Nachnamen der Widersprechenden handele, zu der Annahme, bei der Widerspruchsmarke handele es sich um den Stammbestandteil einer Markenserie. Außerdem trete das Wort „Leister“ in der angegriffenen Marke nicht eigenständig kennzeichnend hervor, weil es sich mit dem vorangehenden Wort „Dachdienst“ zu einem Gesamtbegriff verbinde. Es bestehe deshalb trotz einer teilweisen Identität der beiderseitigen Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr. Die vom Markeninhaber mit Schriftsatz vom 20. August 2001 erhobene Einrede der Nichtbenutzung sei unzulässig, weil ein gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichtetes Widerspruchsverfahren erst am 26. Mai 2000 abgeschlossen worden sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht geltend, sie vertreibe über ihre Firma seit 1954 u. a. Heißluftschweißgeräte und seit 1965 auch spezielle Geräte zum Verschweißen von Dachabdichtungsfolien. Hierzu legt sie Prospektmaterial zu den einzelnen, von ihr vertriebenen Maschi-



nentypen vor und gibt an, nach Deutschland seien von den Maschinen jeweils mehr als ... Stück verkauft worden, was auf diesem Warenssektor eine nicht unerhebliche Menge sei. Sie macht ferner geltend, die beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 42 seien identisch. Ferner bestehe Ähnlichkeit zwischen den Heißluftschweißmaschinen und elektrischen Heißluftschweißgeräten im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „Bau- und Reparaturwesen und Installationsarbeiten für Kunststoff-Folien und für Dichtungsmaterial“. Die beiderseitigen Marken seien ähnlich, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein durch das Wort „Leister“ geprägt werde. Während der Begriff „Dachdienstleister“ bei Zusammenschreibung als Hinweis auf ein Dienstleistungsunternehmen verstanden werde, das Tätigkeiten auf oder an einem Dach ausübe, liege der Schwerpunkt der Aussage und die Betonung bei der Schreibweise „Dachdienst-Leister“ mit Bindestrich auf dem Wort „Leister“. Der Verkehr werde bei dieser Schreibweise annehmen, es handele sich um einen Dachdienst mit dem Firmennamen „Leister“. Die von der Markenstelle ihrer Beurteilung zugrunde gelegte Annahme, bei der besonderen Schreibweise mit Bindestrich handele es sich nur um ein Stilmittel, um die Leistungsfähigkeit des Markeninhabers besonders hervorzuheben, sei unzutreffend und werde vom Verkehr, der nicht zum Analysieren einer Marke neige, nicht nachvollzogen. Die Widersprechende beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und wegen ihres Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Zur Begründung verweist er auf sein Vorbringen vor der Markenstelle. Dort hat er die Ansicht vertreten, es bestünden allenfalls geringfügige Berührungspunkte zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen, die jedoch nicht ausreichen, um von deren Ähnlichkeit auszugehen. Er selbst betreibe einen Dachdeckerbetrieb, der weder in größerem Umfang Waren herstelle noch vertreibe. Die Marken seien wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen Wort- und Bildelemente nicht verwechselbar ähnlich. Auch die Bezeichnungen „LEISTER“ und „Dachdienst-Leister“ wiesen sowohl in grafischer als auch in klanglicher Hinsicht

nur eine geringe, unbeachtliche Ähnlichkeit auf, denn das Wort „Dachdienst“ entbehre nicht jeglicher Unterscheidungskraft.

• II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon).

Soweit sich die Widersprechende mit ihrem Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für in deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis im einzelnen aufgeführte Dienstleistungen auf dem Gebiet „Bauwesen, Reparaturwesen und Installationsarbeiten, nämlich hinsichtlich sämtlicher Elemente oder Zubehörteile aus Kunststoff, Metall oder Schiefer zur Dachbedeckung“ wendet, kann ihr Widerspruch schon deshalb Erfolg haben, weil es insoweit an einer Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke fehlt. Die Widerspruchsmarke ist nicht für entsprechende Dienstleistungen der Klasse 37 eingetragen. Den vorgenannten Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommen von den Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, die „Ingenieurarbeiten“, die „Erstellung von technischen Gutachten“ sowie die „Konstruktions- und technische Projektplanung“ noch am nächsten.

Auch sie unterscheiden sich von jenen aber in grundlegender Weise dadurch, dass es sich einerseits um Planungs-, Konstruktions- und Gutachterleistungen handelt, die von hierzu besonders befähigten Ingenieurbüros erbracht werden, während es sich bei den mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen um Handwerkerleistungen handelt, die regelmäßig von anderen Betrieben als Planungs- und Konstruktionsbüros erbracht werden. Die Vorstellung, diese Leistungen stammten aus demselben Betrieb oder Konzern, liegt für den Verkehr daher fern.

Die besonderen, auf das Gebiet der Dachbedeckung bezogenen Bau-, Reparatur- und Installationsdienstleistungen weisen auch keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu den im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren „Heißluftschweißmaschinen und –geräte, die bei der Verschweißung von Dachfolien eingesetzt werden“, auf. Dienstleistungen sind generell den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln nicht ähnlich (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Ausnahmsweise können besondere Umstände die Ähnlichkeit begründen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a. a. O. – Canon II).

In Bezug auf die hier maßgeblichen beiderseitigen Waren und Dienstleistungen hat weder die Widersprechende eine eigene Betätigung auf dem Gebiet der Dachbedeckung dargetan noch etwas dazu ausgeführt, dass andere Maschinen- und

Gerätehersteller sich entsprechend betätigen. Entsprechende wechselseitige Betätigungen haben auch die Markenstelle und der erkennende Senat nicht feststellen können. Soweit erkennbar, ist es weder üblich noch wirtschaftlich sinnvoll, dass Dachdeckerbetriebe Maschinen und Geräte herstellen und vertreiben, die bei Dachbedeckungsarbeiten eingesetzt werden könnten. Ein solcher Vertrieb könnte nur an ihre Konkurrenten oder an Endabnehmer erfolgen, die bei dem Erwerb eines entsprechenden Geräts dann aber die Dienstleistungen des Dachdeckerbetriebs nicht mehr benötigen würden. Ebenso wenig ist feststellbar, dass Unternehmen, die spezielle Schweißmaschinen und –geräte für die Verschweißung von Dachfolien herstellen und vertreiben, zugleich Dachbedeckungsdienstleistungen anbieten und ausführen.

Eine weitgehende Identität und im Übrigen hochgradige Ähnlichkeit besteht im vorliegenden Fall nur zwischen den Dienstleistungen „Lizenzvergabe, Verwertung und Verwaltung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten“ der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „Verwertung gewerblicher Schutzrechte, Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Vergabe von Lizenzen“ der angegriffenen Marke. Ähnlichkeit mit den letztgenannten Dienstleistungen weist auch die Dienstleistung „Recherchen (technische und rechtliche) in Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes“ auf, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist. Ferner umfasst die Dienstleistung „Industrie- und Verpackungsdesign“ der Widerspruchsmarke jedenfalls teilweise die Dienstleistung „Entwicklung (Design) von Marken und Produkten für Dritte“ der angegriffenen Marke und der im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff „gewerbsmäßige Beratung“ die Dienstleistung „Rechtsberatung...“.

Aber auch soweit eine Identität oder Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen feststellbar ist, besteht keine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, denn der Gesamteindruck der Marken ist hinreichend unterschiedlich.

In ihrer Gesamtheit unterscheiden diese sich trotz des übereinstimmenden Wortbestandteils „Leister“ wegen der in der angegriffenen Marke enthaltenen Vielzahl weiterer Wort- und Bildelemente in sofort ins Auge springender Weise auffällig voneinander. Dies gilt auch in klanglicher Hinsicht, und zwar selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise bei einer Benennung der angegriffenen Marke ausschließlich an deren größtmäßig herausgestelltem Wortbestandteil „Dachdienst-Leister“ orientieren.

Eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Ähnlichkeit der Marken läge nur dann vor, wenn das mit der Widerspruchsmarke in klanglicher Hinsicht übereinstimmende Wort „Leister“ innerhalb der zusammengesetzten angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung inne hätte (EuGH MarkenR 2005, 438 ff. – THOMSON LIFE/LIFE), was jedoch – wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – nicht der Fall ist. Gegen die Annahme, ein rechtserheblicher Teil der durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnittsverbraucher werde allein in dem Wort „Leister“ den kennzeichnenden Teil der Gesamtbezeichnung „Dachdienst-Leister“ sehen, spricht zum einen der von der Markenstelle bereits angeführte Umstand, dass diese Wortfolge im Falle einer mündlichen Wiedergabe, bei der der Bindestrich zwischen den Wortelementen nicht hörbar und damit nicht erkennbar ist, auf den Verkehr als einheitlicher Gesamtbegriff wirkt, für dessen willkürliche Aufspaltung er keine Veranlassung hat. Aber auch in schriftbildlicher Hinsicht stellt nicht nur das Wort „Leister“ den kennzeichnenden Teil der angegriffenen Marke dar, weil auch ein potenziell beschreibender Wortbestandteil wie die Bezeichnung „Dachdienst“ ein maßgeblich mitkennzeichnender Teil einer kombinierten Marke sein kann, wovon regelmäßig insbesondere dann auszugehen ist, wenn er mit dem maßgeblichen weiteren Markenteil durch einen Bindestrich verbunden ist, weil dies für die angesprochenen Verbraucher für die Annahme eines Gesamtbegriffs oder jedenfalls eine Zusammengehörigkeit der beiden so verbundenen Markenteile spricht (BGH GRUR 2002, 342, 344 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Dies gilt im vorliegenden Fall

um so mehr, als das Wort „Dachdienst“ für die allein ähnlichen Beratungs-, Wertungs- und Verwaltungsdienstleistungen nicht erkennbar beschreibender Natur ist, so dass für seine Außerachtlassung auch unter diesem Blickwinkel nicht unmittelbar Veranlassung besteht.

Auch für eine Verwechslungsgefahr durch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen liegen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vor. Insbesondere tritt die Widerspruchsmarke innerhalb der angegriffenen Marke vor dem Hintergrund, dass der Markenbestandteil „Dachdienst-Leister“ auf den Verkehr als einheitlicher, zusammengehöriger Gesamtbegriff wirkt, nicht genügend eigenständig hervor, um den Gedanken an eine wirtschaftliche Verflechtung der hinter den Marken stehenden Unternehmen nahe zu legen. Die Beschwerde der Widersprechenden kann daher keinen Erfolg haben. Auf die Frage, ob die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zulässig bestritten und die Widerspruchsmarke ggf. rechtserhaltend benutzt worden ist, kommt es angesichts des Umstands, dass die Marken nicht verwechselbar ähnlich sind, nicht an.

Für ein Abweichen von dem im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren geltenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG), besteht keine Veranlassung.

Richter Albert ist in den  
Ruhestand getreten und  
daher an der Unterzeich-  
nung gehindert

Kraft

Reker

Kraft

Wf