



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 202/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 301 30 733

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 17. Mai 2001 angemeldet, am 10. April 2002 unter der Nummer 301 30 733 in das Markenregister eingetragen und am 10. Mai 2002 veröffentlicht worden für „Betonböden und Stahlfasern (für Bauzwecke)“ ist:



Gegen die Eintragung ist am 15. Mai 2002 Widerspruch aus der am 15. März 2001 angemeldeten und am 16. Mai 2001 für „Bauwesen; Erstellung von Industriefußböden“ eingetragenen Marke 301 17 149



Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Gefahr von Verwechslungen bejaht und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie meint mit näheren Ausführungen, dass die Anmeldung der Widerspruchsmarke rechtsmissbräuchlich erfolgt sei, da ihr ältere Rechte an der Nutzung der Kennzeichnung „Silifloor“ zugestanden hätten.

Eine Äußerung der Widersprechenden ist nicht zu den Akten gelangt.

Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Widersprechenden ist durch Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom

8. September 2005 mangels Masse abgelehnt worden; am 8. Mai 2006 wurde die Gesellschaft gemäß § 141a FGG von Amts wegen im Handelsregister gelöscht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 3. November 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung wegen Verfalls der Widerspruchsmarke 301 17 149 gestellt; zur Begründung ist ausgeführt, dass die Widersprechende im Handelsregister gelöscht sei und sie damit nicht mehr die Voraussetzungen nach § 7 MarkenG erfülle. Im Hinblick auf diesen Löschungsantrag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke um Aussetzung des Beschwerdeverfahrens gebeten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist in der Sache nicht begründet. Es besteht nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke ist deshalb von der Markenstelle zu Recht angeordnet worden.

Die Löschung der A... GmbH im Handelsregister, die als Inhaberin der angegriffenen Marke im Markenregister eingetragen ist, hat keine rechtliche Auswirkung auf ihre Stellung als Beschwerdegegnerin, da sie ihre gemäß § 7 MarkenG i. V. m. § 13 Abs. 1 GmbHG, § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG, §§ 50 Abs. 1, 52 ZPO erforderliche Rechts- und Beteiligtenfähigkeit hier noch nicht berührt. Denn die Löschung einer GmbH im Handelsregister führt nur dann zu ihrer Beendigung mit Verlust der Rechts- und Beteiligtenfähigkeit, wenn sie tatsächlich vermögenslos ist; andernfalls besteht sie als Liquidationsgesellschaft fort (vgl. Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, 16. Aufl. § 60 Rdn. 16, 17 m. w. N.). Hier hebt die Löschung der A... GmbH im Handelsregister ihre Beteilig-

tenfähigkeit nicht auf, weil jedenfalls ihre Marke 301 17 149 noch einen Vermögenswert darstellt.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hat nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung, z. B. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH WRP 2006, 92, 93 (Nr. 12) - coccodrillo).

Der Senat geht mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke insgesamt aus.

Die sich gegenüberstehenden Marken sind nahezu identisch. Unter diesen Umständen bedarf es im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen eines erheblichen Abstandes. Ein solcher Abstand liegt nicht vor.

Die Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen ist allgemein problematischer als die Ähnlichkeit zwischen Waren, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen; gleichwohl können besondere Umstände die Feststellung der Ähnlichkeit aber nahelegen (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 9 Rdn. 83). Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann,

die Waren und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es dass der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Waren befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder –händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig betätigt (vgl. BGH GRUR 1999, 586, 587- White Lion; GRUR 2000, 883, 884 f - PAPPAGALLO; GRUR 2002, 544 - BANK 24; BGH a. a. O. 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 2001, 507 - EVIAN/REVIAN; GRUR 1986, 380, 382 - RE-WA-MAT; GRUR 1989, 347, 348 - MICROTRONIC).

Auf dieser Grundlage ist hier zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu bejahen.

Ob zwischen den Waren einerseits und der Dienstleistung „Bauwesen“ andererseits - einem weit gefächerten Gebiet - Ähnlichkeit zu bejahen wäre, bedarf hier keiner Entscheidung. Denn Gegenstand des Dienstleistungsverzeichnisses der Widerspruchsmarke ist ausdrücklich die „Erstellung von Industriefußböden“. Industriefußböden können aus Beton hergestellt werden, die in der Bauweise stahlbewehrt sein können. Damit können diese Dienstleistungen die Waren „Betonböden und Stahlfasern (für Bauzwecke)“ der angegriffenen Marke zum Gegenstand haben. Insbesondere aber geht es bei den Waren der angegriffenen Marke, die nach der Fassung des Warenverzeichnisses nicht Fertigteile sind, in der Sache nicht um eine körperliche Ware als solche. Denn Beton entsteht - wie den fachkundigen Beteiligten bekannt - aus einem zuerst flüssigen Gemenge von Zement, groben bis feinen Zuschlagsstoffen (z. B. Kies, Schotter, Split), gegebenenfalls auch Zusätzen und Wasser schließlich durch Erhärten des Zements (vgl. Brockhaus, Die Enzyklopädie, 3. Band S. 233); dabei wird das flüssige Gemenge im Allgemeinen an der Baustelle in Mischern vorbereitet und ist schnellstmöglich nach dem Mischen einzubauen und zu verdichten (vgl. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, Band 2 S. 567; auch <http://de.wikipedia.org/wiki/Beton>). Die Waren der angegriffenen Marke erfordern, da sie als solche nicht fertig in Handel oder Vertrieb gelangen können, somit die Erbringung von

Dienstleistungen, die mit dem Wort „Erstellung“ bezeichnet werden kann (vgl. Duden a. a. O. Band 3 S. 1099). Von daher ist die Grenze zwischen Ware und Dienstleistung hier fließender, als dies allgemein der Fall ist. Lediglich zur Veranschaulichung wird darauf hingewiesen, dass die Anbieter von Böden aus Beton überwiegend als Dienstleister bezeichnet werden (vgl. „Wer liefert was?“-die Lieferantensuchmaschine zur Rubrik „Fußboden aus Beton“). Auch die Inhaberin der angegriffenen Marke bietet so die Ausführung von Betonböden an, wie ihrer Homepage zu entnehmen ist.

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren besteht somit Verwechslungsgefahr.

Dass die Anmeldung der Widerspruchsmarke nach Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke angesichts der von ihr geschilderten Rechtsstreitigkeiten im Verfahren vor den ordentlichen Gerichten rechtsmissbräuchlich erfolgt sei (zur bösgläubigen Anmeldung einer Marke vgl. jetzt § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG), ist für das Widerspruchsverfahren ohne Bedeutung. Nach erfolgter Eintragung ist die Frage der Bösgläubigkeit bei der Markenmeldung ein Löschungstatbestand (vgl. jetzt § 50 Abs. 3 MarkenG bzw. § 50 Abs. 1 Nr. 4 a. F. MarkenG).

Der von der Inhaberin der angegriffenen Marke erbetenen Aussetzung des Widerspruchsverfahrens wegen des Antrags auf Löschung wegen Verfalls nach §§ 53, 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, weil die Widersprechende im Handelsregister gelöscht worden sei und sie damit nicht mehr die Voraussetzungen einer Rechtsträgerschaft nach § 7 Nr. 2 MarkenG erfülle, kann nicht entsprochen werden. Eine Aussetzung (§ 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG i. V. m. § 148 ZPO) kommt zwar in Betracht, wenn die Entscheidung vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits ist; eine Aussetzung ist jedoch nur gerechtfertigt, wenn eine hinreichende Erfolgsaussicht - hier für die Löschung der Widerspruchsmarke - besteht und eine rechtskräftige Entscheidung hierüber in absehbarer Zeit zu erwarten ist (vgl. Ströbele/Hacker

a. a. O. § 43 Rdn. 64 a. E. m. w. N.). Davon kann auf der Grundlage des vorgetragenen Sachverhalts nicht ausgegangen werden, denn durch die Löschung der Widersprechenden im Handelsregister verliert sie ihre Rechts- und Beteiligtenstellung nach § 7 Nr. 2 MarkenG nicht (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 7 Rdn. 3). Zudem wäre auch eine Entscheidung in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, da im Fall des Widerspruchs der Markeninhaberin gegen die Löschung, sie ihren Antrag auf Löschung wegen Verfalls durch Klage nach § 55 MarkenG vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen hätte (vgl. § 53 Abs. 4 MarkenG).

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften