



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 40 051

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Oktober 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 399 40 051



(farbig: rot, schwarz)

für die Dienstleistung

„37: Bauwesen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren und Dienstleistungen

„1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (excepté fongicides, herbicides et insecticides); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

27 Tapis, paillasons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

40 Traitement de matériaux; découpage de cadres“

in Deutschland geschützten prioritätsälteren IR-Marke 646 757



Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch sowie die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

Der Erstprüfer hat zwar Berührungspunkte zwischen der Dienstleistung „Bauwesen“ der angegriffenen Marke und den Waren der Klassen 6, 19 und 40 der Widerspruchsmarke gesehen, hat die Gefahr von Verwechslungen jedoch deshalb verneint, weil die Kennzeichnungskraft des in beiden Marken enthaltenen Begriffs „BAUHAUS“ nur äußerst gering sei; denn dieser Begriff weise lediglich auf eine Verkaufsstätte hin, in der alles verkauft werde, was zum Bauen nötig sei. Es komme deshalb für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die konkret re-

gistrierte Form der Marken unter Einbeziehung ihrer Bildbestandteile an, in denen sie sich deutlich genug unterschieden. Der Erinnerungsprüfer hat demgegenüber zwar den Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und des in ihr enthaltenen Begriffs „BAUHAUS“ als normal angesehen, weil dieser Begriff, der auf eine deutsche Hochschule für Gestaltung hinweise, an der bekannte Maler und Architekten der Zwanziger Jahre gearbeitet hätten, für die Waren der Widerspruchsmarke phantasievoll sei. Er hat das Bestehen einer Verwechslungsgefahr aber dennoch verneint, weil die Waren und Dienstleistungen, für die die beiderseitigen Marken eingetragen seien, auch nicht entfernt ähnlich seien. Zur Begründung hierfür hat er ausgeführt, es lägen keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür vor, dass der Verkehr zu der Vorstellung gelangen könne, Bauunternehmer stellten auch die von ihnen verbauten Materialien her oder vertrieben diese in einem rechtserheblichen Umfang. Auch sei nicht feststellbar, dass sich Hersteller von Baumaterialien als Bauhandwerker betätigten.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie macht geltend, die Markenstelle habe im Erinnerungsbeschluss die funktionellen Zusammenhänge zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unberücksichtigt gelassen. Obwohl Baumaterialien und die Dienstleistung „Bauwesen“ im Allgemeinen von verschiedenen Unternehmen angeboten würden, lägen sie in ihrer Funktion nah beieinander und es gebe eine Reihe sachlicher Berührungspunkte. Unter diesen Umständen sei es rechtsfehlerhaft, von einer absoluten Unähnlichkeit auszugehen. Ein möglicherweise überdurchschnittlich großer Abstand der fraglichen Waren und Dienstleistungen werde im vorliegenden Fall durch eine besondere Nähe der Marken und eine überdurchschnittliche Bekanntheit der Widerspruchsmarke ausgeglichen. Soweit der Erinnerungsprüfer eine gesteigerte Bekanntheit der für einen Baumarkt benutzten Widerspruchsmarke für die einzelnen in diesem Markt vertriebenen Baumaterialien in Zweifel gezogen habe, weil der Baumarkname üblicherweise nicht auf den Waren angebracht sei und häufig nur Drittmarken unter der Firma „BAUHAUS“ vertrieben würden, sei diese Trennung von Marke und Firmenlogo gekünstelt und lebensfremd. § 9 Abs. 1 Nr. 3

MarkenG solle den Markeninhaber auch gegen Rufausnutzung schützen. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen sei weniger die Feststellung gleicher Herkunftsstätten als die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Leistungsangebote entscheidend. Im vorliegenden Fall liege insoweit die Fehlvorstellung nahe, dass die Widersprechende als Vertriebsunternehmen für Baumaterialien auch die mit der Erbringung der Dienstleistung „Bauwesen“ zusammenhängenden Tätigkeiten organisiere, sei es selbst, sei es durch ein drittes, aber wirtschaftlich mit ihr verbundenes Unternehmen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß, die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen seien nicht derart ähnlich, dass für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die Markeninhaberin sei ein reiner Dienstleistungsbetrieb, der weder in größerem Umfang Waren herstelle noch in relevantem Umfang Baumaterialien vertreibe. Die Widersprechende sei im Geschäftsfeld der Markeninhaberin überhaupt nicht tätig. Auch ein einander ergänzendes Angebot liege nicht vor. Die Kunden der Widersprechenden wollten Baumaterialien erwerben, die Kunden der Markeninhaberin dagegen schlüsselfertige Wohnhäuser. Dienstleistungen seien generell mit den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und mit den durch sie erzielten Ergebnissen nicht ähnlich. Besondere Umstände, die ein Abweichen von diesem Grundsatz rechtfertigen könnten, seien nicht ersichtlich. Der allenfalls geringe Grad an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen könne nur durch einen hohen Ähnlichkeitsgrad der Marken ausgeglichen werden, der nicht gegeben sei. Die Marken stimmten lediglich in dem Wortbestandteil „BAUHAUS“ überein, der nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufweise, weil er darauf hinweise, dass es sich um eine Vertriebsstätte handele, in der alles angeboten werde, was

zum Bauen benötigt werde. Bei dieser Sachlage komme den Bildbestandteilen der Marken für den Gesamteindruck eine maßgebliche unterscheidende Bedeutung zu. In den Bildbestandteilen wiesen beide Marken jedoch ganz erhebliche und damit ausreichende Unterschiede auf.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marke besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Gefahr von Verwechslungen im Sinne der vorstehend genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den insoweit in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon). Ausgehend von diesen Grundsätzen reichen die zwischen den beiderseitigen Marken bzw. Waren und Dienstleistungen bestehenden Unterschiede trotz der Übereinstimmung der Marken in dem Wort „BAUHAUS“ aus, um eine Verwechslungsgefahr in jeder Richtung auszuschließen.

Zwischen der Dienstleistung „Bauwesen“, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, und den Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, besteht nur in geringen Teilbereichen eine allenfalls sehr entfernte Ähnlichkeit.

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen gelten die für die Ähnlichkeit von Waren untereinander entwickelten Rechtsgrundsätze

entsprechend (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 9 Rdn. 83 m. w. N.), so dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit alle erheblichen Faktoren, die das Verhältnis der Waren und Dienstleistungen zueinander kennzeichnen, insbesondere also ihre Art und Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen, in die Beurteilung der Frage einzubeziehen sind, ob der Verkehr auf Grund der festgestellten Berührungspunkte der Auffassung sein kann, die Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. - Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Wegen der grundlegenden Unterschiede zwischen der Erbringung einer nicht körperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware sind Dienstleistungen den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und den durch sie erzielten Ergebnissen grundsätzlich nicht ähnlich. Im Einzelfall kann jedoch der Umstand, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der entsprechenden Ware befasst, oder der Umstand, dass der Warenhersteller oder -verkäufer sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet selbständig gewerblich betätigt, für den Verkehr den Schluss nahe legen, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II).

Die Dienstleistung „Bauwesen“ umfasst alle mit der Errichtung, dem Erhalt, der Reparatur und der Beseitigung von Bauwerken und deren Teilen im Zusammenhang stehenden Hoch- und Tiefbauarbeiten. Dieser Dienstleistung kommen von der Vielzahl der Waren, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, diejenigen Waren am nächsten, die bei der Ausführung von Bauarbeiten in der Weise Verwendung finden, dass sie zur Errichtung eines Bauwerks benötigt und in dem Bauwerk verbaut werden, also alle metallischen und nicht-metallischen Baumaterialien der Klassen 6 und 19. Jedoch reicht allein der Umstand, dass solche Bau-

materialien regelmäßig bei der Herstellung eines Bauwerkes Verwendung finden und Bauwerke regelmäßig aus Baumaterialien bestehen, markenrechtlich zur Bejahung einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht aus (BGH a. a. O. - Canon II). Vielmehr bedarf es für eine entsprechende Feststellung des Vorliegens weiterer Umstände, die für den Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren und Dienstleistungen den Schluss auf eine gleiche unternehmerische Produktverantwortung nahelegen können. Solche Umstände sind auch unter Berücksichtigung des Vortrags der Widersprechenden nur in einem allenfalls sehr eingeschränkten Umfang ersichtlich.

Dienstleistungen auf dem Gebiet des Bauwesens werden, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, von Bauunternehmen angeboten und erbracht, die ihrerseits in aller Regel die bei der Herstellung oder Reparatur eines Bauwerkes benötigten Baumaterialien weder selbst herstellen noch vertreiben, sondern von Baustoffhändlern in dem benötigten Umfang zukaufen oder vom Bauherrn beschaffen lassen. Baumaterialien hingegen werden von hierauf spezialisierten Unternehmen wie Ziegeleien, Zement- und Fertigbetonfirmen, Sägereien, Stahlverarbeitern usw. hergestellt und von dort unmittelbar oder aber über Baustoffgroßhändler bzw. Baumärkte vertrieben. Die Hersteller und Anbieter von Baumaterialien führen jedoch in aller Regel nicht selbst Baumaßnahmen durch, weil es hierfür eines besonderen Know-hows und entsprechend ausgebildeten Personals bedarf, das die Produzenten und Baustoffhändler nicht beschäftigen. Allenfalls werden in Baumärkten auf Nachfrage Bauhandwerksbetriebe empfohlen oder vermittelt oder es wird für Bauunternehmen Dritter geworben. Auch bei einer solchen Empfehlung oder Vermittlung ist für den Durchschnittsverbraucher aber regelmäßig ohne Weiteres erkennbar, dass die Bautätigkeit weder von dem Baustoffhändler selbst noch unter dessen Verantwortung erbracht wird.

Der einzige Unternehmensbereich, in dem Baumaterialien und Bauleistungen einzeln von ein und demselben Unternehmen angeboten werden, ist - soweit ersichtlich - der Sektor des Baus von Holzfertighäusern, weil die hier tätigen Unter-

nehmen von Haus aus Sägereien sind, die sowohl geschnittenes Holz, wie z. B. Balken, als auch ganze Fertighäuser anbieten und zugleich errichten. Vor dem Hintergrund dieses Berührungspunktes und dem Umstand, dass es sich bei Baumaterialien und Baudienstleistungen um einander ergänzende Angebote handelt, kann die Ähnlichkeit der entsprechenden Waren und Dienstleistungen zwar nicht vollständig verneint werden. Angesichts der deutlichen Unterschiede in ihrer Art und Beschaffenheit sowie wegen der auch heutzutage noch regelmäßig verschiedenen Herstellungs- und Erbringungsstätten ist der Grad der Ähnlichkeit von Baumaterialien und der Dienstleistung „Bauwesen“ jedoch als allenfalls sehr gering zu bewerten.

Soweit die Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen der Klasse 40 „Materialbearbeitung; Zuschnitt von Rahmen“ eingetragen ist, besteht zu der Dienstleistung „Bauwesen“ keine Ähnlichkeit, weil Bauunternehmen diese Arbeiten regelmäßig nicht als selbständige Dienstleistungen anbieten und gewerbsmäßige Materialverarbeiter und Rahmenezuschneider regelmäßig keine Bautätigkeiten ausführen.

Die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke insgesamt, d. h. in ihrer konkret eingetragenen Form, ist von Haus aus durchschnittlich. Dazu trägt jedoch maßgeblich die grafische Ausgestaltung der Marke bei, die darin besteht, dass die einzelnen, das Wort „BAUHAUS“ bildenden Buchstaben jeweils durch ein dunkles Quadrat hinterlegt sind. Die beiderseitigen, in ihren Bildelementen deutlich unterschiedlichen Marken weisen eine Übereinstimmung jedoch nur in dem jeweils einzigen Wortbestandteil „BAUHAUS“ auf, dessen Kennzeichnungskraft für das Angebot von Baumaterialien als von Haus aus äußerst gering zu bewerten ist. Zwar wird mit dem Begriff „Bauhaus“ in Deutschland auch eine in den Zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts begründete Bau- und Architektenschule und ein von Mitgliedern dieser Schule entwickelter Baustil bezeichnet. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass diese Schule und der gleichnamige Baustil den Durchschnittsabnehmern von Baumaterialien durchweg bekannt ist, zumal diese Stilrichtung nicht den gleichen Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad aufweist wie

klassische Baustile wie z. B. die Gotik, die Renaissance oder der Jugendstil, die im Allgemeinen Gegenstand der schulischen Ausbildung sind.

Andererseits bewegt sich das Wort „BAUHAUS“ auf der Linie entsprechend gebildeter Verkaufsstätten- und Unternehmensbezeichnungen wie z. B. „Modehaus“, „Bekleidungshaus“, „Einrichtungshaus“, „Küchenhaus“, und wird deshalb von einem rechtserheblichen Teil des Verkehrs, entweder weil er den „Bauhaus“-Stil nicht kennt oder einfach auch deshalb, weil das Wort „BAUHAUS“ von der Widersprechenden im Zusammenhang mit Baumaterialien verwendet wird, nur als Sachhinweis verstanden, dass in seinem (Verkaufs-)Haus Waren, die für ein Bauvorhaben benötigt werden oder in einem sonstigen Zusammenhang mit dem Bauen stehen, angeboten werden.

Für eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wortes „BAUHAUS“ hat die Widersprechende keine substantiierten Angaben gemacht. Zudem ist die von ihr behauptete gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt, die ohnehin nichts über den Umfang der Steigerung der Kennzeichnungskraft eines einzelnen Bestandteils der Marke auszusagen vermag, von der Markeninhaberin in Abrede gestellt worden, so dass sie mangels Liquidität im registerrechtlich ausgestalteten summarischen Widerspruchsverfahren grundsätzlich keine Berücksichtigung finden kann.

Ausgehend von der nur in Teilbereichen vorliegenden, sehr entfernten Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen und einer nur geringen Kennzeichnungskraft des Wortes „BAUHAUS“, bedarf es nur eines unterdurchschnittlichen Abstands der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Diesen Abstand hält die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke, deren Gesamteindruck wegen des darin enthaltenen Sachhinweises nicht allein durch das Wort „BAUHAUS“ geprägt wird, wegen der deutlichen Unterschiede in den Bildbestandteilen noch ein.

Insbesondere kommt mangels Prägung der Widerspruchsmarke durch die Bezeichnung „Bauhaus“ eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht in Betracht.

Auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG), besteht wegen der bereits dargestellten Kennzeichnungsschwäche des Wortes „BAUHAUS“ und in Ermangelung sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte für die Annahme einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft nicht. Die Beschwerde der Widersprechenden konnte daher keinen Erfolg haben.

Umstände, die die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Widersprechende als billig erscheinen lassen könnten, liegen nicht vor, so dass es bei der in § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG normierten Regel bleibt, nach der jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften