



BUNDESPATEENTGERICHT

29 W (pat) 153/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 731 428

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2003 wird aufgehoben und der Marke IR 731 428 der Schutz verweigert.

Gründe

I.

Gegen die Schutzgewährung der für die Waren der

Klasse 16: Emballages en papier et en matières plastiques non compris dans d'autres classes.

Klasse 17: Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

Klasse 20: Récipients d'emballage en matières plastiques

international registrierten Wortmarke IR 731 428

MC PACK

ist uneingeschränkt Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke
2 914 050

MC

die für die Waren und Dienstleistungen

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Produkte für den Bausektor, insbesondere Zusatzmittel für Mörtel, Zement, Beton, Kalk, Gips und Stein zum Verbessern ihrer Eigenschaften, Abbindebeschleuniger, Abbindeverzögerer, Luftporenbildner, Plastifizierungsmittel zur Plastifizierung von Mörtel und Beton; Härtemittel; Dichtungsmittel und Sperrmittel, nämlich zur kapillaren negativen Sperrung von Mörtel und Beton; chemische Frostschutzmittel für Bauzwecke; Schaumbildungsmittel; Imprägniermittel gegen Feuchtigkeit; Vergussmassen, Vergussmörtel und Spachtelmassen für Bauzwecke; Reinigungsmittel; Vergussmassen für Hohlräume; Lösungsmittel für Firnisse; Konservierungsmittel und Beschichtungsmassen für Holz, Mauerwerk, Beton, Putz, Estrich und Steine; Klebe- und Vergussmassen für den Straßenbau, für Bedachungszwecke, für Bauwerke und für Rohre; Bleichmittel; Entwässerungsmittel für gewerbliche Zwecke; chemische Zusatzmittel für Insektizide, Fungizide und Biozide; Feuerlöschmittel; Feuerschutzmittel; vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; Farben, Firnisse, Lacke; Grundierungsmittel; Deckanstrichmittel; Spachtelkitte für Maler; Glaserkitte; Deckungsmittel für Farben; Unterbodenschutz für Fahrgestelle; Ver-

dünnungsmittel für Anstrichfarben; Nachbehandlungsversiegelungsmittel und -anstriche; Rostschutzmittel; Rostkonservierungsmittel; Holzbeizen; Anstrichglasuren; licht- und wetterbeständige sowie imprägnierende Anstrichmittel für Holz, Holzschutz-Grundierungen und Decklacke; bakterizide, insektizide, fungizide und biozide Anstrichmittel, Anstrichmittel zum vorbeugenden Schutz und zur Behandlung von tierischen Holzschädlingen sowie von holzzerstörenden und holzverfärbenden Pflanzen, Tapetenablösungsmittel; vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; Reinigungs- und Pflegemittel; Entölungsmittel; Zement- und Kalkentferner; Schmutzlöser; Rostentfernungsmittel; Putz- und Poliermittel; Pinselreinigungsmittel; Beizmittel zum Entfernen von Lacken, Farben, Dispersionsfarben für Holz, Metall, Kunststoff und Beton; Algenentfernungsmittel; Desinfektionsmittel; Oberflächenaufräummittel und Oberflächenverzögerer zur Herstellung von Waschbeton; Waschbetonpapier; Bleichmittel; vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; technische Öle, insbesondere Schalöle; Konservierungsöle für Mauerwerk; Trennmittel; Entschalungsmittel sowie Schalwachs als Hilfsmittel für die Entschalung von Beton und zur Herstellung von Sichtbeton über Oberflächen; Dübel und Schrauben aus unedlen Metallen; Injektionspacker in Form von Bohr- und Klebepackern aus unedlen Metallen; Krampen, Latten, Leitern und Rahmen aus Metall für Bauzwecke; Pumpen, Spritz- und Fördergeräte für Bau-, Verputz-, Beschichtungs- und Malerzwecke; Maschinen zum Ausschleudern von Rohrleitungen; Hebegeräte; Glasbearbeitungsmaschinen; Glättpressen; Justiermaschinen; Maschinen zur Herstellung von Bitumen und anderen Fahrbahnbelägen; Brechwerke, Verkleinerungsmaschinen, Stampfer; Ladeapparate; Mischmaschinen; Siebanlagen und -maschinen; Verpackungsmaschinen; Maschinen und Apparate für die chemische Oberflächenbehandlung von

Metallen; Baumaschinen; handbetätigte Werkzeuge (soweit in Klasse 8 enthalten); Mess- und Prüfgeräte, insbesondere solche für die Diagnose, Überwachung und Überprüfung von Bauwerken, deren Eigenschaften und Dimensionen; elektrische und optische Wäge-, Mess-, Signal- und Kontrollgeräte; Analysegeräte; Beheizungs- und Kühlgeräte für die Behandlung von Anstrichen, Beschichtungsmassen, Dichtungsmassen, Wänden, Decken und Böden; Landfahrzeuge zum Transport von Maschinen und Geräten; Pinsel; Flächenstreicher; Quasten; Klebebänder, Verpackungsfolien und -filme aus Kunststoff, nicht aus Methylcellulose bestehend; Mittel zum Isolieren von Elektrizität, Wärme oder Schall; Wärmedämmmittel; Fugenbänder und -kitte, vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; Folien, Platten, Stangen, Schnüre und Bänder auf Kautschuk- und Kautschuk-Ersatzstoff-Basis; Verbindungsstücke aus Kunststoff für Rohre und Schläuche; Dichtungsringe, -bänder, -streifen und -scheiben; Dichtungsmittel und -massen; Selbstklebefolien (ausgenommen für Wandbekleidungen); Baumaterialien (nicht aus Metall), Baukleber und Reparaturmörtel, vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; Fußböden, nicht aus Metall; Dachbeläge, nicht aus Metall; Quarz- und Siliciumfüllstoffe; Kunststoffbeläge für Laufbahnen; Fasern, Gewebe und Vlieseinlagen für Bauzwecke; Plattenbeläge, nicht aus Metall; Straßenbaumaterialien; Asphalt, Pech und Bitumen; Schornsteine; Dübel und Schrauben aus Kunststoff; Injektionspacker in Form von Bohr- und Klebepackern nicht aus Metall; Fußbodenbeläge auf Linoleum-, Kautschuk- und Kunststoffbasis; Fußbodenisolerbeläge; Wandbekleidungen, nicht aus textilem Material; Tapeten, nicht aus textilem Material; Unternehmens-, Organisations- und Personalberatung; Marketing; Marktforschung und Marktanalyse; Herausgabe von Statistiken; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an

Bauwerken, Straßen, Wegen und Tunneln; Abdichtungs- und Dämmungsarbeiten; Fliesenlegerarbeiten; Fußbodenlegerarbeiten; Isolierbau-, Maler-, Lackier- und Tapezierarbeiten; Reinigung von Bauwerken, Kaminen und Kanälen; Fassadenreinigungsarbeiten; Stuck-, Gips- und Putzarbeiten; Gebäudeentfeuchtungsarbeiten; Gerüstbau; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Vernichtung von Schädlingen, Ungeziefer und Unkraut; Transport und Lagerung von Flüssigkeiten und Feststoffen; Verpackung von Waren; Holzbearbeitung; Metallbearbeitung und Oberflächenveredelung; Schulung, Aus- und Weiterbildung auf den Gebieten des Hoch-, Tief- und Ingenieurbaus, der Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Bauwerken, Straßen- und Wegebau, Tunnelbau und Wasserbau sowie des Oberflächenschutzes von Beton, Holz- Wand-, Boden- und Behälterinnenflächen sowie der Injektion von Betonbauwerken; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, gedrucktem Lehr- und Unterrichtsmaterial, Zeitschriften und Zeitungen auf dem Bausektor und angrenzenden Gebieten; Dienstleistungen von Chemikern, Bauingenieuren und Physikern; Erstellen von technischen Gutachten, Beratung und Konstruktionsplanung, insbesondere auf dem Bausektor; Werkstoffprüfung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Beherbergung und Verpflegung von Gästen“

der Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 27, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43 und 44 eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 4. April 2003 zurückgewiesen, da keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auszugehen sei von einer durchschnittlichen Kenn-

zeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Auf die Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen komme es nicht an, da der Abstand zwischen den einander gegenüber stehenden Marken so groß sei, dass keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die jüngere Marke werde nicht durch ihren Bestandteil „MC“ geprägt. Zwar sei der zweite Bestandteil „PACK“ für die Waren beschreibend und kennzeichnungsschwach. Dies gelte aber auch für den ersten Bestandteil. „MC“ könne die Abkürzung für den Inhaltsstoff Methylcellulose sein oder sei dem Verkehr als gängiger Bestandteil schottischer oder irischer Namen geläufig und durch die Verwendung in zahlreichen ähnlich gebildeten Marken verbraucht. Die Verkehrskreise hätten daher keinen Anlass, die jüngere Marke auf „MC“ zu verkürzen, zumal diese Buchstabenkombination häufig mit einem weiteren Begriff verwendet werde. Beide Bestandteile der angegriffenen Marke stünden gleichwertig nebeneinander, so dass sich die Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht deutlich voneinander unterschieden. Auch bestehe keine assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens, da die Wortbestandteile der angegriffenen Marke eine geläufige Einheit bildeten, die von der Vorstellung wegführe, es handle sich bei „MC“ um den Stammbestandteil einer Serie der Widersprechenden.

Gegen diese Zurückweisung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke auf Grund ihrer überragenden Marktpräsenz über eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Des weiteren verfüge die Widersprechende über eine umfangreiche, intensiv und erfolgreich benutzte Zeichenserie mit dem Bestandteil „MC“, der außerdem ihr Firmenschlagwort sei. Entgegen der Auffassung der Markenstelle handle es sich bei „MC“ nicht um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der für die in Frage stehenden Waren - im Gegensatz zu dem zweiten Bestandteil der jüngeren Marke „Pack“ - keine gebräuchliche beschreibende Abkürzung darstelle. Auch stelle die Buchstabenkombination „MC“ keinen dem Verkehr geläufigen Teil schottischer oder irischer Namen dar. Dies gelte nur für die Schreibweise „Mc“. Im Hinblick auf die Markenserie der Widersprechenden be-

stehe jedenfalls in assoziativer Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen. Die angegriffene Marke unterscheide sich von den Serienzeichen lediglich durch den fehlenden Bindestrich, der aber bei akustischer Wiedergabe ohnehin unberücksichtigt bleibe. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass die Waren identisch bzw. hochgradig ähnlich seien, so dass an den Zeichenabstand besonders hohe Anforderungen zu stellen seien, denen das jüngere Zeichen nicht gerecht werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. April 2003 aufzuheben und der Marke IR 731 428 den Schutz zu verweigern.

Der Inhaber der jüngeren Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Mit Schriftsatz vom 11. November 2003 haben seine Verfahrensbevollmächtigten die Vertretung niedergelegt.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da die Gefahr besteht, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Daher ist der angegriffenen IR-Marke der Schutz zu versagen (§ 114 Abs. 3 i. V. m. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Der Umstand, dass die Vertreter des ausländischen Beschwerdegegners und Inhabers der jüngeren Marke die Vertretung niedergelegt haben, steht einer Sachentscheidung nicht gem. § 96 Abs. 1 MarkenG a. F. i. V. m. § 165 Abs. 7 MarkenG entgegen (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl. 2000, § 96 Rn. 27).

2. Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

3. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs die Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der sich gegenüber stehenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Zu den maßgeblichen Kriterien gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit liegt dann vor, wenn das Publikum aufgrund der Branchenübung im maßgeblichen Waren- und Dienstleistungssektor annimmt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 23 – Canon; BGH WRP 2004, 357, 359 - GE-DIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion).

Da die Einrede der fehlenden Benutzung nicht erhoben wurde, ist von der Registerlage auszugehen. Die Waren der jüngeren Marke „emballages en papier et en matières plastiques“ (Verpackungsmaterial aus Papier und Plastik) sind - soweit es sich um Kunststoffprodukte handelt - mit den Waren der Widerspruchsmarke „Verpackungsfolien und -filme aus Kunststoff, nicht aus

Methylcellulose bestehend“ identisch. Im engen Ähnlichkeitsbereich mit diesen Waren der Widerspruchsmarke sind die Waren „récipients d'emballage en matières plastiques“ (Verpackungsbehälter aus Plastik) der jüngeren Marke als konkurrierende und/oder ergänzende Produkte. Soweit das Verpackungsmaterial aus Papier besteht, liegt unter dem Gesichtspunkt miteinander konkurrierender Produkte ebenfalls enge Ähnlichkeit vor (vgl. Richter/Stoppel, 13. Aufl. 2005, S. 321). Identisch sind schließlich die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „matières à calfeutrer, à étouper et à isoler“ (Dichtungs-, Pack- und Isoliermaterial) mit „Mittel zum Isolieren von Elektrizität, Wärme oder Schall; Wärmedämmmittel, vorstehende Waren nicht aus Methylcellulose bestehend; Dichtungsmittel und -massen“ der Widerspruchsmarke.

4. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Vergleichswaren wenden sich überwiegend an die allgemeinen Verbraucher, bei Dichtungs-, Pack- und Isoliermaterial daneben auch an Fachkreise. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass diesen Verkehrskreisen die Buchstabenkombination „MC“ als sachbeschreibende Abkürzung für Methylcellulose bekannt ist. Denn dieses durch Genmanipulation gewonnene Cellulosederivat spielt bei den in Rede stehenden Waren für die Abnehmer keine erkennbare Rolle. Dabei handelt es sich um einen Stoff, der im Wesentlichen bei der Herstellung von Putz oder bei Klebern wie Tapetenkleister, aber auch bei der Herstellung von Lebensmitteln und gegebenenfalls bei der Papierkonservierung (vgl. www.uni-muenster.de/Forum-Bestandserhaltung) verwendet wird. Auf Grund dieser speziellen Verwendungen spielt „MC“ in Verbindung mit den vorliegend relevanten Waren als beschreibender und damit Kennzeichnungsschwächender Hinweis keine Rolle. Von einer Stärkung der Kennzeichnungskraft kann allerdings ebenfalls nicht ausgegangen werden. Ausweislich des von ihr vorgelegten Firmenprofils stellt die Widersprechende keine Verpackungsmaterialien her, der Marktanteil für Dich-

tungsmassen ist nicht vorgetragen, ebenso wenig, wie diese gekennzeichnet sind.

5. Aber auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft muss die angegriffene Marke wegen der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der einander gegenüber stehenden Waren einen großen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Dies ist hier nicht der Fall.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist nach Klang, Schriftbild und Sinngehalt anhand des Gesamteindrucks der Marken zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Das angesprochene Publikum nimmt Marken regelmäßig in der Form auf, in der sie ihm entgegentreten, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es darauf an, wie die Marke vom angesprochenen Durchschnittsverbraucher, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet, als Ganzes wahrgenommen wird (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

- 5.1. Eine unmittelbare schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Übereinstimmung der Marken in ihrer jeweils eingetragenen Form besteht wegen des Bestandteils „PACK“ in der jüngeren Marke nicht. Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck kann aber bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt werden. Dies setzt voraus, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2004, 598 – Kleiner Feigling). Eine Prägung der jüngeren Marke durch die Buchstabenkombination „MC“ ergibt sich bei den von ihr beanspruchten Waren, soweit diese mit dem Verpacken zu tun haben. Der Markenteil „PACK“ ist insoweit rein beschreibend, so dass die angesprochenen

allgemeinen Verkehrskreise ihm keine eigenständig kennzeichnende Bedeutung beimessen werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass überwiegende Teile des Verkehrs die jüngere Marke i. S. v. „McPACK“ als Gesamtbegriff bzw. Namen auffassen. Gegen eine namensmäßige Auffassung spricht die Schreibweise mit zwei Großbuchstaben, während der schottisch/irische Namensbestandteil „Mc“ geschrieben wird, worauf die Widersprechende zu Recht hinweist.

- 5.2. Dies kann aber letztlich dahinstehen. Denn in jedem Fall besteht bezüglich aller Waren einschließlich der Baumaterialien die Gefahr, dass das Publikum die angegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr gedanklich mit der Widerspruchsmarke in Verbindung bringt. Zwar kann das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Bestandteils allein noch nicht die Annahme einer gedanklichen Verwechslungsgefahr rechtfertigen. Dem Bestandteil muss auch im Rahmen des Gesamtzeichens ein Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden zukommen, was den angesprochenen Verkehrskreisen Anlass gibt, trotz des unterschiedlichen Gesamteindrucks der Zeichen aus der bloßen Übereinstimmung einzelner Zeichenteile irrigen Schlussfolgerungen auf die Herkunft entsprechend gekennzeichneter Waren zu unterliegen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 ff. - Thomson Life). Dazu ist nicht zwingend erforderlich, dass die Widersprechende - wie sie vorträgt - bereits über eine Reihe von Zeichen mit dem relevanten Bestandteil in Form einer Serienbildung verfügt, wobei vorliegend die tatsächliche Benutzung der vorgetragenen Serienzeichen auch nicht liquide ist. Vielmehr genügt es, dass das ältere Zeichen seine selbständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten jüngeren Zeichen behält, ohne dass sie darin den dominierenden Bestandteil bilden müsste (EuGH a. a. O.). Dies ist hier ohne weiteres zu bejahen. Mit der Verwendung des Bestandteils „MC“, der neben seiner Eigenschaft, eine eigenständige Marke zu sein, auch Teil des Firmennamens „A...

GmbH & Co. Chemische Fabriken“ der Firma der Inhaberin der älteren Marke ist, gibt die Widersprechende hinreichend deutlich zu erkennen, dass dieses Wort für sie umfassenden Hinweischarakter haben soll (vgl. auch BGH MarkenR 2000, 134 - ARD 1). Angesichts der Identität bzw. der engen Ähnlichkeit der Waren der jüngeren Marke ergibt sich daraus für die angesprochenen Verkehrskreise die Gefahr, dass sie entsprechend gekennzeichnete Waren irriger Weise der Widersprechenden zuordnen.

III.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften