



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 9/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Oktober 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 73 167**

hat der 30. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. November 2004 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 044 534 wird die Löschung der Marke 398 73 167 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die jetzt noch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 09, 16 und 42, nämlich

Geräte, Anlagen und Einrichtungen für die Kommunikation mit Bezahlterminals, insbesondere Chipkartenlesegeräten für Bezahlzwecke, Chipkarten für Bezahlzwecke, Betriebssysteme für Chipkarten und Bezahlssystemen, Geräte zum Testen von Chipkarten, Anlagen zur Bearbeitung von Chipkarten, insbesondere Personalisierungsanlagen, Geräte zum Bedrucken und Beschriften von Karten; sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 9 enthalten, ausgenommen maschinenlesbare Datenträger zur Verwendung im medizinischen, veterinärmedizinischen und sanitären Bereich; be-

druckte Kunststoffkarten als Ausweis-, Telefon-, Scheck-, Kunden-, Kredit- oder Bankkarte, sämtliche vorgenannten Waren ausgenommen zur Verwendung im medizinischen, veterinärmedizinischen und sanitären Bereich; Erstellen, Warten und Vermieten von Programmen für Chipkarten, insbesondere für die Kommunikation mit Bezahlterminals, Erstellen, Warten und Vermieten von Datenbanken für Bezahlzwecke in Verbindung mit Chipkartenterminals, Erstellen von Programmen zum Betreiben von Kartenpersonalisierungsanlagen, sämtliche der vorgenannten Dienstleistungen ausgenommen für den medizinischen, veterinärmedizinischen und sanitären Bereich

am 3. Mai 1990 registrierte, nachstehend wiedergegebenen Wort-Bildmarke  
398 73 167



ist Widerspruch eingelegt worden aus der am 9. September 1993 eingetragenen Wort-Bild-Marke 2 044 534



die für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 02 - 06, 08 - 12, 14 - 16, 18 - 28, 31 -34, 42 geschützt ist, u. a. für

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Aufzeichnungsträger, Computer; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Verkaufsautomaten“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen, weil auch vor dem Hintergrund identischer Waren oder Dienstleistungen keine Gefahr von Verwechslungen zwischen beiden Marken bestehe. Der Gesamteindruck werde nämlich durch die Bildelemente bestimmt, die hinreichend unterschiedlich seien. Indes könne der übereinstimmende Wortbestandteil der Marken nicht berücksichtigt werden, da er angesichts der Drittmar-

kenlage und seines Originalitätsmangels, der auf häufige Verwendung als Vorname und auf die Hinweiswirkung auf „Löwe“ zurückzuführen sei, nicht selbständig kollisionsbegründend sei.

Gegen diesen Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die zunächst darauf hinweist, dass ihre Marke wegen des engen Ähnlichkeitsgrades der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen einen großen Abstand beanspruchen könne, der hier nicht eingehalten sei. Für den Gesamteindruck der Kombinationsmarken müsse auf die übereinstimmenden Wortbestandteile abgestellt werden. Dass die Markenstelle diesen nur sehr geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt habe, stehe im Widerspruch sowohl zum Erst- als auch zum Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 16 vom 15 März 2005 bzw. 29. August 2007, in welchen dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke in einem anderen Verfahren ein durchschnittlicher Schutzzumfang und eine kollisionsbegründende Eignung bescheinigt worden sei. Dieser Schutzzumfang werde auch nicht durch Drittmarken eingeschränkt; denn wie sich auch aus den genannten Beschlüssen ergebe, fehle es an der erforderlichen beträchtlichen Anzahl solcher Drittmarken auf gleichen oder eng benachbarten Gebieten. Kollisionsrechtlich müsse daher dem Wort „LEO“ der Widerspruchsmarke der gleichlautende Bestandteil in der angegriffenen Marke gegenübergestellt werden, weshalb eine klangliche und begriffliche Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat keinen Antrag gestellt und sich auch sonst nicht geäußert. Den Termin zur mündlichen Verhandlung hat sie nicht wahrgenommen.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch begründet, da nach Ansicht des Senats die Vergleichsmarken verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen, wobei eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht (vgl. BGH WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase; GRUR 2006, 937 (938), Rz. 17 - Ichthyol II).

Da Benutzungsfragen noch nicht anstehen, denn die Widerspruchsmarke befindet sich noch in der Schonfrist nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG, ist hinsichtlich der zu vergleichenden Dienstleistungen von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen sich, wie die Markenstelle im angefochtenen Beschluss zureffend dargelegt hat, Waren und Dienstleistungen im engen Ähnlichkeitsbereich bis zur Identität gegenüber. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist daher ein strenger Maßstab anzulegen und von der angegriffenen Marke ein entsprechender Abstand zur älteren Widerspruchsmarke zu fordern, der vorliegend nicht eingehalten wird.

Weil einer Marke durch ihre Eintragung grundsätzlich Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt wird, ist bei der Beurteilung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke grundsätzlich von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen. So mögen vorliegend die Marken in ihrer Gesamtheit wegen ihrer deutlich unterschiedlichen grafischen Gestaltung ggfls. nicht miteinander verwechselt werden. Indessen kann der

Gesamteindruck der betreffenden Marke in Ausnahmefällen auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH Mitt. 2006, 519, 521 - Malteserkreuz) dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Bei Wort-Bild-Marken trifft dies jedenfalls in klanglicher Hinsicht in der Regel auf die Wortbestandteile als einfachster und kürzester Bezeichnungsform zu (vgl. BGH a. a. O. S. 522), zumal wenn diese grafisch oder größenmäßig besonders herausgestellt sind und dem Verkehr als Kenn- und Merkwort entsprechend angeboten werden; dies setzt allerdings voraus, dass es sich hierbei um selbständig kennzeichnende und markenschutzfähige Begriffe handelt. Dies trifft hier auf den beiden Vergleichsmarken gemeinsamen Wortbestandteil „LEO“ zu, der weder schutzunfähig noch durch Drittmarken geschwächt ist. Eine beschreibende Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist von der Markenstelle nicht dargelegt worden und auch nicht ersichtlich. Eine Schwächung ergibt sich auch nicht aus der Eigenschaft als männlicher Vorname, zumal dieser keineswegs so bekannt und gängig ist, wie dies die Markenstelle unterstellt. Auch die Drittmarkenlage rechtfertigt nicht die Einschränkung der Kennzeichnungskraft, denn wie die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung dargelegt hat, liegen in den betreffenden Klassen allenfalls sieben Marken mit dem Bestandteil „LEO“ vor, von denen drei der Widersprechenden, teilweise aufgrund von Lizenzvergabe, zuzurechnen sind.

Mit Rücksicht darauf sind daher nach Auffassung des Senats die Wörter „Leo“ aus den Vergleichsmarken isoliert kollisionsbegründend heranzuziehen. Damit stehen sich bei der Kollisionsprüfung letztlich identische Markenwörter gegenüber, was bei der engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zwangsläufig zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage musste die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg haben.

Zu einer einseitig belastenden Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung,  
§ 71 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Ko