



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 18/07

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. März 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 70 838**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. April 2002 und vom 7. Juni 2004 aufgehoben.

Die Eintragung der Marke Nr. 399 70 838 wird wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 864 520 gelöscht.

**Gründe**

**I.**

Das Wort-Bild-Zeichen

 **STOMIX**  
čas pro Váš dům

ist am 12. November 1999 für die Eintragung in das Markenregister angemeldet worden. Die Eintragung erfolgte am 20. Juli 2000 für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klebe- und Spachtelstoffe und Kitte; Anstrichstoffe, Fassaden- und Innenfarben, Penetrationsanstriche; Wärmedämmungsstoffe oder -verkleidungen (nicht aus Metall); Putzstoffe, Stuckprofile, Mosaik- und Dekorationsverputz, Verkleidungen (nicht aus Metall), Bauelemente in Sandwichkonstruktionsbauweise, nicht aus Metall; Forschung und Entwicklung sowie Beratung im Bereich der Anwendung von Bau-, Anstrich- und Isolationsstoffen“.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 18. Juni 1998 angemeldeten Gemeinschaftsmarke 864 520

### **STO**

die am 7. Juli 1999 u. a. für die folgenden Waren und Dienstleistungen eingetragen worden ist:

„Klebmassen, auch streichfähig oder als Spachtel;

Anstriche, Vor-, Zwischen- und Deckanstriche, Färbemittel, Farbstoffe, Farben, Farbspachtel; Grundierungsfarben und pigmentierte Primer für das Bauwesen, insbesondere für Mauerwerk und Beton; Spachtelkitte für Maler;

Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial, insbesondere Wärmedämmplatten zur Gebäudeisolierung und für Gebäudefassaden; Hartschaumplatten, Dichtprofile, Fugendichtungen; Fugenabschlüsse; Wärmedämmplatten; auch in Form von transparenten

Wärmedämm- und Speicherplatten; Abdichtungsmassen, Rissfüllmassen, Fugenkitte;

Baumaterialien und Baustoffe (nicht aus Metall); Kalk als Baustoff, Zement, Gips, Putze sowie Trägerplatten für diese;

Dienstleistungen im Bauwesen, insbesondere in der Wärmedämmung, Altbausanierung und Farbgestaltung“.

Wegen dieses Widerspruchs hatte die Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts zunächst mit Beschluss vom 16. April 2002 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet mit der Begründung, die angegriffene Marke könne als vermeintliches Serienzeichen der Widersprechenden mit der Widerspruchsmarke i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG gedanklich in Verbindung gebracht werden. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 7. Juni 2004 ihren Erstbeschluss aufgehoben, eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen diesen Erinnerungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass die angegriffene Marke als vermeintliches weiteres Serienzeichen der Widersprechenden angesehen werden könnte und deswegen markenrechtliche Verwechslungsgefahr bestehe. Dazu hat die Widersprechende - von der Markeninhaberin unbestritten - folgende Tatsachen vorgetragen: Inhaberin der Widerspruchsmarke sei die 1988 aus der A... GmbH hervorgegangene B... AG, die der C... Gruppe angehöre, für die das Wort „STO“ sowohl Firma als auch Dachmarke sei und die im Jahre 2001 in der Bundesrepublik Deutschland einen Jahresumsatz von über 250 Mio € erzielt habe. Die Widerspruchsmarke werde seit Jahren in Deutschland umfangreich benutzt, in vielen Bereichen an erster Stelle im Handel mit dem Fachverkehr. Daneben besitze und benutze die Widersprechende im Bereich der Waren und Dienstleistungen der

Vergleichsmarken und in der wirtschaftlichen Nachbarschaft dazu eine Vielzahl deutscher Marken, die mit der Anfangsilbe „STO“ gebildet seien, z. B. „StoProfil“, „StoAntik“, „StoRustik“, „StoTex“, „StoTherm“, „StoMesh“ und „STOMIX“.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 19 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Juni 2004 aufzuheben und die Wort-Bild-Marke Nr. 399 70 838 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 864 520 „STO“ zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hebt hervor, dass nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht jede irgendwie geartete gedankliche Assoziationen für den markenrechtlichen Begriff der Verwechslungsgefahr ausreichen. Vielmehr müsse sich die gedankliche Verbindung unmittelbar aufdrängen. Davon könne bei den Vergleichsmarken nicht die Rede sein. Die äußere Erscheinung der angegriffenen Marke als einem Wort-Bild-Zeichen mit graphischen Elementen und zusätzlichen tschechischen Wörtern unterscheide sich deutlich von der Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke. Beide Marken richteten sich an den Fachverkehr, der an eine aufmerksame und genaue Unterscheidung der auf dem Markt befindlichen Marken gewöhnt sei. Die Gefahr einer markenrechtlichen Verwechslung lasse sich deswegen sicher ausschließen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht eine markenrechtliche Ver-

wechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2, weil sie gedanklich mit einander in Verbindung gebracht werden können.

Zwischen den Waren der Vergleichsmarken besteht Identität oder starke Ähnlichkeit und die Dienstleistungen „Forschung und Entwicklung sowie Beratung im Bereich der Anwendung von Bau-, Anstrich- und Isolationsstoffen“ der angegriffenen Marke sind den „Dienstleistungen im Bauwesen, insbesondere in der Wärmedämmung, Altbausanierung und Farbgestaltung“ der Widerspruchsmarke ähnlich. Das hat die Markeninhaberin nicht in Frage gestellt.

Als Wort-Bild-Marke, die neben dem Wort „STOMIX“ weitere tschechische Wörter und ein graphisches Bildelement enthält, unterscheidet sich die äußere Erscheinung der angegriffenen Marke deutlich von der Widerspruchsmarke, die eine reine Wortmarke ist und in dem Wort „Sto“ besteht. Eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr scheidet daher aus, was auch von den Beteiligten nicht in Abrede gestellt wurde.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedoch mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden kann.

Es gehört zu den wesentlichen Anwendungsfällen des Begriffs von der mittelbaren Verwechslungsgefahr, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke ansehen, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen, abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (std. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem). So verhält es sich hier.

Die Widerspruchsmarke „STO“ hat von Haus aus eine normale Kennzeichnungskraft, denn sie enthält keinerlei beschreibenden Anklänge an die beanspruchten Waren und Dienstleistungen und ist uneingeschränkt geeignet, zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen der Widersprechenden von solchen anderer Unternehmen zu dienen. Aufgrund des unstreitigen Tatsachenvortrages der Widersprechenden ist davon auszugehen, dass die Marke schon vor ihrer Eintragung benutzt wurde und seit ihrer Eintragung fortgesetzt benutzt wird. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die Widerspruchsmarke bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke über eine gefestigte Kennzeichnungskraft verfügte und dieser Grad der Kennzeichnungskraft auch jetzt besteht. Die Widerspruchsmarke ist unstreitig sowohl der Firmenname als auch die Dachmarke der Widersprechenden. Es ist weiter unstreitig, dass zu der Widerspruchsmarke zahlreiche Serienzeichen mit der Anfangssilbe „STO“ gebildet wurden, die alle benutzt werden, darunter auch das Zeichen „STOMIX“.

Bei der angegriffenen Marke wird sich auch der deutsche Fachverkehr an erster Stelle an dem Wort-Bestandteil „STOMIX“ orientieren. Durch seine Größe, den Fettdruck und seine Stellung beherrscht dieses Wort schon graphisch die Gesamtkomposition der angegriffenen Marke. Es beherrscht auch die darin enthaltenen Wortelemente, weil die darunter stehenden tschechischen Wörter „čas pro Váš dům“ durch die deutlich andere und deutlich kleinere Schrifttype in einen eigenen, von dem Wort „STOMIX“ abgesetzten sprachlichen Zusammenhang gestellt und für den deutschen Verkehr, der ganz überwiegend mit der tschechischen Sprache nicht vertraut ist, unverständlich sind. Das graphische Element oben links in der angegriffenen Marke, das keine erkennbare figürliche Gestalt hat, tritt in der Gesamtkomposition hinter den Wortbestandteilen zurück. Bei dieser Sachlage stellt sich der Wortbestandteil „STOMIX“ ohne weiteres als ein mögliches weiteres Serienzeichen der Dachmarke „STO“ dar. Soweit der Verkehr bei der Begegnung mit der angegriffenen Marke auch die für ihn unverständlichen weiteren Wortbestandteile beachten wird, wird er wegen der untergeordneten Stellung in der Gesamtheit der Wort-Bild-Marke und wegen der Unverständlichkeit dieser Wörter lediglich da-

rauf schließen, dass die angegriffene Marke in erster Linie für die Benutzung im Ausland entwickelt wurde.

Umstände, die eine andere Deutung der angegriffenen Marke, sei es durch den Fachverkehr, sei es durch einzelne Endverbraucher, nahelegen könnten, hat die Markeninhaberin nicht dargetan.

Aus diesen Gründen war der angegriffene Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 7. Juni 2004 aufzuheben, weiter war wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 864 520 „STO“ die Löschung der jüngeren Wort-Bild-Marke Nr. 399 70 838 anzuordnen.

Die - rein deklaratorische - Aufhebung auch des ersten patentamtlichen Beschlusses vom 16. April 2002 erfolgte mit dem Ziel, mit dem vorliegenden Senatsbeschluss die Klarheit des Registers sicherzustellen.

gez.

Unterschriften