



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 564/16

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
2. August 2017

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2015 223 946**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund mündlicher Verhandlung am 2. August 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**I.**

Die am 28. Oktober 2015 angemeldete Wort-/Bildmarke (blau, rot)

**Jacob AUTOGLAS**  
*Ihr Autoglas Favorit*

ist am 19. November 2015 unter der Nummer 30 2015 223 946 für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 12:

Doppelglasige Frontscheiben für Fahrzeuge; Glasfrontscheiben für Fahrzeuge; Glasscheiben für Landfahrzeuge;

Klasse 19:

Glasscheiben;

Klasse 37:

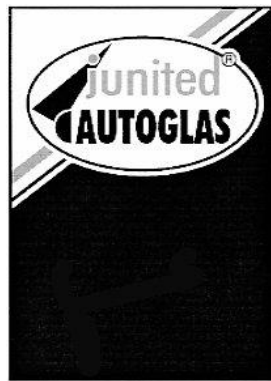
Einbau von Glas und Verglasungsteilen;

Klasse 40:

Oberflächenbehandlung von Glas; Tönen von Glas.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 24. Dezember 2015 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 24. März 2016 folgende Widersprüche erhoben:

1. Widerspruch aus der am 3. Juni 2003 angemeldeten und am 17. September 2003 eingetragenen Wort-/Bildmarke 303 28 260



Der Widerspruch wird auf nachfolgende Waren und Dienstleistungen gestützt:

Teile von Landfahrzeugen, nämlich Windschutzscheiben, Autoglasscheiben, Sonnenschutzfolien, Scheinwerfergläser, Sonnendächer sowie Spiegel; Autoglaserarbeiten und Glaserarbeiten, nämlich Einbau und/oder Reparatur von Autoglas und Glas; Glasbearbeitung, nämlich Materialbearbeitung.

2. Widerspruch aus der am 19. Februar 2014 angemeldeten und am 28. August 2014 in Farbe (rot, blau) eingetragenen Wort-/Bildmarke 30 2014 001 157

**junited<sup>®</sup> AUTOGLAS Neu-Ulm**

Der Widerspruch wird auf nachfolgende Waren und Dienstleistungen gestützt:

Teile von Landfahrzeugen, nämlich Windschutzscheiben, Autoglasscheiben, Sonnenschutzfolien, Sonnendächer sowie Spiegel;  
Reparaturwesen, nämlich Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen;  
Installationsarbeiten in Bezug auf Kraftfahrzeuge; Autoglasarbeiten, nämlich Einsetzen von Gläsern in Kraftfahrzeuge.

Die Widerspruchsmarke 30 2014 001 157 ist auf Grund des am 22. März 2016 beim DPMA eingegangenen Antrags am 30. März 2016 auf die Beschwerdeführerin umgeschrieben worden, die bis zum 26. Juli 2016 unter dem Namen „j... GmbH“ firmiert hat.

Das DPMA, Markenstelle für Klasse 12, hat die Widersprüche mit Beschluss vom 29. September 2016 zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke sowohl gegenüber der Widerspruchsmarke 303 28 260 als auch gegenüber der Widerspruchsmarke 30 2014 001 157 zu verneinen sei. Die für die jüngere Marke eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen und die Waren bzw. Dienstleistungen, auf die die Widersprüche gestützt werden, seien identisch oder ähnlich. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke jedoch den erforderlichen deutlichen Abstand zu ihnen ein. Die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit unterschieden sich insbesondere in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht erheblich. Eine selbständig kollisions-

begründende Stellung komme nach dem Gesamteindruck der Streitzeichen nur dem Wortelement „Jacob“ und - in beiden Widerspruchsmarken - dem Zeichenbestandteil „junited®“ zu. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Der übereinstimmende Wortbestandteil „AUTOGLAS“ werde in Verbindung mit den beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken ausschließlich als produktbeschreibende Angabe verstanden. Daher eigne er sich nicht als Stammbestandteil einer Markenserie.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer durch Schriftsatz vom 2. November 2016 erhobenen Beschwerde. Entgegen der Auffassung der Markenstelle für Klasse 12 sei eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und jeder der beiden Widerspruchsmarken gegeben. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe jeweils eine verwechslungsbegründende unmittelbare Ähnlichkeit, insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht. Auszugehen sei hierbei auch von Adressaten, die die Streitzeichen nur flüchtig im Straßenverkehr wahrnähmen. Die Bestandteile „AUTOGLAS“ seien ungeachtet ihres möglicherweise produktbeschreibenden Bedeutungsgehalts im Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken zu berücksichtigen, insbesondere auf Grund ihrer übereinstimmenden grafischen Gestaltung. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke **junited AUTOGLAS Neu-Ulm** liege ferner eine deutliche Annäherung in der Anordnung und Farbgestaltung der tragenden Zeichenbestandteile vor. Die Marken stimmten auch darin überein, dass dem Wort „AUTOGLAS“ jeweils ein weiteres Wort vorangestellt sei. Ferner bestehe eine assoziative Verwechslungsgefahr. Für die angesprochenen Verkehrskreise dränge sich angesichts der Übereinstimmungen in der grafischen Aufmachung der Zeichen der Eindruck auf, dass vertragliche Beziehungen zwischen den Anbietern bestünden oder diese demselben Dachverband angehörten. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke tatsächlich mit der Widersprechenden kooperiert und deren Kennzeichnungen benutzt habe, bevor er sich entschlossen habe, Waren und Dienstleistungen unter der angegriffenen Marke anzubieten.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 12 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2016 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2015 223 946 aufgrund der Widersprüche aus den Marken 303 28 260 und 30 2014 001 157 anzuordnen.

Sie regt des Weiteren an, gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zur Klärung der Frage zuzulassen, ob die grafische Ausgestaltung eines schutzunfähigen Zeichenelements in Verbindung mit der grafischen Ausgestaltung anderer Zeichenelemente in den Gesamtzeichenvergleich einzubeziehen sei, und ob diesem Element eine prägende Stellung innerhalb des Gesamtzeichens zukommen kann.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung hat das DPMA die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen. Soweit die Vergleichszeichen auf Grund der Schriftart und - hinsichtlich der Widerspruchsmarke 30 2014 001 157 - ihrer Farbgebung Parallelen aufwiesen, handele es sich um zufällige Übereinstimmungen. Auch beruhten sie auf einfachen und naheliegenden Gestaltungsmitteln. Eine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit ergebe sich daraus nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des DPMA, das Vorbringen der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden bleibt ohne Erfolg.

Die Widersprüche sind zulässig. Insbesondere war die Widersprechende zum Zeitpunkt der Erhebung des Widerspruchs am 24. März 2016 berechtigt, aus der Marke 30 2014 001 157 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke geltend zu machen. Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann bei Übertragung einer eingetragenen Marke der Rechtsnachfolger das durch die Eintragung begründete Recht von dem Zeitpunkt an geltend machen, in dem sein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem DPMA zugegangen ist. Diese Voraussetzung ist hier erfüllt, nachdem der Umschreibungsantrag der Widersprechenden am 22. März 2016 beim DPMA einging.

Die Widersprüche sind aber unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke 30 2015 223 946 einerseits und den Widerspruchsmarken 303 28 260 sowie 30 2014 001 157 andererseits besteht keine Verwechslungsgefahr, so dass das Deutsche Patent- und Markenamt die Widersprüche zur Recht zurückgewiesen hat (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

### 1. Widerspruch aus der Marke 30 2014 001 157 **junited AUTOGLAS Neu-Ulm**

Ob Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet; vgl. zu Beschränkungen Hacker, FS Fezer, Seiten 587 ff.). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende

Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr.

a) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 12 und 19 („Doppelglasige Frontscheiben für Fahrzeuge; Glasfrontscheiben für Fahrzeuge; Glasscheiben für Landfahrzeuge; Glasscheiben“) und die Waren „Teile von Landfahrzeugen, nämlich Windschutzscheiben, Autoglasscheiben“, auf welche der Widerspruch aus der Marke 30 2014 001 157 gestützt wird, sind identisch bzw. hochgradig ähnlich. Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der Klassen 37 und 40 („Einbau von Glas und Verglasungsteilen; Oberflächenbehandlung von Glas; Tönen von Glas“) der jüngeren Marke und den beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen „Reparaturwesen, nämlich Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen; Installationsarbeiten in Bezug auf Kraftfahrzeuge; Autoglaserarbeiten, nämlich Einsetzen von Gläsern in Kraftfahrzeuge“ der Widerspruchsmarke.

b) Für die Widerspruchsmarke **junited<sup>®</sup> AUTOGLAS Neu-Ulm** in ihrer Gesamtheit kann jedenfalls wegen des Wortbestandteils „junited<sup>®</sup>“ von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Eine aufgrund umfangreicher Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke, hier im Oktober 2015, ist zu verneinen. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke hängt maßgeblich von ihrer Benutzung ab. Ist die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt, muss sie durch präsenete Belege glaubhaft gemacht sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 33 - Malteserkreuz). Dabei gelten für den erforderlichen Sachvortrag der Widersprechenden zur Steigerung der Kennzeichnungskraft





grundsätzlich die gleichen Maßstäbe wie bei der Glaubhaftmachung der rechts-erhaltenden Benutzung einer Widerspruchsmarke (vgl. BPatG, MarkenR 2015, 454, Rdnr. 43 - Balkendarstellung).

Der Vortrag der Widersprechenden enthält allerdings keine schlüssigen tatsächlichen Angaben, aus denen sich eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt. Zwar zeugt ein Filialnetz von 240 Werkstätten in Deutschland (Stand: März 2016), auf das sich die Widersprechende bezieht (vgl. Anlage 1 zum Schriftsatz vom 24. März 2016), von einer nicht unbeachtlichen Marktpräsenz. Allerdings lässt dieser Vortrag schon deswegen nicht auf eine ausgeprägte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke schließen, weil Daten zu einer langjährigen Verwendung vor dem maßgeblichen Anmeldetag der angegriffenen Marke, aus der sich eine Bekanntheit im Verkehr entwickelt haben könnte, fehlen. Dementsprechend haben auch die Angaben zur Bandenwerbung in Bundesligaspielen, die sich vorrangig auf das Jahr 2016 beziehen (vgl. Schriftsatz vom 24. März 2016), keine hinreichende Aussagekraft.

c) Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist ausgehend von dem durch den Europäischen Gerichtshof entwickelten Verbraucherleitbild auf die Sicht normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher abzustellen (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, Rdnr. 26 - Lloyd). Der Erwerb und der Austausch von Autoglasscheiben ist für die hier vorrangig angesprochenen Halter von Kraftfahrzeugen kein alltäglicher Vorgang. Typischerweise ist er mit unversehens entstandenem Organisationsaufwand und mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Die beteiligten Verkehrskreise haben daher keinen Anlass, gegenüber den jeweiligen Kennzeichnungen eine unkritische Haltung einzunehmen. Insbesondere wird ein Durchschnittsverbraucher sich beim Erwerb von Autoglasscheiben oder bei der Inanspruchnahme der in Rede stehenden Dienstleistungen nicht nur auf Eindrücke verlassen, die sich während einer Autofahrt aus den Beschilderungen von Werkstätten ergeben. Vielmehr wird

das Publikum entsprechende Anbieter regelmäßig zielgerichtet aufsuchen und Kennzeichen entsprechender Waren und Dienstleistungen zumindest mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit wahrnehmen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat.

d) Obwohl sich die angegriffene Marke  und die Widerspruchsmarke  auf identischen Waren- und Dienstleistungsgebieten begegnen können, besteht ausreichend Abstand zwischen ihnen, da sie zumindest einander nicht so ähnlich sind, dass die Gefahr von Verwechslungen ernsthaft zu befürchten ist.

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen besteht nicht.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, Rdnr. 35 - Limoncello/LIMONCHELO; BGH GRUR 2016, 382, Rdnr. 37 - BioGourmet). Auch für sich genommen schutzunfähige Bestandteile können im Gesamteindruck einer Kombinationsmarke von Bedeutung sein. Jedoch kann eine zur Verwechslungsgefahr führende Zeichenähnlichkeit allein im Hinblick auf eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen nicht angenommen werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2015, 463, Rdnr. 38 - MEGA Brands International/HABM; BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBO-

LEX/NEURO-FIBRAFLEX; a. a. O., Rdnr. 37 - BioGourmet; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 370).

(a) In ihrer Gesamtheit weisen die sich gegenüber stehenden Wort-/Bildzeichen

**j**united**AUTOGLAS** **Neu-Ulm** und **Jacob****AUTOGLAS**  
*Ihr Autoglas Favorit* ausreichende Unterschiede auf,  
um vom Verkehr nicht verwechselt zu werden.

Eine unmittelbare bildliche Verwechslungsgefahr ist zu verneinen. Die Vergleichszeichen bestehen zwar jeweils aus drei voneinander abgesetzten Wortbestandteilen, von denen die ersten beiden zudem vergleichbar farblich gestaltet sind. Außerdem kommt der Begriff „AUTOGLAS“ in beiden Zeichen identisch vor und ist farblich als auch schriftbildlich gleich gestaltet. Während jedoch die jüngere Marke mit dem Nachnamen „Jacob“ ihres Inhabers beginnt, befindet sich bei der älteren Marke an erster Stelle die vom englischen Adjektiv „united“ abgeleitete Form „juned“. Auch die dritten Zeichenkomponenten weichen deutlich voneinander ab. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um die anpreisende Angabe „Ihr Autoglas Favorit“, der durch seine Schreibweise und den einheitlichen Farbton Blau als zusammengehöriges Zeichenelement angesehen wird. Demgegenüber steht bei der Widerspruchsmarke an dritter Stelle der Ortsname „Neu-Ulm“, der zudem in roter Farbe erscheint und sich - anders als das Element „Ihr Autoglas Favorit“ - auf gleicher Höhe wie die vorangestellten Zeichenkomponenten befindet. Bei den genannten äußeren Gemeinsamkeiten bzw. Annäherungen handelt es sich zudem um sehr einfache grafische Gestaltungsmittel (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 18 - Bio Gourmet; GRUR 2014, 569, Rdnr. 32 - HOT), die sich - wie auch die Sachangabe „AUTOGLAS“ - nicht als betriebliche Herkunftshinweise eignen. Rot- und Blautöne sind Grundfarben und äußerst verbreitete werbliche Zierelemente.

Auch eine unmittelbar klangliche Verwechslungsgefahr liegt nicht vor, da die Wortbestandteile „junited“ und „Neu-Ulm“ in der Widerspruchsmarke und die Wortbestandteile „Jacob“ und „Ihr Autoglas Favorit“ zu einem völlig anderen Klangbild bei der Aussprache führen.

(b) Der Gesamteindruck einer Marke kann darüber hinaus von einem Bestandteil geprägt werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 60, Rdnr. 19 - coccodrillo). Weiterhin kann ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH, a. a. O., Rdnr. 30 - THOMSON LILFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

(aa) Das übereinstimmende Element „AUTOGLAS“ kann den Gesamteindruck der Vergleichszeichen nicht prägen oder eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, da es in Verbindung mit den identischen und ähnlichen Waren sowie Dienstleistungen auf deren Art oder Gegenstand hinweist. Gleiches gilt für den weiteren Zeichenbestandteil „Ihr Autoglas Favorit“ in der jüngeren Marke, der als Selbstanpreisung keine eigene Kennzeichnungskraft besitzt. Zudem ist bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, dass aus der schutzunfähige Angabe „AUTOGLAS“ keine Rechte geltend gemacht werden können (vgl. BGH GRUR 2016, 283, Rdnr. 18 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Daran ändert auch die eingetragene Farb- und Schriftgestaltung nichts. Bei ihr handelt es sich um eine unauffällige Darstellungsform, die als solche nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird.

(bb) Demgegenüber kommt den beiden Wörtern „junited“ und „Jacob“ eine den Gesamteindruck der Vergleichszeichen prägende Bedeutung zu. Diese Bestand-

teile verfügen für sich genommen jeweils über originäre Kennzeichnungskraft. Insbesondere ist auch dem Wort „juned“ jedenfalls im Hinblick auf seine ungewöhnliche Schreibweise ein Mindestmaß an Originalität nicht abzusprechen. Die kennzeichnende Funktion des Elements „juned“ innerhalb der älteren Kombinationsmarke kommt äußerlich zudem darin zum Ausdruck, dass das Symbol ®, das auf eine Eintragung als Marke hinweist, ausschließlich ihm zugeordnet ist.

Die Komponenten „Jacob“ und „juned“ sind nicht unmittelbar klanglich verwechselbar. Ihr Höreindruck weist bis auf den Anfangslaut „j“ keine Gemeinsamkeiten auf. Hierbei ist ergänzend zu berücksichtigen, dass das Wort „Jacob“ bzw. „Jakob“ dem Publikum als Name bekannt ist und somit die Unterscheidung der Vergleichszeichen erleichtert. Dies gilt auch für das Zeichenelement „juned“, das Assoziationen mit einer Vereinigung hervorruft. Zudem befinden sich die Bestandteile „Jacob“ und „juned“ am Zeichenanfang und werden deshalb besonders beachtet.

In schriftbildlicher Hinsicht bestehen ebenfalls keine hinreichenden Annäherungen, die eine Verwechslungsgefahr begründen können. Die Komponenten „Jacob“ und „juned“ unterscheiden sich in ihrer äußeren Gestalt deutlich voneinander. So besitzen sie eine andere Wortlänge und weitgehend abweichend ausgeformte Einzelbuchstaben. Außerdem wirkt auch hier die Interpretation des Zeichenelements „Jacob“ in der jüngeren Marke als Eigenname und des Zeichenelements „juned“ in der älteren Marke als Abwandlung von „united“ einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr entgegen.

Mangels eines übereinstimmenden Sinngehalts der Bestandteile „Jacob“ und „juned“ liegt auch keine begriffliche Zeichenähnlichkeit vor.

(cc) Selbst wenn - wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht - die Zeichenbestandteile **„junited AUTOGLAS“** und **„Jacob AUTOGLAS“** vom Verkehr herausgegriffen würden, so würde sich daraus keine unmittelbare Verwechslungsgefahr, insbesondere in klanglicher oder (schrift-)bildlicher Hinsicht, ergeben.

Die am Zeichenanfang angeordneten und originär kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteile „Jacob“ bzw. „junited®“ bilden den kennzeichnenden Schwerpunkt der Streitmarken. Wie ausgeführt, erschöpfen sich dagegen die Zeichenkomponenten „AUTOGLAS“ im gegebenen Waren- und Dienstleistungszusammenhang erkennbar in beschreibenden Hinweisen auf die Art der betroffenen Waren bzw. den Gegenstand der beanspruchten Dienstleistungen. Dabei entspricht die - räumliche und strukturelle - Verbindung eines Eigennamens oder eines Firmenschlagworts („Jacob“ bzw. „junited®“) mit einer sachlichen Bezeichnung des Geschäftsgegenstands („AUTOGLAS“) einer geläufigen Praxis, so dass auch der Kombination dieser Zeichenmerkmale kein eigener kennzeichnender Gehalt zukommt. In schriftbildlicher Hinsicht stellt die unterschiedliche Farbgebung von zwei aufeinanderfolgenden Wortbestandteilen in den Farben Rot und Blau eine nahe liegende Maßnahme dar (vgl. etwa die Landes- bzw. Vereinsfarben von USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Russland, Norwegen, Island bzw. FC Bayern München, FC Barcelona). Zudem heben die unterschiedlichen Farben die verschiedenen Funktionen der Wortbestandteile als Firmenschlagwort („junited“ bzw. „Jacob“) bzw. als Geschäftsbereichshinweis („AUTOGLAS“) hervor.

Die Übereinstimmung im Wortelement „AUTOGLAS“ und die äußere-strukturelle Gestaltung der vorgenannten Zeichenbestandteile beeinflussen zwar durchaus den (insbesondere bildlichen) Gesamteindruck der Vergleichsmarken, nachdem sich auch schutzunfähige Gestaltungselemente oder eine schutzunfähige Verbindung mehrerer Merkmale hierauf auswirken können. Allerdings kommt ihnen keine eigene kollisionsbegründende Bedeutung zu (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 288). Ihr Einfluss ist darauf beschränkt, eine im Bereich der kenn-

zeichnungskräftigen Bestandteile bestehende Annäherung zu verstärken. Die Abweichungen in den Elementen „Jacob“ bzw. „junited®“ sind aber hinreichend ausgeprägt, um auch unter Berücksichtigung der genannten Gemeinsamkeiten eine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit ausschließen zu können.

(2) Die Vergleichsmarken unterliegen auch keiner assoziativen Verwechslungsgefahr. Die in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG enthaltene Aussage, wonach die Verwechslungsgefahr die Gefahr einschließt, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, begründet keinen eigenen, über die Verwechslungsgefahr hinausgehenden Lösungsgrund. Nicht ausreichend sind deswegen bloße Annäherungen zwischen den Vergleichsmarken, mögen diese auch nicht zufällig erscheinen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389, Rdnr. 18 - Sabel/Puma; BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2010, 729, Rdnr. 43 - MIXI; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 484, 487, 517). Eine Verwechslungsgefahr besteht nur, wenn das Publikum annehmen könnte, dass die von den Vergleichszeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, Rdnr. 29 - Canon).

(a) Eine assoziative Verwechslungsgefahr kann darauf beruhen, dass die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den das Publikum als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb die nachfolgenden Zeichen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (vgl. BGH GRUR 2009, 484, Rdnr. 38 - METROBUS). Für die Annahme einer solch mittelbaren Verwechslungsgefahr reicht jedoch das Vorhandensein eines übereinstimmenden Elements in beiden Marken nicht aus. Zusätzlich ist es erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Dies setzt das Vorliegen eines eigenständig hervortretenden, kenn-

zeichnungskräftigen Zeichenstamms voraus, den der Markeninhaber dem Publikum zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke bereits durch mehrere benutzte Serienmarken nahe gebracht hat (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2013, 1239, Rdnr. 40 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; zur notwendigen Eigenständigkeit eines Zeichenbestandteils vgl. BGH GRUR 2009, 672, Rdnr. 40 - Ostseepost; m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 492 ff., 502 f.).

Der in beiden Vergleichsmarken enthaltene Wortbestandteil „AUTOGLAS“, der sich auch in seiner konkreten Gestaltung (Schriftart und Farbe) in einer produktbeschreibenden Angabe erschöpft, verfügt mangels Kennzeichnungskraft nicht über den erforderlichen Hinweischarakter. Ferner fehlt es an der Darlegung einer benutzten Zeichenserie mit diesem Bestandteil.

(b) Eine Gefahr, dass die Streitmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, kann auch in der Weise gegeben sein, dass das angegriffene Zeichen infolge desselben charakteristischen Aufbaus wie die Widerspruchsmarke deren Inhaber zugeordnet wird (vgl. BPatG GRUR 1998, 1025, 1026 f. - Rebenfreund; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 510).

Die Komposition der Widerspruchsmarke dient zwar der Wiedererkennung. Allerdings kann die Verbindung eines in roter Farbe gehaltenen kennzeichnenden Wortelements mit der Sachangabe „AUTOGLAS“ in Blau - jedenfalls ohne durch umfangreiche Benutzung entwickelte Verkehrsbekanntheit - nicht auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisen. Die verschiedenfarbige Darstellung wird vom Verkehr zunächst nur als Mittel für eine gefällige visuelle Wiedergabe angesehen, durch die die Firmenschlagworte „Jacob“ bzw. „junited“ von dem Branchenhinweis „AUTOGLAS“ deutlicher abgegrenzt werden. Eine eigenständige kennzeichnende Funktion kommt dem Aufbau und der Rot-Blau-Färbung originär



somit nicht zu. Zureichende Anhaltspunkte für eine zugunsten der Beschwerdeführerin sprechenden Änderung der Sichtweise des Verkehrs liegen nicht vor.

(c) Angesichts des klar abweichenden Kennzeichnungsgehalts der Zeichen ist ferner kein Raum für die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne. Eine solche kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; GRUR 2013, 1239, Rdnr. 45 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Die im Streitfall gegebene äußere Annäherung bezieht sich allerdings nicht auf den kennzeichnenden Kern der Streitzeichen. Das Publikum hat daher keinen Anlass, vom Vorliegen eines wirtschaftlichen oder organisatorischen Zusammenhangs zwischen den Zeicheninhabern auszugehen.

e) Der Widerspruch bleibt daher ohne Erfolg. Der Umstand, dass der Inhaber der angegriffenen Marke vor Aufnahme seiner eigenen Geschäftstätigkeit dem Werkstätten-Netzwerk der Widersprechenden angehört hat, betrifft das tatsächliche Umfeld der Zeichenverwendung, auf die es jedenfalls im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht ankommt. Abgesehen davon ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich, inwiefern dieser Umstand das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr beeinflussen soll. Ob sich aus dem Verhältnis der Beteiligten Anhaltspunkte für eine böswillige Anmeldung der angegriffenen Marke ergeben, kann nicht im Rahmen des beschwerdegegenständlichen Widerspruchsverfahrens (§ 42 Abs. 2 MarkenG), sondern allenfalls mit Hilfe eines Löschungsverfahrens geklärt werden (§ 50 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG).



2. Widerspruch aus der Marke 303 28 260

Der Widerspruch aus der Marke 303 28 260 dringt mangels Vorliegens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht durch.

Die beschwerdegegenständlichen Waren sowie Dienstleistungen der Widerspruchsmarke „Teile von Landfahrzeugen, nämlich Windschutzscheiben, Autoglasscheiben; Autoglaserarbeiten und Glaserarbeiten, nämlich Einbau und/oder Reparatur von Autoglas und Glas; Glasbearbeitung, nämlich Materialbearbeitung“ und die Waren sowie Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Doppelglasige Frontscheiben für Fahrzeuge; Glasfrontscheiben für Fahrzeuge; Glasscheiben für Landfahrzeuge; Glasscheiben; Einbau von Glas und Verglasungsteilen; Oberflächenbehandlung von Glas; Tönen von Glas“ sind identisch.

Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Für eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke fehlen Anhaltspunkte. Den vorgelegten Benutzungsunterlagen können hierzu keine aussagekräftigen Angaben entnommen werden.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist wie bei der Widerspruchsmarke 30 2014 001 157 auf die Sicht des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (vgl. Ziffer 1.c).

Die angegriffene Marke hält auch hier den gebotenen deutlichen Zeichenabstand zu der Widerspruchsmarke ein. Auf die Ausführungen unter 1.d) wird Bezug genommen, die entsprechend auch für die Widerspruchsmarke 303 28 260 gelten. Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass in der Widerspruchsmarke der Bestandteil „AUTOGLAS“ unterhalb des Elements „junited“ angeordnet ist und demzufolge vom Gesamteindruck her noch deutlichere graphische Unterschiede bestehen. Zudem ist die ältere Marke in Schwarz-Weiß eingetragen, so dass die abweichende Farbgebung zusätzliche Abgrenzungsmöglichkeiten eröffnet (vgl. Ströbele/Hacker, § 9, Rdnr. 232 ff.). Der in der Widerspruchsmarke

30 2014 001 157 enthaltene weitere Bestandteil „Neu-Ulm“ findet sich zwar nicht in der Widerspruchsmarke 303 28 260. Er hat jedoch die Bewertung der Ähnlichkeit zwischen der jüngeren Marke und der älteren Marke 30 2014 001 157 nicht entscheidungserheblich beeinflusst.

3. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, so dass es bei der Regelung gemäß § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG verbleibt.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen (§ 83 Abs. 2 MarkenG). Der Entscheidung liegt ein rechtlicher Maßstab zugrunde, der der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs entspricht. Die Entscheidung des Senats beschränkt sich auf die einzelfallbezogene Anwendung höchstrichterlich geklärter Beurteilungsgrundsätze. Da nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen wurde, ist die Rechtsbeschwerde auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen.

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

Richter Dr. Söchtig ist wegen Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung verhindert, den Beschluss zu unterzeichnen.

Prof. Dr. Kortbein

Me