

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 36/00

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 08 823**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Viereck und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

**Gründe**

**I**

Die Marke 398 08 823

siehe Abb. 1 am Ende

(farbig)

ist für folgende Waren registriert: "Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Maschinen und Fahrzeuge aller Art (jedoch ausgenommen für Landfahrzeuge), insbesondere Getriebe, Getriebemotoren sowie elektrisch und mechanisch drehzahlveränderbare Getriebemotoren; elektrische Meß-, Schalt-, Steuer- und Regelgeräte für Getriebe und Getriebemotoren; Vorrichtungen zur Kraftübertragung für Landfahrzeuge aller Art, insbesondere Getriebe, Getriebemotoren sowie elektrisch und mechanisch drehzahlveränderbare Getriebemotoren".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 395 34 836

"Lancer Combi Motion",

geschützt für "Kraftfahrzeuge und deren Teile".

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mangels Bestehens einer Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar liege - so ist zur Begründung ausgeführt - teilweise hochgradige Warenähnlichkeit vor, da die für die angegriffene Marke registrierten Erzeugnisse (auch) Teile von Kraftfahrzeugen sein könnten. Aber selbst dann und bei Zugrundelegung einer insgesamt normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens seien die sich gegenüberstehenden Marken nicht in einer Verwechslungsgefahr begründenden Weise ähnlich. Ausgangspunkt der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der jeweiligen Zeichen. Es gehe nicht an, eine Markenkollision lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elements herzuleiten. Lasse man vorliegend den - allerdings keineswegs unauffälligen - reinen Bildbestandteil der angegriffenen Marke außer Betracht, so sei schon deshalb keine Markenähnlichkeit gegeben, weil in der Widerspruchsmarke die zusätzlichen Wörter "Lancer Combi" enthalten seien. Der

Wortbestandteil "Motion" in der Widerspruchsmarke habe keine allein prägende Wirkung. Dabei könne dahinstehen, ob aus diesem Wort wegen der beschreibenden Bedeutung auf dem hier betroffenen Warenaktor überhaupt isolierte Rechte hergeleitet werden könnten. Jedenfalls komme dieser geläufigen englischsprachigen Bezeichnung ("Bewegung") für Kraftfahrzeuge sowie für alle Vorrichtungen, welche zur Bewegung dienen bzw. eine Bewegung zustande bringen sollten, nur eine äußerst geringe Kennzeichnungskraft zu. Auch unter Berücksichtigung, daß es sich bei "Lancer" um eine Automarke handle und "Combi" auf einen Fahrzeugtyp hinweise, müßten diese Markenwörter wegen der äußerst geringen Kennzeichnungskraft von "Motion" als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden oder zumindest wesentlich mitbestimmenden Art angesehen werden. Auf die Frage, ob der Bestandteil "motion" in der angegriffenen Marke deren Gesamteindruck allein präge, komme es bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr entscheidend an. Dagegen spreche jedoch (abgesehen von dem auffälligen Bildbestandteil) der Umstand, daß der Großbuchstabe "G" graphisch durch die dahinterstehenden Punkte in einer Weise mit dem Bestandteil "motion" in Kleinschreibung verbunden sei, die auf eine Zusammengehörigkeit hindeute.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Ansicht, die in der Widerspruchsmarke enthaltene Wortfolge "Lancer Combi Motion" sei keine in sich geschlossene Einheit. Die jüngere Marke bestehe aus dem Wort "motion" in einer nicht ungewöhnlichen Schreibart sowie in der Abbildung mehr oder weniger stilisierter Zahnräder. Bei derartig gebildeten Kombinationszeichen überwiege der Wortbestandteil. Mithin sei "motion" das Kenn- und Merkwort dieser Marke, welches eine zumindest normale Kennzeichnungskraft aufweise. Die teilweise Warenidentität und die im übrigen gegebene "Warengleichartigkeit" erhöhten die Verwechslungsgefahr. Sie, die Widersprechende, sei neben der Widerspruchsmarke auch Inhaberin der deutschen Marken

1 090 406 "Lancer Diamond", 395 34 837 "Lancer Combi Life" und 395 34 838 "Lancer Combi Avance". Auch bei derartigen Zeichenserien könne der Gesamteindruck durch den jeweils wechselnden, die Produktsorte kennzeichnenden Bestandteil geprägt werden, wovon vorliegend auszugehen sei. Um das gewünschte spezielle Erzeugnis der Marke "Lancer" zu erhalten, müsse sich der Käufer an dem Wort "Motion" orientieren, um nicht Gefahr zu laufen, ein anderes Produkt zu erhalten. Das lediglich eine Fahrzeugart kennzeichnende Wort "Combi" sei von unwesentlicher Bedeutung. Da "Motion" als der prägende Bestandteil beider Marken gewertet werden müsse, seien Verwechslungen unausweichlich.

Die Markeninhaberin ist dem entgegengetreten. Sie beantragt zusätzlich, der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, weil die Beschwerdeeinlegung als willkürlich angesehen werden müsse.

Der Begriff "Motion" sei für die in Frage stehenden Waren der sich gegenüberstehenden Marken nicht nur kennzeichnungsschwach, sondern schutzunfähig. Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der Gesamteindruck der Vergleichsmarken; die Herauslösung eines Markenbestandteils aus einem Mehrwortzeichen sei dem Markenrecht fremd. Im übrigen könnte der Bestandteil "Motion" eine eigenständige Rolle im Rahmen der jeweiligen Gesamtzeichen selbst dann nicht spielen, wenn er gleichwertig gegenüber den anderen Zeichenbestandteilen wäre. Die von der Widersprechenden angeführten weiteren Marken mit dem Bestandteil "Lancer" enthielten das Wort "Motion" gerade nicht, so daß diese Marken vorliegend keine Serienzeichenwirkung zugunsten der Widersprechenden bezüglich dieses Wortelements vermitteln könnten.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet. Die Markenstelle hat eingehend und in der Sache zutreffend dargelegt, daß die sich gegenüberstehenden Marken keiner Gefahr einer (unmittelbaren) Verwechslung nach MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 unterliegen. Der Senat schließt sich dieser Bewertung an; er sieht auch nicht die Gefahr einer Markenverwechslung unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens (MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 am Ende). Die Beschwerdebegründung der Widersprechenden gibt zu keiner anderen Beurteilung Anlaß.

Selbst angesichts teilweiser Warenidentität bzw großer Warenähnlichkeit und einer im ganzen - nicht aber bezüglich des Teilelements "Motion" - normalen Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens wahren die Vergleichsmarken einen für den sicheren Ausschluß der Verwechslungsgefahr ausreichenden Abstand. In beiden Marken ist nämlich - entgegen der Auffassung der Widersprechenden - der im Hinblick auf seine Bedeutung ("Bewegung", auf technischem Gebiet auch "Mechanismus, Triebwerk", vgl Schöffler/Weis, Wörterbuch Englisch-Deutsch, Bd I, 1977, S 633) kennzeichnungsschwacher Bestandteil "Motion" nicht (allein-)prägend. In der jüngeren Marke ist, selbst wenn man dem bildlichen Bestandteil und der graphischen Ausgestaltung keine sonderliche Bedeutung beimißt, der Buchstabe "G" nicht zu übersehen. Auch bei der Benennung wird dieser mitverwendet werden, so daß das Klangbild - dem vertrauten Begriff "Emotion" entsprechend - als "Gemotion" (oftmals auch in englischer Aussprache) in Erscheinung treten wird. In der Widerspruchsmarke ist "Motion" nur der an letzter Stelle stehende Begriff von insgesamt drei Wörtern, von denen zumindest das einleitende und nicht glatt beschreibende Wort "Lancer" den Gesamteindruck wesentlich bestimmt.

Mit einer Verkürzung dieser Marke nur auf das an letzter Stelle stehende und zudem kennzeichnungsschwache Element "Motion" ist nicht ernsthaft zu rechnen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr schriftbildlicher, klanglicher oder begrifflicher Art ist von daher nicht gegeben. Die seitens der Widersprechenden - als vermeintlich ihre Auffassung unterstützend - angeführte "LORA DI RECOARO"-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BIPMZ 1999, 224) ist in tatsächlicher Hinsicht mit der vorliegenden Konstellation nicht vergleichbar.

Der Annahme assoziativer Verwechslungsgefahr steht zum einen entgegen, daß ein für Kraftfahrzeuge und deren Teile äußerst kennzeichnungsschwacher Begriff wie "Motion" gar nicht in der Lage ist, verwechslungsbegründende gedankliche Verbindungen, dh den irrigen Schluß auf einen gemeinsamen Herstellungsbetrieb oder sonstige wirtschaftliche und organisatorische Beziehungen der Produzenten, auszulösen. Zum anderen verfügt die Widersprechende ersichtlich über keine Zeichenserie mit dem Bestandteil "Motion", sondern über eine solche mit dem in den betreffenden Marken jeweils an erster Stelle stehenden Wort "Lancer", welchem in drei der vier genannten Marken an zweiter Stelle "Combi" folgt, während "Motion" nur am Ende der Widerspruchsmarke enthalten ist. Es ist unerfindlich, aus welchen Gründen ein halbwegs aufmerksamer Interessent, auf den bei der assoziativen Verwechslungsgefahr wesentlich abzustellen ist (Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 181), die jüngere Marke irrtümlich dem Betrieb der Widersprechenden zuordnen sollte.

Nach allem war der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen.

Andererseits sieht der Senat keinen Grund, dem Kostenantrag der Markeninhaberin stattzugeben und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Soweit sich dieser Antrag (auch) auf die im patentamtlichen Verfahren entstandenen Kosten beziehen sollte, wäre er bereits unzulässig, weil die Markeninhaberin den von einer Kostenauflegung absehenden Beschluß der Markenstelle

nicht mit der Beschwerde (oder Anschlußbeschwerde) angefochten hat. Aber auch bezüglich der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlaß für eine Kostenüberbürdung nach MarkenG § 71 Abs 1 Satz 1, die ohnehin nur ausnahmsweise nach Billigkeitsgrundsätzen in Betracht kommt. Es war das selbstverständliche Recht der Widersprechenden, ihre Marke mit den dafür zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zu verteidigen. Ihre Rechtsverfolgung mag zwar von Anfang an wenig erfolgversprechend gewesen sein, sie kann jedoch nicht als rechtsmißbräuchlich bezeichnet werden. Mithin muß es hinsichtlich der Kostentragung bei der Grundregel des MarkenG § 71 Abs 1 Satz 2 verbleiben, wonach jede Beteiligte die ihr entstandenen Kosten selbst trägt.

Vorsitzender Richter Dipl.-Ing. Hellebrand und  
Richterin Friehe-Wich sind wegen Urlaubs an  
der Unterschrift verhindert

Viereck

Viereck

Mr/Fa

Abb. 1



**G** *motion*