

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 77/01

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
5. März 2002

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 397 49 286**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 30. Dezember 1997 veröffentlichte Eintragung der nachstehend widergegebenen farbigen Bildmarke 397 49 286

siehe Abb. 1 am Ende

ist beschränkt auf die für diese Marke beanspruchte Dienstleistung "Werbung"  
Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 2 097 125

**APEX,**

die seit 30. Mai 1995 für die Waren und Dienstleistungen

"Ausstellungsstücke für die Werbebranche und Schaufensterausstellungsstücke, nämlich Gummi- und Plastikbälle, Werbeluftballons, Werbetaschen, Verpackungshüllen und Verpackungsbeutel aus Gummi und Plastik, Kunststoffolien für Dekorationszwecke; Werbegeschenke, nämlich Feuerzeuge, Schlüsselanhänger aus Metall Aufkleber (Sticker) aus Papier; Verteilung von Waren für Werbezwecke für Dritte; Vermietung und Aufstellung von Verkaufsautomaten für Dritte"

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 3. April 2000 den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Hierbei ist sie zwar von einer Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" mit den Waren und Dienstleistungen "Werbegeschenke, nämlich Feuerzeuge, Schlüsselanhänger aus Metall, Aufkleber (Sticker) aus Papier, Verteilung von Waren für Werbezwecke für Dritte" der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken hat sie jedoch mit der Begründung verneint, die Wortbestandteile "APEX DATA" stünden gleichwertig nebeneinander, so daß nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der Marke durch das Wort "APEX" ausgegangen werden könne. Der geschlossene Gesamtbegriff "APEX DATA" sei aber mit der Widerspruchsmarke "APEX" in keiner Hinsicht zu verwechseln.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im Hinblick auf den beschreibenden Charakter des Markenbestandteils "DATA" von einer selbständig kollisionsbegründenden Bedeutung des vorangestellten Markenteils "APEX" ausgeht.

Die Widersprechende beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistung "Werbung" anzuordnen.

Demgegenüber stellen die Markeninhaber den Antrag,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markeninhaber haben im Laufe des Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 30. August 2001 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Hierauf hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen zur Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung der Marke 2 097 125 vorgelegt. Die tatsächlichen Benutzungsbeispiele beziehen sich auf eine Verwendung der Marke "APEX" (in graphisch ausgestalteter Form) zur Kennzeichnung von Schlüsselanhängern, Taschen, Luftmatratzen usw.

Nach der eingereichten eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters der Widersprechenden vom 4. Januar 2002 ist die Marke "APEX" in den Jahren 1996 bis 2000 zur Kennzeichnung der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren eingesetzt worden, soweit die Art und Funktion dieser Waren eine Anbringung der Marke zuließen.

Die Markenmelder erachten die Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Dienstleistungen als nicht glaubhaft gemacht sowie die von der Benut-

zung betroffenen Waren als nicht ähnlich mit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung".

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet.

Auf die gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende lediglich Glaubhaftmachungunterlagen vorgelegt, die sich auf eine Verwendung der Marke "APEX" zur Kennzeichnung von Waren beziehen, welche zu Werbezwecken eingesetzt worden sind. So wird auch in der eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters der Widersprechenden ausdrücklich nur auf einen Vertrieb der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Waren hingewiesen. Die insoweit betroffenen Ausstellungsstücke (wie Werbetaschen, Verpackungshüllen, Bälle und dergleichen) sowie Werbegeschenke (zB Schlüsselanhänger) erachtet der Senat jedoch nicht als ähnlich iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG mit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" der jüngeren Marke.

Bei der Beurteilung einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist der grundlegende Unterschied zwischen der Herstellung bzw dem Vertrieb einer körperlichen Ware einerseits und der Erbringung einer unkörperlichen Leistung andererseits zu beachten. Insoweit sind Dienstleistungen im Regelfall weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen in Warenform ähnlich (vgl BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canan II"; GRUR 1999, 586, 587 "White Lion", Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 9 Rdn 67). Allerdings können besondere Umstände gleichwohl die Feststellung der Ähnlichkeit nahelegen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistungen unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, daß

der Dienstleistungsbetrieb sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Waren befaßt, sei es daß der Warenhersteller oder –händler sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich be­ tätigt. Nur wenn der Verkehr zur der Auffassung gelangt, die miteinander in Berüh­ rung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beru­ hen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen. Geht er dagegen von einer unselbständigen Nebenleistung oder –wa­ re aus, besteht in der Regel keine Veranlassung, diesen Bereich über die Ähnlich­ keitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen (vgl BGH GRUR 1999, 731, 733 "Canon II").

Im Hinblick auf diese Grundsätze wird in ständiger Spruchpraxis eine Ähnlichkeit der Dienstleistung "Werbung" mit den zur Werbung benutzten Waren verneint (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl, S 388). Dies gilt zB für das Verhältnis von Werbung zu Druckereierzeugnissen (vgl BPatG Mitt 1989, 218, 219 f) sowie zu sonstigen für die Werbung verwendeten Geräten und Produkten (vgl BPatGE 41, 258, 262 ff "INDIGO"). Die insbesondere in der "INDIGO"-Entscheidung (aaO) mit zahlreichen Hinweisen dargestellten und vom erkennenden Senat geteilten Erwägungen gegen eine relevante Gefahr einer be­ trieblichen Herkunftstäuschung bezüglich der Dienstleistung "Werbung" und der bei ihrer Erbringung eingesetzten Waren sprechen auch im vorliegenden Fall ge­ gen die Annahme der Ähnlichkeit zwischen der angegriffenen Dienstleistung "Wer­ bung" und den Waren der Widerspruchsmarke, für die eine Benutzung geltend ge­ macht worden ist. Soweit die Markenstelle in dem angefochtenen Beschluß bei­ läufig und ohne weitere Begründung gleichwohl die Ähnlichkeit von "Werbung" und "Werbegeschenken" bejaht hat, kann ihr jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Es ist zwar nicht zu bestreiten, daß sich Werbung und Wer­ bematerialien von Fall zu Fall ergänzen können. Ein dahingehender funktioneller Zusammenhang zwischen miteinander konkurrierenden oder einander ergänzen­ den Waren oder Dienstleistungen kann auch durchaus ein für die Beurteilung der

Ähnlichkeit beachtliches Kriterium darstellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Nr. 23) "Canon"). Im Hinblick auf die insbesondere für die Frage der Verwechslungsgefahr vorrangige Bedeutung der Herkunftsfunktion im Markenrecht (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924 (Nr. 28) "Canon"; vgl. auch EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 (Nr. 22-24) "Bravo") reicht jedoch der Umstand, daß sich Waren oder Dienstleistungen in irgend einer Hinsicht ergänzen, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne erforderlich, daß dadurch die Annahme gemeinsamer oder zumindest miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird (vgl. den zur Veröffentlichung vorgesehenen Senatsbeschluß vom 16. Oktober 2001 – 24 W pat) 153/99 "ASTRO BOY/Boy").

Bei dieser Betrachtungsweise kann eine für die Beurteilung der Ähnlichkeit maßgebliche Ergänzung zwischen Werbung und Werbematerialien nicht festgestellt werden (vgl. auch BPatGE 41, 258, 263 f. "INDIGO").

Inwieweit von einer Ähnlichkeit der angegriffenen Dienstleistung "Werbung" im Verhältnis zu den Dienstleistungen "Verteilung von Waren für Werbezwecke für Dritte" der Widerspruchsmarke auszugehen wäre, kann vorliegend dahingestellt bleiben, weil diese Dienstleistungen gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG bei der vorliegenden Entscheidung nicht zu berücksichtigen sind, nachdem die Widersprechende hierfür eine Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht hat.

Da deshalb die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Markenstelle im Ergebnis zu Recht erfolgt ist, muß die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen werden.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Werner

Hu

Abb. 1

