



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 303/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. Oktober 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 27 587**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2003 durch den Richter Viereck als Vorsitzenden sowie die Richter Rauch und Sekretaruk

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Markenstelle für Klasse 41 - vom 30. Mai 2002 insoweit aufgehoben, als die angegriffene Marke hinsichtlich der Dienstleistungen „Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Erstellung und Gestalten und Bereitstellung von Internet-Seiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aktualisierung von Computer-Software, gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatungen), Computer-Beratungsdienste, Aktualisieren, Design und Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten“ gelöscht wurde.  
Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.
2. Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Gegen die Eintragung der am 9. April 2000 für die Waren und Dienstleistungen

12: Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Abdeckhauben für Fahrzeuge, Antriebsketten für Landfahrzeuge, Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge, Antriebswellen für Landfahrzeuge, Autoreifen, Fahrzeugbetten, Bremsbacken für Fahrzeuge, Bremsbeläge für Fahrzeuge, Fahrzeugbremsen, Chassis für Fahrzeuge; mechanische Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge, Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge, Dreiräder, Elektromotoren für Landfahrzeuge, Gepäckträger für Fahrzeuge, Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge, Innenpolsterungen für Fahrzeuge, Hydraulikkreisläufe für Fahrzeuge, Motorhauben für Fahrzeuge, Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge, Stoßdämpfer für Fahrzeuge, Stoßstangen für Fahrzeuge, Fahrzeugfenster, Fahrzeugkarosserien, Felgen für Fahrzeugräder, Fahrzeugsitze, Kopfstützen für Fahrzeugsitze, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Fahrzeugtüren, Fahrzeugverdecke, Felgen für Fahrzeugräder, Gepäcknetze für Fahrzeuge, Getriebe für Landfahrzeuge, Kotflügel, Ladebordwände (Teile von Landfahrzeugen), Triebwerke für Landfahrzeuge, Motoren für Landfahrzeuge, Übersetzungsgetriebe für Landfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Radkappen, Rückspiegel, Scheibenwischer, Schmutzfänger, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze, Sportwagen, Wohnwagen, Windschutzscheiben;

41: Ausbildung, Erziehung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen und

Messen für kulturelle oder Unterrichtszwecke, Veröffentlichung von Büchern, Zusammenstellung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen, Filmproduktion, Dienstleistungen bezüglich der Freizeitgestaltung, Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Kongressen, Konferenzen und Symposien, Durchführung von Live-Veranstaltungen, Videofilmproduktion, Videoverleih (Bänder, Kassetten);

42: Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Erstellung und Gestalten und Bereitstellung von Internet-Seiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aktualisierung von Computer-Software, gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatungen), Computer-Beratungsdienste, Verwaltung von Ausstellungsgelände, Aktualisieren, Design und Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten, Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte), Dienstleistungen eines Grafikers, Dienstleistungen eines Redakteurs, Vermietung von Verkaufsautomaten, Erstellen von Bildreportagen

angemeldeten deutschen Marke 300 27 587

**nurauto**

hat die Widersprechende aus zwei prioritätsälteren gleichlautenden Wortmarken

**NORAUTO**

Widerspruch erhoben. Hierbei handelt es sich um die EU-Marken

a) 273 078 (Anmeldetag: 13. Juni 1996, eingetragen am 18. Mai 1998),

geschützt für

- 12 - Ersatzteile für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung; Ersatz- und Zubehörteile für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung, unter anderem Kupplungen, Stoßdämpferfedern, Stoßdämpfer, Gleitschutzvorrichtungen für Fahrzeugreifen, Blendschutzvorrichtungen, Kopfstützen für Fahrzeugsitze, Diebstahlsicherungen, Schwingungsaufnehmer, Signalhörner und Hupen, Motorhauben, Karosserien, Ketten, Fahrzeugchassis, Zylinder, Anlasser, Fahrtrichtungsanzeiger, Stoßstangen, Ventile für Fahrzeugreifen, Steuerräder, Diebstahlwarngeräte, Rückfahrwarngeräte, Gepäckträger, Radspurkränze, Torsionswellen, Getriebe, Heizkörperverschlüsse, Verdecke, Motorhauben, Kraftstoffsparer, Antriebsketten, selbstklebende Flickgummis für Reifenschläuche, Flickzeug für Reifenschläuche, Spikes für Reifen, Steuerketten, Drehmomentwandler, Keilriemen, Zylinder für Motoren, Untersetzungsgetriebe, Auspufftöpfe, Elektromotoren, Schaltkupplungen, Zahnradgetriebe, Scheibenwischer, Bremsbeläge, Bremschuhe, Bremsbacken, Bremsen, Hydraulikkreisläufe, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Umweltschutzgeräte für Motoren, Radnaben, Windschutzscheiben, Reifen, Laufflächen für die Runderneuerung von Reifen, Luftpumpen, Gepäckträger, Triebwerke, Kühler für Motoren, Ventilatoren für Motoren, Anhängerkupplungen, Tragfedern, Rückspiegel, Räder, Freilaufäder, Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze, Fahrzeugsitze, Übersetzungsgetriebe, Scheiben

für Fahrzeugfenster, Anhänger; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

- 37 – Installation, Wartung und Reparatur von Ersatz- und Zubehörteilen für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Wartung, Reparatur und Reinigung von Fahrzeugen und Apparaten zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Vermietung von Reinigungsmaschinen; Abschleppen von Fahrzeugen im Rahmen der Pannenhilfe; Auskünfte über Reparaturen.

b) 1 330 455 (Anmeldetag: 1. Oktober 1999, eingetragen am 19. September 2000),

geschützt für

- 38 – Telekommunikation; Kommunikation per Computer einschließlich Übertragung von Daten, Bildern und Textblöcken über ein Telematiknetz; Kommunikation und Nachrichtenübermittlung per Telematik und über Computerterminals.

Aufgrund einer Pfändungsvereinbarung ist am 19. Dezember 2001 eine Verfügungsbeschränkung zu Lasten des Markeninhabers in das Register eingetragen worden.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Mai 2002 die Teillöschung der jüngeren Marke hinsichtlich folgender Waren und Dienstleistungen angeordnet:

Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande; Abdeckhauben für Fahrzeuge, Antriebsketten für Landfahrzeuge, Antriebsmaschinen für Landfahrzeuge, Antriebswellen für Landfahrzeuge, Autoreifen, Fahrzeugbetten, Bremsbacken für Fahrzeuge, Bremsbeläge für Fahrzeuge, Fahrzeugbremsen, Chassis für Fahrzeuge; mechanische Diebstahlsicherungen für Fahrzeuge, Diebstahlwarngeräte für Fahrzeuge, Dreiräder, Elektromotoren für Landfahrzeuge, Gepäckträger für Fahrzeuge, Hupen und Signalhörner für Fahrzeuge, Innenpolsterungen für Fahrzeuge, Hydraulikkreisläufe für Fahrzeuge, Motorhauben für Fahrzeuge, Rückfahrwarngeräte für Fahrzeuge, Stoßdämpfer für Fahrzeuge, Stoßstangen für Fahrzeuge, Fahrzeugfenster, Fahrzeugkarosserien, Felgen für Fahrzeugräder, Fahrzeugsitze, Kopfstützen für Fahrzeugsitze, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Fahrzeugtüren, Fahrzeugverdecke, Felgen für Fahrzeugräder, Gepäcknetze für Fahrzeuge, Getriebe für Landfahrzeuge, Kotflügel, Ladebordwände (Teile von Landfahrzeugen), Triebwerke für Landfahrzeuge, Motoren für Landfahrzeuge, Übersetzungsgetriebe für Landfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Radkappen, Rückspiegel, Scheibenwischer, Schmutzfänger, Schonbezüge für Fahrzeugsitze, Sicherheitsgurte für Fahrzeugsitze, Sportwagen, Wohnwagen, Windschutzscheiben;

Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken, Erstellen von Programmen zur Lösung branchenspezifischer Probleme im Internet, Erstellung und Gestalten und Bereitstellung von Internet-Seiten, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, Aktualisierung von Computer-Software, gewerbsmäßige Beratungen (ausgenommen Unternehmensberatungen), Computer-Beratungsdienste, Aktualisieren, Design und

Vermietung von Computer-Software, Vermietung von Datenverarbeitungsgeräten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss im Umfang der Versagung aufzuheben und die Widersprüche insgesamt zurückzuweisen.

Seiner Ansicht nach besteht keine Verwechslungsgefahr. In beiden sich gegenüberstehenden Marken sei der jeweilige Bestandteil „auto“ beschreibend und damit kennzeichnungsschwach. Die angegriffene Marke werde daher von dem Eingangsbestandteil „nur“, der keinen Bezug zu den beanspruchten Waren habe, geprägt. „NOR“ weise in Verbindung mit einem Schaltungszustand eine bestimmte technische Bedeutung auf, im übrigen gebe es ein entsprechendes englischsprachiges Wort, das aus der Kombination „neither nor“ (weder noch) bekannt sei. Die Bestandteile „nur“ und „NOR“ unterschieden sich im jeweils einzigen Vokal. Der Schutzzumfang des aus zwei beschreibenden Komponenten bestehenden Widerspruchszeichen sei gering. Hinsichtlich der Marke EU 1 330 455 bestehe auch keine Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Dienstleistungen. Der Begriff der Telekommunikation beziehe sich im Markenrecht ausschließlich auf die unmittelbare Übermittlung von Botschaften.

Die Widersprechende, welche die Zurückweisung der Beschwerde erstrebt, ist dem entgegengetreten.

Der Markeninhaber stelle die rechtliche Beurteilung auf den Kopf, wenn er ausführe, „nur“ sei ein fantasievolles Wort, der Bestandteil „NOR“ der Widerspruchsmarken dagegen rein beschreibend; es verhalte sich genau umgekehrt. Die jüngere Marke bestehe aus zwei kennzeichnungsschwachen, deshalb aber gleichwertigen



Bestandteilen, die den Gesamteindruck in der Zusammenstellung prägten und nicht auseinander gerissen werden dürften. Entsprechendes gelte für die Widerspruchsmarken. Allerdings sei „NOR“ für den durchschnittlich informierten Verbraucher, auf den hier abzustellen sei, keine verständliche Sachangabe. Der Sinngehalt des englischsprachigen Wortes „nor“ gehe in der vorliegenden Zusammensetzung mit „AUTO“ völlig verloren. Die sich gegenüberstehenden Marken seien daher klanglich ebenso wie schriftbildlich hochgradig ähnlich. Dienstleistungsähnlichkeit bestehe auch im Verhältnis zu den für die Widerspruchsmarke EU 1 330 455 geschützten Dienstleistungsangeboten.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig. Die im Markenregister eingetragene Verfügungsbeschränkung ändert nichts daran, dass der Inhaber der Marke diese Rechtsstellung behalten hat (vgl. für den Fall der Pfändung eines Patents im Einspruchsverfahren BPatGE 44, 95, 101). Der Markeninhaber ist mithin zur Verteidigung seines Schutzrechts weiterhin berechtigt (wenn nicht sogar gegenüber dem Pfandgläubiger verpflichtet).

Die Beschwerde ist auch teilweise, hinsichtlich einiger aufgrund des Widerspruchs aus der EU-Marke 1 330 455 versagten Dienstleistungen in Klasse 42 begründet. Im übrigen ist ihr der Erfolg zu versagen.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2, § 42 Abs 2 Nr 1, § 125b MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren und Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzuneh-

men. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 – IMS).

a) Widerspruch aus der EU-Marke 273 078

aa) Die für die jüngere Marke registrierten Fahrzeuge, worunter vor allem Kraftfahrzeuge zu verstehen sind, sind mit den für die Widersprechende geschützten Ersatz- und Zubehörteilen für Fahrzeuge hochgradig warenähnlich. Apparate zur Beförderung auf dem Lande sind in beiden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Auch zwischen den im Einzelnen aufgeführten Kfz-Ersatz- und Zubehörteilen besteht weitgehend Warengleichheit, im übrigen Warenähnlichkeit. Wohnwagen in Klasse 12 sind zumindest mit Anhängern ähnlich.

bb) Entgegen der Auffassung des Markeninhabers ist der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht gering. Zwar kann nicht in Zweifel gezogen werden, dass der zweite Wortbestandteil AUTO im Hinblick auf die registrierten Waren des Kfz-Sektors als solcher schutzunfähig ist. Abzustellen ist aber auf die Marke in ihrer Gesamtheit, also einschließlich der Eingangssilbe NOR, die als kennzeichnungskräftiger Fantasiebegriff aufgefasst wird. Durchschnittlichen deutschen Verkehrskreisen, an die sich die betreffenden Waren richten, ist die sehr spezielle Bedeutung des Begriffs NOR in der Technik nicht bekannt; diese haben auch keine Veranlassung, an das englischsprachige Wort nor zu denken, das im übrigen in Verbindung mit AUTO keinen Sinn ergibt. Deutschen Verbrauchern wird regelmäßig auch nicht bekannt sein, dass die Widersprechende ihren Firmensitz in Nordfrankreich hat und Nord im Französischen wie [nor] gesprochen wird. Mithin liegt der

Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht wesentlich unterhalb des durchschnittlichen Bereichs.

cc) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist auf die jeweiligen Kennzeichnungen in der Gesamtheit, also einschließlich des glatt beschreibenden Bestandteils „auto“, abzustellen. Denn für eine Zerlegung der Marken unter Vernachlässigung des zweiten Wortelements bei der Aufnahme, Wiedergabe und Benennung hat der Verkehr keinen Anlass. Diese Beurteilung gilt gerade auch im Blick auf die jüngere Marke, deren Schutzfähigkeit ausschließlich auf der Zusammenschreibung der Einzelwörter beruht.

Die Vergleichsmarken kommen sich zumindest klanglich sehr nahe. Phonetisch unterscheiden sich die Lautwerte der jeweils dunklen Vokale U und O wenig. Vor allem unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen – laute Verkaufsräume, Telefon – sind Fälle des Verhörens, bei ansonsten vollständiger Übereinstimmung der Markenwörter, nicht mit der gebotenen Sicherheit auszuschließen.

dd) Unter Berücksichtigung der Wechselwirkung von weitgehender Warenidentität, im übrigen hochgradiger Warenähnlichkeit, nur leicht unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und großer Markenähnlichkeit verbleibt es bei der dem Widerspruch bezüglich der Waren in Klasse 12 stattgebenden Entscheidung der Markenstelle.

#### b) Widerspruch aus der EU-Marke 1 330 455

aa) Von den Dienstleistungen in Klasse 42, bezüglich derer die Löschung der jüngeren Marke angeordnet worden ist, liegen nur die Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken im Ähnlichkeitsbereich zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 38. Diese Beurteilung entspricht der bisherigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 20. September 1999, 33 W (pat) 182/98 – CATPRO/PATPRO), wonach Dienstleistungsähnlichkeit zwi-

schen Telekommunikation und der Vermittlung von Zugriffszeiten zu Datennetzen besteht, nicht aber z.B. zur Erstellung von Computerprogrammen. Die sonstigen für die jüngere Marke registrierten Dienstleistungen in Klasse 42, auch soweit sie sich als Programmier- und Designleistungen auf das Internet beziehen, sind nicht mehr ähnlich zu Telekommunikation, wobei dieser Begriff nur selbständige, gegenüber Dritten erbrachte Kommunikationsleistungen umfasst (BPatG, aaO). Dass sowohl Telekommunikation als auch EDV-Dienstleistungen jeweils als ähnlich zu Datenverarbeitungsgeräten in Klasse 9 angesehen werden – der Computer ist heute vielfach zugleich Datenendstelle (Terminal) – besagt nicht, dass diese Dienstleistungen auch untereinander ähnlich wären.

bb) Nach der Wechselwirkungslehre (aaO) ist somit, auch wenn hier ebenfalls von annähernd durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und hochgradiger Markenähnlichkeit ausgegangen werden muss, dem Widerspruch aus der EU-Marke 1 330 455 nur bezüglich der Dienstleistung Vermietung von Zugriffszeit zu Datenbanken stattzugeben – insoweit hat der Beschluss der Markenstelle Bestand -, nicht aber hinsichtlich der sonstigen in der Beschlussformel genannten Dienstleistungen.

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Rauch

Sekretaruk

Ko