



# Bundespategericht

32 W (pat) 353/02

---

(AktENZEICHEN)

## Beschluss

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 74 346**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, Richter Viereck und Richter Sekretaruk

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Eintragung der am 23. November 1999 für

Gas-, Öl-, Heizungs- und sanitäre Anlagen; Wartung der vorge-  
nannten Waren

angemeldeten Marke 399 74 346

siehe Abb. 1 am Ende

(rot, gelb)

ist aus der am 19. November 1999 angemeldeten Marke 399 74 026

siehe Abb. 2 am Ende

Widerspruch erhoben worden. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für die Dienstleistung (Klasse 37)

Gas- und Wasserinstallation.

Die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 31. Mai 2001 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke seien nach der Registerlage mit den für die jüngere Marke geschützten Waren und Dienstleistungen teils identisch, teils im näheren Ähnlichkeitsbereich liegend. Es bestehe eine hochgradige Markenähnlichkeit. Der visuelle Gesamteindruck werde maßgeblich durch gemeinsame Merkmale (Darstellung einer lodernden Flamme, Form der Großbuchstaben) bestimmt. Die einzige Abweichung, nämlich die Hintergrundgestaltung der Widerspruchsmarke, sei nicht geeignet, Verwechslungsausschließend zu wirken. Diese Beurteilung gelte vor allem aus der Erinnerung heraus.

Die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle (Beamter des höheren Dienstes) mit Beschluss vom 4. September 2002 zurückgewiesen. Im Widerspruchsverfahren gehe es nicht darum, den gesamten wettbewerbsrechtlichen Sachverhalt aufzuarbeiten, vielmehr sei allein die registerrechtliche Lage maßgebend. Das Argument der Markeninhaberin, sie verfüge über ältere Firmenrechte, liege außerhalb des formellen Zeichenrechts. Insoweit sei auf die Eintragungsbewilligungsklage vor den allgemeinen Zivilgerichten (§ 44 MarkenG) zu verweisen. Der Erstbeschluss habe zu Recht eine Verwechslungsgefahr angenommen, da es den Beteiligten "um praktisch dieselbe Marke" gehe.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie beantragt die Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle und die Zurückweisung des Widerspruchs.

Ihrer Ansicht nach reicht bereits die farbliche Abweichung der beiden Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Widerspruchsmarke sei in schwarz-weiß gehalten und weise nur zwei Buchstaben auf, die jüngere Marke sei demgegenüber farbig registriert und enthalte zusätzlich das &-Zeichen. Aber selbst wenn man bei der jüngeren Marke die schwarz-weiß-Fassung berücksichtige, unterscheide sich diese durch abgestufte Grautöne innerhalb der Flammen-darstellung deutlich von der Widerspruchsmarke.

Eine Stellungnahme des Widersprechenden ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

Nach diesen Vorschriften ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älterem Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder 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 vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder 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).

Gas- und Wasserinstallation, für welche die Widerspruchsmarke Schutz genießt, umfasst nicht nur den erstmaligen Einbau von Anlagen und Geräten, sondern auch die spätere Wartung. Mithin besteht zwischen den jeweiligen Dienstleistungen Identität. Die für die jüngere Marke zusätzlich registrierten Gas- und sanitären Anlagen sind mit den entsprechenden Dienstleistungen zur Installation derartiger Geräte ähnlich (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 386, 387).

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Gesamtheit, also einschließlich der Buchstaben, ist mangels entgegenstehender Anhaltspunkte durchschnittlich.

Die bildliche Ähnlichkeit beider Marken ist beträchtlich. Dies gilt sowohl für die gestalterische Grundidee, die Kombination einer Flammendarstellung mit jeweils zwei übereinstimmenden Großbuchstaben, als auch für die Einzelheiten. Die äußere Umrissform der jeweils den oberen Markenteil einnehmenden Flammendarstellung ist dieselbe. Die lediglich in der jüngeren Marke zutage tretende farbliche Differenzierung reicht zur Verneinung einer bildlichen Ähnlichkeit nicht aus, zumal sich der Schutzbereich einer in schwarz-weiß registrierten Marke – wie hier der Widerspruchsmarke – grundsätzlich auch auf farbliche Ausgestaltungen erstreckt (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 142). Weiterhin stimmt die äußere Gestalt (Typographie) der beiden Großbuchstaben K überein. Der einzige Unterschied, das in der jüngeren Marke zusätzlich enthaltene, gegenüber den Buchstaben wesentlich kleiner gehaltene &-Zeichen, verändert den ansonsten übereinstimmenden bildlichen Gesamteindruck nicht. Da somit bereits eine unmittelbare schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu bejahen ist, kann dahingestellt bleiben, ob zusätzlich die Gefahr eines gedanklichen In-Verbindung-Bringens (sog. assoziative Verwechslungsgefahr) besteht.

Der Prüfungsumfang im registerrechtlichen Verfahren, zu dem auch das Widerspruchsverfahren zählt, ist – wie die Markenstelle zutreffend dargelegt hat – begrenzt. Maßgeblich für den Zeitrang der Marken ist hier allein der Anmeldetag gemäß § 6 Abs 2 MarkenG. Wer letztlich materiell-rechtlich die älteren Rechte an der betreffenden bildlichen Darstellung hat, kann im vorliegenden Verfahren nicht geklärt werden. Diese Frage sowie die Klärung etwaiger urheberrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Ansprüche fallen in die Zuständigkeit der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit.

Für eine Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht kein Anlaß.

Winkler

Sekretaruk

Viereck

Hu

Abb. 1



Abb. 2

