



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 114/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 74 477

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Mai 2005 unter Mitwirkung des Richters Kraft als Vorsitzendem sowie des Richters Reker und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

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

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 398 74 477

NoPig

für die Dienstleistungen

„Wartung und Reparatur von Meß- und Prüfgeräten; Durchführung von Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Chemische Mittel und Substanzen für die Ölabsorption“

eingetragenen Marke 1 115 509



Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Marken bestehe bereits deshalb keine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil es an der dafür erforderlichen Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehle. Zwischen Waren und Dienstleistungen könne eine Ähnlichkeit nur dann bejaht werden, wenn für die beteiligten Verkehrskreise der Schluss nahe liege, dass die Dienstleistungen regelmäßig von demselben Unternehmen erbracht würden, das auch die fraglichen Waren herstelle oder vertreibe. Der Verkehr müsse also davon ausgehen, dass der Warenhersteller oder -händler neben der Produktion oder dem Vertrieb von Waren regelmäßig selbständige Dienstleistungen erbringe oder dass von einem Dienstleistungsunternehmen neben der Erbringung der Dienstleistungen üblicherweise Waren produziert bzw. vertrieben würden. Eine derartige Verkehrsauffassung sei im Hinblick auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nicht zu erwarten. Wer die Waren der Widersprechenden benötige, wende sich in aller Regel nicht an ein Unternehmen, das die von der Markeninhaberin angebotenen Dienstleistungen erbringe. Wer die Dienstleistungen der Markeninhaberin in Anspruch nehmen wolle, gehe üblicherweise nicht zu einem Unternehmen, das die Waren anbiete oder vertreibe, für die die Widerspruchsmarke eingetragen sei. Es sei deshalb nicht zu befürchten, dass die beteiligten Verkehrskreise den Schluss zögen, die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen kämen aus demselben Unternehmen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde, die sie nicht begründet hat. Auch eine Begründung des Widerspruchs im Verfahren vor der Markenstelle ist nicht erfolgt. Die Widersprechende beantragt sinngemäß die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sowie die Löschung der angegriffenen Marke wegen ihres Widerspruchs.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren ebenfalls nicht geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht, worauf die Markenstelle bereits im angefochtenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat, schon deshalb nicht die Gefahr von Verwechslungen, weil es an der hierfür erforderlichen Identität oder Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; GRUR 1998, 922, 923 – Canon). Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden und umgekehrt. Eine gänzlich fehlende Ähnlichkeit der Waren kann allerdings nicht durch die anderen Tatbestandsmerkmale der Verwechslungsgefahr ausgeglichen werden (EuGH aaO- Canon; BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren mit Dienstleistungen sind die für die Ähnlichkeit von Waren zu Waren bzw von Dienstleistungen zu Dienstleistungen entwickelten Kriterien entsprechend anzuwenden, d.h. die Ähnlichkeit ist unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen zu bestimmen. Entscheidend ist, ob die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (EuGH GRUR 1998, 922, 923 f – Canon; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Dabei gilt ferner, dass Dienstleistungen generell weder den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren noch den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich sind (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Ausnahmsweise ähnlich sind Waren und Dienstleistungen dann, wenn das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung bzw dem Vertrieb der fraglichen Ware befasst oder wenn der Warenhersteller oder -vertreiber sich auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die fraglichen Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH aaO – Canon II).

Hiervon ausgehend weisen die Dienstleistungen „Wartung und Reparatur von Meß- und Prüfgeräten; Durchführung von Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen“ mit der Ware „Chemische Mittel und Substanzen für die

Ölabsorption“ keinerlei Berührungspunkte auf, die den Verkehr zur Annahme einer gemeinsamen Produkt- und Leistungsverantwortung veranlassen könnten. Die Waren und Dienstleistungen können sich insoweit nur im Fachverkehr begegnen, weil die Waren der Wider-sprechenden in der Regel nicht vom Allgemeinverkehr benötigt und nachgefragt werden. Kunden dürften in erster Linie Feuerwehren sein, die für die Bindung und Beseitigung von bei Leckagen oder Unfällen austretendem Öl zuständig sind, daneben evtl noch Unternehmen, die Heizungen installieren, warten und reparieren und in diesem Zusammenhang auch bei Undichtigkeiten von Heizungsanlagen austretendes Öl aufnehmen. Diese Fachkreise warten und reparieren jedoch keine Meß- und Prüfgeräte, sondern setzen diese allenfalls bei ihrer Arbeit ein.

Die vorstehend aufgeführten Fachkreise (Feuerwehren, Heizungsbaubetriebe) führen zwar möglicherweise auch Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen, z.B. auf deren Dichtigkeit, durch. Anders als bei der Durchführung von Reparaturen an undichten Rohrleitungen, bei denen die Waren der Widersprechenden möglicher-weise zum Einsatz kommen könnten, werden bei der bloßen Durchführung von Messungen und Prüfungen an Rohrleitungen jedoch keine Ölabsorptionsmittel benötigt und eingesetzt. Nach den objektiven Branchenverhältnissen ist es zudem so, dass – wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat – die Erbringer von Dienstleistungen, wie sie die Markeninhaberin anbietet, Ölabsorptionsmittel allenfalls einsetzen, jedoch nicht selbst herstellen oder vertreiben. Auch erbringen die Hersteller solcher Waren – die chemische Industrie - regelmäßig keine Prüf- und Messdienstleistungen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies den hier maßgeblichen Fachkreisen bekannt ist und dass sie deshalb selbst bei identischen Marken nicht von einer gemeinsamen Produkt- und Dienstleistungsverantwortung, auch nicht unter dem Gesichtspunkt einander ergänzender Waren und Dienst-leistungen ausgehen werden. Die Beschwerde kann daher bereits wegen des Fehlens der erforderlichen Waren- und Dienst-leistungsähnlichkeit keinen Erfolg haben, worauf bereits die Markenstelle hingewiesen hat. Entgegenstehende tatsächliche Anhaltspunkte hat

die Widersprechende weder im Verfahren vor der Markenstelle noch im Beschwerdeverfahren vorgetragen.

Aber selbst dann, wenn zu Gunsten der Widersprechenden noch eine äußerst entfernte Ähnlichkeit der beiderseits maßgeblichen Waren und Dienstleistungen unterstellt wird, kann die Beschwerde nicht zum Erfolg führen, weil die Marken unter Berücksichtigung des erheblichen Waren- und Dienstleistungsabstandes nicht annähernd die erforderliche Ähnlichkeit aufweisen. Sie unterscheiden sich klanglich und bildlich durch den Anfangsbestandteil „No“ der Widerspruchsmarke unter Berücksichtigung des Umstands, dass beide Marken recht kurz sind, sehr deutlich voneinander. Auch die Gefahr unmittelbarer begrifflicher Verwechslungen besteht nicht, weil – sofern der Begriffsinhalt der Marken überhaupt erkannt wird – „NoPig“ weder vollständig noch im wesentlichen seiner Bedeutung nach mit dem Wortbestandteil „pig“ der Widerspruchsmarke übereinstimmt, sondern gerade das Gegenteil der Widerspruchsmarke zum Ausdruck bringt.

Letztlich besteht auch nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Zwar weisen beide den Wortbestandteil „Pig“ (bzw „pig“) auf. Außer dieser Übereinstimmung in einem einzelnen Markenteil sind jedoch keinerlei Umstände ersichtlich, die den Verkehr dazu veranlassen könnten, in der angegriffenen Marke eine weitere Marke der Widersprechenden zu sehen. Insbesondere hat die Widersprechende weder im Verfahren vor der Markenstelle noch im Verlauf des Beschwerdeverfahrens etwas dazu vorgetragen, dass sie weitere Marken im Verkehr benutzt hat, die das Wort(element) „pig“ enthalten. Es fehlen damit jegliche Anhaltspunkte dafür anzunehmen, der Verkehr werde dieses Wort als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden werten. Dies gilt umso mehr, als es sich bei der Bezeichnung „pig“ bereits seit Anfang 1991 nicht mehr um die Firma bzw einen Teil der Firmenbezeichnung der Widersprechenden handelt.

Auch für eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke auf Grund langjähriger und/oder umfangreicher Benutzung ist nichts vorgetragen. Zwar kann sich für den Verkehr auch ohne solche Umstände beim erstmaligen Auftreten einer einzigen Marke der Gedanke an eine Serienmarke ergeben (BGH GRUR 1996, 200, 202 – Innovadiclophlont; GRUR 1998, 927, 928 – COMPO-SANA). Jedoch sind in solchen Fällen strenge Anforderungen an den notwendigen Hinweischarakter zu stellen (BGH aaO – Innovadiclophlont). Neben dem gemeinsamen Bestandteil können insoweit die in beiden Marken enthaltenen abweichenden Markenteile in positiver wie in negativer Hinsicht von Bedeutung sein. So können die übrigen Bestandteile durch eine an Serienmarken erinnernde Wortbildung die Aufmerksamkeit des Verkehrs besonders auf den gemeinsamen Bestandteil lenken und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lassen (BPatG GRUR 1997, 287, 289 f INTECTA / tecta). Gegen eine gedankliche Verbindung sprechen die abweichenden Markenteile aber insbesondere dann, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden (BGH GRUR 1999, 735, 737 – MONOFLAM/POLYFLAM).

Auch vor diesem rechtlichen Hintergrund besteht im konkreten Fall keine Verwechslungsgefahr in Form einer gedanklichen Verbindung der Marken. Zwar vermag die angegriffene Marke möglicherweise eine gedankliche Assoziation zu der Widerspruchsmarke wachzurufen. Jedoch liegt die unzutreffende Annahme einer gleichen betrieblichen Herkunft bzw Produktverantwortung nicht nahe, weil „NoPig“ (=kein „Pig“) deutlich zum Ausdruck bringt, dass es sich gerade nicht um ein Produkt der Marke „pig“ handelt. Insoweit liegt auch kein vergleichbarer Fall zu der Senatsentscheidung in Sachen der Marken „INTECTA/tecta“ vor, weil seinerzeit die Gefahr der gedanklichen Verbindung nicht wegen der Bezeichnung des Gegenteils, sondern deshalb bejaht worden ist, weil die Bezeichnung „INTECTA“ als Hinweis auf ein „tecta“-Produkt verstanden werden konnte, das „in“ i.S.v. „aktuell“ bzw „angesagt“ ist.

Da es somit sowohl an der erforderlichen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlt und auch die Marken allenfalls sehr entfernt ähnlich sind, mußte der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg versagt bleiben.

Es entspricht der Billigkeit, die Widersprechende mit den Kosten des Widerspruchsverfahrens zu belasten (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Zwar trägt im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst. Für eine Kostenauflegung besteht jedoch dann Anlass, wenn ein Verfahren vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (BGH GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung). Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (BPatG Mitt 1977, 73, 74). Das Verhalten eines Widersprechenden gibt Anlass für eine Kostenauflegung, wenn im Falle ersichtlich fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ein Widerspruch erhoben bzw. aufrechterhalten wird (BPatGE 23, 224, 227).

Angesichts der Feststellung der Markenstelle in dem angegriffenen Beschluss, dass es an jedweder Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen fehlt, hätte die anwaltlich vertretene Widersprechende erkennen können und müssen, dass die Erhebung der Beschwerde jedenfalls ohne Vortrag von tatsächlichen Umständen dazu, inwieweit die Waren und Dienstleistungen doch maßgebliche Berührungspunkte im Verkehr aufweisen, nicht zum Erfolg führen konnte. Dies gilt umso mehr, als die Widersprechende es im gesamten Verfahren auch unterlassen hat, tatsächliche Umstände vorzutragen, die einen ansatzweisen Anhalt für die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der unmittelbar ersichtlich

nicht verwechselbaren Marken hätten bieten können. Die Einlegung der Beschwerde ohne neuen Tatsachenvortrag war daher mit der gebotenen prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren.

Kraft

Richterin Friehe-Wich ist
urlaubsbedingt an der Un-
terschriftsleistung gehin-
dert.

Reker

Kraft

Ju