



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 1/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 47 902

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die in den Farben grau und violett gehaltene Marke



ist am 24. Mai 2000 für

„Erstellung von Konzepten für die tribo-mechanische und tribo-chemische Behandlung ausgewählter Stoffe“

angemeldet und am 27. März 2003 unter der Nummer 300 47 902 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. April 2002.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 396 37 280



die seit dem 1. Oktober 1996 für zahlreiche Waren der Klassen 6, 7, 8, 9 und Dienstleistungen der Klasse 40, u. a. für

„gesinterte und gegossene Hartmetall-Legierungen in Form von rohen und bearbeiteten Werkstücken; Hartmetall-Legierungen, Metallkarbide und Metalle in Pulverform; hochtemperaturbeständige Sinterwerkstoffe; gesinterte Metalloxid-Metallkörper (soweit in Klasse 6 enthalten; Hartstoffbeschichtung von Werkstücken“

geschützt ist, und der älteren Marke 396 37 281

TRIBO

die seit dem 1. Oktober 1996 für zahlreiche Waren der Klassen 6, 7, 8, 9 und Dienstleistungen der Klasse 40, u. a. für

„Gesinterte und gegossene Hartmetall-Legierungen in Form von rohen und bearbeiteten Werkstücken, nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug; gesinterte elektrische Schaltkontakte, nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere

künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug; Hartmetalllegierungen, Metallkarbide und Metalle in Pulverform, nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug; hochtemperaturbeständige Sinterwerkstoffe, nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug; gesinterte Metalloxid-Metallkörper (soweit in Klasse 6 enthalten), nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug; Hartstoffbeschichtung von Werkstücken, nicht für medizinische Produkte, insbesondere Implantate, insbesondere künstliche Gelenke, ausgenommen Schneideinsätze für chirurgisches und medizinisches Werkzeug“

eingetragen ist, jeweils Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß eines Regierungs-Angestellten des gehobenen Dienstes vom 22. September 2003 die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwischen der Dienstleistung der angegriffenen Marke und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken bestehe noch eine markenrechtliche relevante Nähebeziehung. Es liege nicht fern, wenn ein Unternehmen, das tribologische Produktionsverfahren anwende, auch auf dem Gebiet der Fortentwicklung solcher Verfahren tätig sei und entsprechende Konzepte anbiete. In soweit sei ein gewöhnlicher Markenabstand erforderlich, aber auch ausreichend. Die angegriffene Marke halte diesen Abstand ein. Dem Gesamteindruck nach scheide eine Verwechslungsgefahr schon deshalb aus, weil weder die graphische Darstellung noch das Wort „concept“ in den Widerspruchsmarken zu finden sei.

Aus der Übereinstimmung in dem Bestandteil „tribo“ lasse sich eine Verwechslungsgefahr nicht ableiten, weil dieser Wortteil als Hinweis auf Tribologie äußerst kennzeichnungsschwach und für eine prägende Wirkung der angegriffenen Marke nicht geeignet sei. Vielmehr erscheine die angegriffene Bezeichnung als Gesamtbegriff, aus der „tribo“ kollisionsrechtlich nicht herausgegriffen werden könne. Entsprechend reduziert sei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung des Beschlusses vom 22. September 2003 die
Löschung der angegriffenen Marke 300 47 902 zu beschließen.

Die Widersprechende beruft sich auf die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen seien hochgradig ähnlich, da die Erstellung von Konzepten für tribo-mechanische und tribo-chemische Behandlung von Stoffen regelmäßig auch von solchen Betrieben angeboten werde, die Hartmetall-Legierungen oder Hartmetallwerkzeuge oder darauf bezogene Dienstleistungen anböten. Das technische Know-how und der Kundenkreis seien identisch, die angebotenen Waren und Dienstleistungen ergänzten einander. Die Widerspruchsmarken verfügten über eine normale Kennzeichnungskraft, auch wenn „Tribologie“ der Fachausdruck sei, der die Lehre von Reibung, Verschleiß und Schmierung betreffe. Die originelle Abkürzung „tribo“ stelle keine gängige Abkürzung des Fachbegriffs dar und lasse daher auch keine Rückschlüsse auf die dahinter liegenden Waren oder Dienstleistungen zu. Die angegriffene Marke hebe das Wort „tribo“ optisch deutlich hervor und präge sie, so dass Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken bestehe. Das weitere beschreibende Wort „concept“ der angegriffenen Marke reiche nicht aus, um einen ausreichenden Markenabstand herbeizuführen. Daneben bestehe auch assoziative Verwechslungsgefahr. Die Widersprechende verwende die Bezeichnung „Tribos“ ausweislich des beigegeführten Briefbogens seit Jahren als

Unternehmenshinweis. Es liege daher die Vermutung nahe, dass die angegriffene Marke der Widersprechenden zugerechnet werde.

Die Inhaber der angegriffenen Marke beantragen sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen den Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zum einen bestünden keinerlei Ähnlichkeiten der erfassten Waren und Dienstleistungen. Zum anderen unterschieden sich die Marken optisch deutlich voneinander. Zudem werde gebeten, die angegriffene Marke im Zusammenhang mit den weiteren Marken 300 39 094 „tribo agrar“ und 300 47 899 „tribo clean“ der Markeninhaber zu beurteilen.

Auf die Ladung vom 11. Juli 2006, die wegen des ursprünglich hilfsweise gestellten Antrags der Widersprechenden auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ergangen war, hat die Widersprechende mit Schreiben vom 21. Juni 2006 mitgeteilt, dass sie im Hinblick auf den Ladungszusatz nicht zum Termin erscheinen werde. Der Senat hat dies als Rücknahme des Antrags ausgelegt; die Beteiligten haben dem nicht widersprochen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, denn auch nach Ansicht des Senats besteht zwischen den Marken nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung der Umstände des Einzelfalls und vor allem nach der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit der Marken sowie nach der

Kennzeichnungskraft der älteren Marke vorzunehmen, wobei der Gesamteindruck der Marken eine maßgebliche Rolle spielt (zur st. Rspr. vgl. BGH MarkenR 2002, 332 - DKV / OKV). Die Auswirkung dieser Faktoren auf die Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr führt dazu, dass auch die Herkunftsfunktion für die begriffliche Bestimmung und Grenzziehung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblich, das heißt im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist (vgl. bereits EUGH WRP 1998, 1165, 1166-1167 – Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732-733 – Canon II; vgl. auch BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy).

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist von den jeweiligen Waren-Dienstleistungs-Verzeichnissen auszugehen.

1. Im vorliegenden Fall stehen Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke Schutz beansprucht, Waren bzw. Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarken gegenüber. Auch wenn es sich bei Waren um körperliche, bei Dienstleistungen dagegen um unkörperliche Dinge handelt, können Ähnlichkeiten bestehen, die die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beeinflussen können. Insoweit haben die bereits zur Warengleichartigkeit entwickelten Kriterien nach wie vor Bedeutung, wozu neben objektiven Umständen wie z. B. die stoffliche Beschaffenheit, die regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, der Verwendungszweck, die wirtschaftliche Bedeutung oder die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen auch die subjektive Erwartung des angesprochenen Verkehrs von einer einheitlichen Ursprungsgarantie und Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen zählen (st. Rspr. seit EUGH WRP 1998, 1165, 1167-1168 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; vgl. zum WZG BGH GRUR 1989, 347 – MICROTONIC; BGH GRUR 1991, 317, 319 – MEDICE).

Unter Beachtung dieser Grundsätze sind die Waren der älteren Marken als ähnlich gegenüber der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung „Erstellung von Konzepten für die tribo-mechanische und tribo-chemische Behand-

lung ausgewählter Stoffe“ anzusehen. Denn es liegt nahe, dass der Vertrieb der hier in Frage kommenden Produkte davon abhängen kann, welches Konzept sie erfüllen oder für welches Konzept sie eingesetzt werden sollen, so dass die Erstellung von Konzepten einerseits und die Waren der Widerspruchsmarken andererseits in engem Zusammenhang stehen. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, dass die Abnehmer der hier in Frage stehenden Produkte oft ein umfassendes Service-Paket angeboten bekommen und auch erwarten, das neben dem eigentlichen Produkt weitere Leistungen in Form von Beratung über die spezifische Herstellungsweise, den Einsatz der so hergestellten Produkte bis hin zu Fertigung und Vertrieb enthält und daher auch die entsprechend abgestimmte Konzeption umfassen kann. Dasselbe gilt auch für die für die Widerspruchsmarken weiter geschützte Dienstleistung „Hartstoffbeschichtung von Werkstoffen“.

2. Nach dem Gesamteindruck, der Maßstab für die Beurteilung der markenrechtlichen Übereinstimmung ist, besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden von einem überdurchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad der Waren bzw. Dienstleistungen ausgeht.

Kollisionen wären nur dann in Betracht zu ziehen, wenn dem Bestandteil „tribo“ der angegriffenen Marke eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukäme. Dies ist jedoch nicht der Fall. Der in den Marken jeweils enthaltene Ausdruck stellt erkennbar die Abkürzung des Fachbegriffs Tribologie für Reibung (vgl. Römpf Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1999) dar und wird als Bestimmungswort in Wortzusammensetzungen wie z. B. „Tribochemie“ (= Teilgebiet der Mechanochemie, das sich mit Änderungen im chemischen Verhalten von Festkörpern befasst, die durch Einwirkung mechanischer Energie auf ihre Grenzflächen hervorgerufen werden) und „Triboelektrizität“ (= Reibungselektrizität; Bezeichnung für die Entstehung einer Kontaktspannung bei der Berührung zweier unterschiedlicher Isolatoren oder eines Isolators mit einem Metall oder Halbleiters) verwendet (vgl. auch Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003: „Tribotechnik“ und „Tribob-

lumineszenz“). In diesem Zusammenhang ist auch auf das Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke hinzuweisen, in dem die Begriffe „tribo-mechanisch“ und „tribo-chemisch“ in Verbindung mit der Behandlung ausgewählter Stoffe verwendet werden.

Der Bedeutungsgehalt von „Tribos“ ist daher geeignet, die besonderen Eigenschaften der jeweiligen Waren und Dienstleistungen zu beschreiben, und kann für sich allein gesehen den Schutz der Marken nicht begründen. Daraus folgt, dass dieses Wort in der angegriffenen Marke nicht zur Begründung einer Verwechslungsgefahr herangezogen werden kann und aus dem entsprechenden Wortteil der Widerspruchsmarke 396 37 280 isoliert keine Rechte geltend gemacht werden können.

Dies führt weiter dazu, den Schutzzumfang der älteren Marke 396 37 280 dementsprechend eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Unterscheidungskraft, die ihr die Eintragungsfähigkeit verliehen haben. Ein weitergehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleich käme (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir / AntiVirus; BPatG GRUR 2002, 68 - EUROPA COMFORTHOTEL / COMFORT HOTEL). Die jeweils unterschiedlichen grafischen Gestaltungen der angegriffenen und der älteren Marke 396 37 280 führen daher zu einem ausreichend großen Abstand, so dass Verwechslungen sowohl in unmittelbarer als auch in assoziativer Hinsicht zu verneinen sind.

Für die Widerspruchsmarke 396 37 281, die lediglich aus dem Wort „TRIBO“ besteht, ergibt sich daraus, dass ihr zwar Schutz gegenüber identischen Marken zu gewähren ist. Da aber die jüngere Marke grafisch ausgestaltet ist und mit dem Wort „tribo“ - wie oben dargelegt - Kollisionen nicht begründet werden können, ist auch insoweit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hatte daher keinen Erfolg.

Ein Anlass zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht nicht, § 71
Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften