



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 135/08

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 304 33 260**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. September 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Dr. van Raden und Richter Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. August 2006 und vom 17. Juni 2008 aufgehoben. Die Löschung der Marke 304 33 260 wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 7. Juni 2004 angemeldete und am 29. Oktober 2004 eingetragene farbige (gelb, weinrot, schwarz, weiß) Wort-/Bildmarke 304 33 260



ist nach einer Teillöschung nur noch für die Dienstleistung der Klasse 40 "Materialbearbeitung" geschützt.

Widerspruch erhoben ist aus der am 11. November 1995 angemeldeten und am 13. Juni 1996 eingetragenen farbigen (grün, weiß, schwarz, gelb) Wort-/Bildmarke 395 45 868



die für eine Vielzahl von Waren in den Klassen 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24 - 26, 28 und 34, nämlich für

"Kleineisenwaren, Schlüsselanhänger, Messer-Öffner (Anhänger), Waren aus Metall soweit sie in Klasse 06 enthalten sind, insbesondere Schilder; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie in Klasse 14 enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren, insbesondere Wanduhren und Zeitmeßinstrumente; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in Klasse 16 enthalten sind, insbesondere Poster; Druckereierzeugnisse, insbesondere Adressbücher; Buchbinderartikel; Photographien; Schreibwaren und Büroartikel (ausgenommen Apparate); Klebstoffe für Papier und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Autogrammkarten; Spielkarten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie in Klasse 18 enthalten sind, insbesondere Taschen (auch bedruckt), Geldbörsen, Brieftaschen, Gürteltaschen; Schirme; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren soweit sie in Klasse 20 enthalten sind, aus Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie in Klasse 21 enthalten sind, insbesondere Gläser, Biergläser, Biertulpen, Gartenzwerge; Webstoffe und Textilwaren, soweit sie in Klasse 24 enthalten sind, insbesondere Fahnen, Banner und Wimpel, Aufnäher, Handtücher, Badehandtücher, Bade-Saunatücher, Bettwäsche, insbesondere Spannbettücher, Bekleidungsstücke, insbe-

sondere Sportbekleidung und Kopfbedeckungen, insbesondere Spielerstutzen, Schals, Mützen, Hüte, Kappen, Pulswärmer, Halstücher, Hemden, Trikots, Sweat-Shirts, T-Shirts, Trainingsanzüge, Bermuda-Shorts, Schärpen, Krawatten; Spitzen und Stickereien, Bänder, Bandmaße und Schnurbänder, insbesondere Kordeln; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln, insbesondere Krawattennadeln; Hosenträger; Spiele, Spielzeug, insbesondere Rasseln; Spielbälle; Tabak, Raucherartikel, insbesondere Feuerzeuge und Aschenbecher, Streichhölzer; Kissen"

geschützt ist. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 30. August 2006 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Eine Verwechslungsgefahr scheitere an der fehlenden Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren und der Dienstleistung der angegriffenen Marke. Es sei nicht branchenüblich, dass die Hersteller oder Vertreiber von Waren der beanspruchten Art sich mit Dienstleistungen in Bezug auf die Umwandlung eines Gegenstandes oder Stoffes sowie jedes Verfahrens, das eine Änderung seiner Grundeigenschaften zur Folge habe (= Materialbearbeitung), befassen.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung hat die Markenstelle mit Beschluss vom 17. Juni 2008 zurückgewiesen. Auch die Erinnerungsprüferin hält die Marken aufgrund der fehlenden Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit für nicht verwechselbar. Die Verbraucher unterlägen nicht der Fehlvorstellung, der Hersteller der Widerspruchswaren trete auch mit der Dienstleistung "Materialbearbeitung" im Geschäftsverkehr auf. Regelmäßig erfolgten Warenproduktion und reine Materialbearbeitung in unterschiedlichen Betrieben. Bei dieser Dienstleistung handle es sich um eine für die Warenherstellung erforderliche, unselbständige Pro-

duktionsstufe, die regelmäßig nicht für Außenstehende erbracht werde. Hinsichtlich von im Rahmen der Kundenbetreuung geleisteten Reparatur- und Serviceleistungen erfolge die damit unter Umständen einhergehende Materialbearbeitung ebenfalls als unselbständige Nebendienstleistung. Daran ändere auch die von dem Widersprechenden behauptete Notorietät ihrer Marke nichts. Abgesehen davon, dass für die Dienstleistung "Materialbearbeitung" keine Notorietät angenommen werden könne, müsse auch bei einer Notorietät der Widerspruchsmarke eine Warenähnlichkeit vorliegen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die nicht begründete Beschwerde des Widersprechenden, mit der er sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 30. August 2006 und vom 16. Juni 2008 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG kann im Ergebnis nicht verneint werden.

1. Die Eintragung einer Marke ist im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit einer Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder 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 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. z. B. BGH GRUR 2005, 419, 422 - Räucherkatze). Eine Verwechslungsgefahr kann nur dann nicht angenommen werden, wenn entweder die Vergleichszeichen oder die von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen gänzlich unähnlich sind (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS, jeweils zur Warenunähnlichkeit).

Da die angegriffene Marke mit der zumindest normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke klang- und begriffsidentisch ist und sich auch visuell nur durch die verschiedenen Farben unterscheidet, könnte eine Verwechslungsgefahr nach der Wechselwirkungstheorie nur verneint werden, sofern die Dienstleistung "Materialbearbeitung" der angegriffenen Marke mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren keinerlei Ähnlichkeit aufweisen würde. Eine solche kollisionsausschließende Unähnlichkeit vermag der Senat entgegen der Auffassung der Markenstelle aber nicht anzunehmen.

Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923, Rdn. 23 - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, der Vertriebs- und Erbringungsort sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung

Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 77 m. w. Nachw.). Abzustellen ist aber vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 924, Rdn. 29 - Canon).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen der für die angegriffene Marke allein geschützten Dienstleistung "Materialbearbeitung" und den Widerspruchswaren jedenfalls eine entfernte Ähnlichkeit. Sämtliche Widerspruchswaren können das Ergebnis einer Materialbearbeitung sein bzw. bei der Erbringung dieser Dienstleistung zum Einsatz kommen. Bei der Dienstleistung "Materialbearbeitung" handelt es sich ebenso um einen weiten Oberbegriff wie z. B. bei der "Dienstleistung eines Einzelhändlers". Bezüglich dieser Dienstleistung hat das EuG eine Ähnlichkeit mit den gehandelten Waren damit begründet, dass die Einzelhandelsdienstleistungen und die betreffenden Waren in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis stünden (EuG, Urteil vom 24.09.2008 T - 116/06, Nrn. 52 - 58 - O STORE/THE O STORE).

Nichts anderes kann für die hier zu beurteilende Dienstleistung "Materialbearbeitung" und die Widerspruchswaren gelten. Bei der Herstellung sämtlicher Widerspruchswaren wird notwendigerweise die Dienstleistung der Materialbearbeitung erbracht. Dies gilt insbesondere für die Waren, die auf Bestellung individuell hergestellt werden, wie Kleineisenwaren, Waren aus Metall, Schilder, Glaswaren, Textilwaren etc., die als Schlüssel speziell gefräst werden oder mit Gravuren oder Stickereien versehen werden. Der Senat geht daher zumindest von einer entfernten Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung der angegriffenen Marke und den Widerspruchswaren aus, was in Anbetracht der hochgradigen Markenähnlichkeit und durchschnittlichen Kenn-



zeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügt, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Der Beschwerde war daher stattzugeben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

2. Die Rechtsbeschwerde war zuzulassen, da die Frage der Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung "Materialbearbeitung" und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren bisher nicht entschieden wurde und daher höchstrichterlicher Klärung bedarf (§ 83 Abs. 2 MarkenG).
3. Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen, noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligten ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden

Kruppa

Bb