



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 62/13

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2011 024 573**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Dezember 2016 durch die Vorsitzende Richterin Kortge sowie die Richter Reker und Schödel

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. September 2012 und 29. Mai 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 004 288 081 zurückgewiesen worden ist für die Waren der

Klasse 20: Bücherregale und daraus hergestellte Regalsysteme; Raumteiler (Möbel); Regale.

Im vorgenannten Umfang wird das DPMA angewiesen, die Löschung der Marke 30 2011 024 573 wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 004 288 081 anzuordnen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## Gründe

### I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)



ist am 3. Mai 2011 angemeldet und am 17. August 2011 unter der Nummer 30 2011 024 573 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Geldschränke, Panzerschränke und/oder Tresore; Teile von Geldschränken, Panzerschränken und/oder Tresoren, nämlich Tresortüren, Tresorwände; Armierung für Geldschränke, Panzerschränke und/oder Tresore in Form von Panzerplatten; Sperr- und/oder Schutzmaterialien aus Metall für Tresore, Geldschränke, Panzerschränke und/oder Panzerkammern; Geldkassetten, aus Metall; Schließfächer;

Klasse 20: Möbel, Spiegel und/oder Bilderrahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Sicherheitsbehältnisse aus Kunststoff als Teil von Schließfachanlagen; Sicherheitsbehältnisse aus Kunststoff für Transportzwecke, insbesondere Geldkassetten; Büromöbel und/oder Möbel für Labore und/oder Arztpraxen; Aktenschränke; Apothekenschränke; Arzneischränke; Bücherregale und daraus bestehende -regalsysteme; Computertische; Computer-

wagen; Container, nicht aus Metall; Dosen, Kästen und/oder Kisten aus Holz und/oder Kunststoff; Geldkassetten, nicht aus Metall; Karteschränke; Keilkissen; Kleiderständer (Möbel); Kopfstützen (Möbel); Lesepulte; Pulte; Raumteiler (Möbel); Regale; Schlösser (ausgenommen elektrische), nicht aus Metall; Schränke; Schreibtische; Schubladen; Sicherheits- und/oder Feuerschutzschränke, -behälter, -kästen, nicht aus Metall; Stühle; Trennwände als Raumteiler, nicht aus Metall; Zeichentische; Zeitungsständer;

Klasse 37: Bauwesen; Installationsarbeiten; Wartungs- und/oder Reparaturdienstleistungen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik; Wartungs- und/oder Reparaturdienstleistungen auf dem Gebiet der Möbeltechnik; Aufstellung, Wartung, Reinigung und/oder Reparatur von Feuerschutzschränken, Geldschränken, Panzerschränken und/oder Tresoren sowie von Geldautomaten und/oder sicherheitstechnischen Anlagen, insbesondere Alarmanlagen; Aufstellung, Wartung, Reinigung und/oder Reparatur von Möbeln, insbesondere Büromöbeln, Laboreinrichtungen und/oder Praxiseinrichtungen; Beratung über die Reparatur und/oder Wartung von sicherheitstechnischen Anlagen, Alarmanlagen, Feuerschutzschränken, Geldschränken, Panzerschränken und/oder Tresoren, Geldautomaten und/oder Möbeln, vorgenannte Beratung auch für Franchisenehmer; Installation, Wartung, Reinigung und/oder Reparatur von Tresorräumen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 16. September 2011 veröffentlicht worden ist, hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus der Unionswortmarke

**Pohlschröder**

die am 28. März 2006 in das beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) geführte Register unter der Nummer 004 288 081 eingetragen worden ist für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Geldschränke; Tresore; Sicherheitsschränke; Sicherheitskassetten;

Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;

Klasse 40: Materialbearbeitung.

Mit Beschluss vom 28. September 2012 hat die Markenstelle für Klasse 20 des DPMA eine Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren der Klasse 6 und für den überwiegenden Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 20 und 37 angeordnet. Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 20: Spiegel und/oder Bilderrahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bücherregale und daraus bestehende -regalsysteme; Computertische; Computerwagen; Keilkissen; Kleiderständer (Möbel); Kopfstützen (Möbel); Leseplatte; Pulte; Raumteiler (Möbel); Regale; Stühle; Trennwände als Raumteiler, nicht aus Metall; Zeichentische; Zeitungsständer;

Klasse 37: Bauwesen.

Die dagegen von der Widersprechenden eingelegte Erinnerung hat sie mit Beschluss vom 29. Mai 2013 zurückgewiesen. Zur Begründung der teilweisen Zurückweisung des Widerspruchs hat die Markenstelle ausgeführt, die nach der Teillöschung der angegriffenen Marke noch in deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis verbliebenen Waren der Klasse 20 und die Dienstleistung der Klasse 37 „Bauwesen“ wiesen keine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren und Dienstleistungen auf. Die nicht gelöschten Waren der Klasse 20 der jüngeren Marke und die Widerspruchswaren in Klasse 6 seien von unterschiedlicher Art und Beschaffenheit und dienten unterschiedlichen Zwecken, nämlich einerseits der Einrichtung von Wohnungen und/oder Büros und andererseits der sicheren Aufbewahrung von Wertgegenständen oder Waffen und deren Schutz vor Diebstahl und/oder Feuer. Geldschränke, Tresore, Sicherheitsschränke und Sicherheitskassetten würden anders als Einrichtungsgegenstände auch nicht typischerweise in Möbelhäusern, sondern über spezialisierte Fachbetriebe angeboten. Bei den nicht gelöschten Waren der Klasse 20 *„Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen“* handele es sich nicht um Möbel, weil Möbel als eigener Oberbegriff in Klasse 20 aufgeführt seien und die Subsumtion einer Ware unter zwei Oberbegriffe derselben Klasse der inneren Logik der Klassifikation von Nizza widerspreche. Unter die zuvor genannte Aufzählung könnten daher allenfalls Möbelteile und Kunststoffherzeugnisse fallen, die sich jedoch in Material und Fertigung deutlich von den Waren der Klasse 6, die nur Metalle und Metallwaren umfasse, unterscheiden. Auch die Dienstleistung der Klasse 37 „Bauwesen“ weise keine Ähnlichkeit mit den für die die Widerspruchsmarke registrierten Waren und Dienstleistungen auf. Das Bauwesen umfasse unkörperliche Dienstleistungen, die für Dritte erbracht würden und die keine erkennbaren Gemeinsamkeiten mit körperlichen Waren hätten. Die Anbieter von Baudienstleistungen bzw. von Tresoren, Geldschränken und Sicherheitsschränken seien völlig unterschiedlich. Dass Tresore mit dem Mauerwerk fest verbunden werden könnten, reiche zur Begründung einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht aus, da Hersteller von Geld-

schränken, Tresoren und Sicherheitsschränken als Nebenleistung allenfalls einen Transport-, Aufstell-, Wartungs- und/oder Reinigungsservice anbieten, jedoch keine in die Gebäudesubstanz eingreifenden Bauleistungen, die von Baufachfirmen erbracht würden.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie trägt vor, es sei unverständlich, dass die Markenstelle die angegriffene Marke zwar für den Warenoberbegriff „Möbel“, nicht jedoch für die unter diesen Oberbegriff fallenden Waren „Regale; Bücherregale und daraus bestehende Regalsysteme“ und „Raumteiler (Möbel)“ gelöscht habe. Auch diese Waren könnten ein Bestandteil von Geldschränken, Tresoren und Sicherheitsschränken sein, die regelmäßig mit Regalböden versehen seien. Angesichts der engen Verflechtung dieser Waren würden Regale sowie Wertschutzschränke und Tresore auch von denselben Unternehmen angeboten. Auch der Einsatzort von Regalen einerseits und Tresoren andererseits könne der gleiche sein, da Tresore häufig auch ein Teil der Büroeinrichtung seien. Zudem dienten die Vergleichswaren demselben Verwendungszweck, nämlich der Aufbewahrung von Waren oder anderen Gütern. Unter den im Verzeichnis der angegriffenen Marke in Klasse 20 enthaltenen Warenbegriff *„Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz ... oder aus Kunststoffen“* könnten auch Möbelteile sowie Kunststoffherzeugnisse, wie z. B. Fachböden für Tresore oder Geldschränke fallen, weshalb auch insoweit eine Ähnlichkeit der Waren zu bejahen sei. Zwischen Tresoren und Geldschränken sowie der Dienstleistung der Klasse 37 „Bauwesen“ bestehe ein enger sachlicher Zusammenhang, da es Geldschränke und Tresore gebe, die fest mit dem Mauerwerk verbunden würden. Würden diese Waren und die Dienstleistung des Einmauerns unter identischen oder ähnlichen Marken erbracht, liege es für den Verkehr nahe, davon auszugehen, dass die beiden Anbieter wirtschaftlich oder organisatorisch miteinander verbunden seien.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des DPMA vom 28. September 2012 und vom 29. Mai 2013 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Unionsmarke 004 288 081 zurückgewiesen worden ist, und das DPMA anzuweisen, die Löschung der Marke 30 2011 024 573 auch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 20: Spiegel und/oder Bilderrahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Bücherregale und daraus bestehende -regalsysteme; Computertische; Computerwagen; Keilkissen; Kleiderständer (Möbel); Kopfstützen (Möbel); Lesepulte; Pulte; Raumteiler (Möbel); Regale; Stühle; Trennwände als Raumteiler, nicht aus Metall; Zeichentische; Zeitungsständer;

Klasse 37: Bauwesen

anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, aus der von der Markenstelle festgestellten Ähnlichkeit des Oberbegriffs „Möbel“ mit Tresoren und Geldschränken könne nicht auf die Ähnlichkeit aller unter diesen Oberbegriff fallenden Einzelwaren mit Tresoren und



Geldschränken geschlossen werden. Es sei unwahrscheinlich, dass die angesprochenen Verkehrskreise bei einer ähnlichen Kennzeichnung von Regalsystemen und Tresoren davon ausgingen, dass diese aus demselben Unternehmen stammten. Das Gleiche gelte im Verhältnis von Tresoren und Baudienstleistungen. Zumindest bestehe zwischen diesen Waren und Dienstleistungen ein so großer Abstand, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke, die nur aus einem gebräuchlichen Familiennamen bestehe und deshalb nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge, zu verneinen sei.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat darüber hinaus mit ihrem am 6. November 2013 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz vom 1. November 2013 die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 MarkenG in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Waren „*Tresore, Geldschränke, Sicherheitsschränke und Sicherheitskassetten*“ erhoben.

Der Senat hat die Beteiligten mit Schreiben vom 18. April 2016 unter Beifügung von Recherchebelegen (Anlagen 1 bis 6, Bl. 99 – 114 GA) auf seine vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat daraufhin vorgetragen, dass die Widersprechende weiterhin Wartungsverträge abwickle, die ursprünglich von der Firma der Inhaberin der angegriffenen Marke abgeschlossen worden seien. Außerdem hat die Markeninhaberin die Kopie einer Rechnung aus dem Jahre 2006 überreicht, aus der zu entnehmen sei, dass sie selbst unter ihrer Marke fahrbare Regalanlagen und Büroeinrichtungen vertrieben habe und ihre Marke Bestand habe. Weiterhin weist sie darauf hin, dass das OLG Hamm der Widersprechenden die Wortmarke „*POHLSCHRÖDER*“ (721 744) aberkannt habe, weil sie sich diese durch eine falsche Unterschrift erschlichen habe. Die Widerspruchsmarke sei nicht für Regalanlagen der Klasse 20 geschützt. Erst seit 2013 genieße die Wortmarke

„Pohlschröder“ (30 2013 004 847) der Widersprechenden Schutz für „Regale“, so dass die Inhaberin der angegriffenen Marke das ältere Nutzungsrecht für diese Ware habe, was auch durch die vorgelegte Rechnung vom 3. Juli 2006 (Bl. 146 GA) belegt sei.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, soweit sie sich gegen die teilweise Zurückweisung ihres Widerspruchs in Bezug auf die Waren der Klasse 20 „*Bücherregale und daraus hergestellte Regalsysteme; Raumteiler (Möbel); Regale*“ wendet, im Übrigen hat sie keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Unionswiderspruchsmarke besteht nur hinsichtlich der vorgenannten Waren eine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Im Übrigen fehlt es schon an der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 45 f. - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2016, 382 Rdnr. 19 – BioGourmet m. w. N.).

1. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat am 6. November 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren mit Ausnahme der Waren

der Klasse 6 „*Geldschränke, Tresore, Sicherheitsschränke; Sicherheitskassetten*“ gemäß § 43 MarkenG bestritten.

a) Die wirksam erhobene Einrede stellt eine nach § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG zulässige Einrede dar, weil die am 28. März 2006 eingetragene Widerspruchsmarke am 16. September 2011, dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, bereits mehr als fünf Jahre eingetragen war und ein Widerspruch gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke nicht erhoben worden war.

b) Der daraus resultierenden Obliegenheit zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG) sowie für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung des Gerichts über den Widerspruch (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG) ist die Widersprechende nicht nachgekommen. Sie hat keine Benutzungsunterlagen vorgelegt, so dass gemäß § 125b Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 15 UMG bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr allein die Waren der Klasse 6 „*Tresore, Geldschränke, Sicherheitsschränke und Sicherheitskassetten*“ zugrunde zu legen sind.

2. Von den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke, deren Löschung die Markenstelle abgelehnt hat und die allein noch Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind, weisen nur die Waren der Klasse 20 „*Bücherregale und daraus hergestellte Regalsysteme; Raumteiler (Möbel); Regale*“ Ähnlichkeit mit den Widerspruchswaren und -dienstleistungen auf.

a) Eine Ähnlichkeit ist grundsätzlich anzunehmen, wenn die sich gegenüberstehenden Waren und/oder Dienstleistungen unter Berücksichtigung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und

ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH GRUR-RR 2009, 356 Rdnr. 65 – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2014, 488 Rdnr. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2015, 176, 177 Rdnr. 16 - ZOOM). Dabei ist entscheidend, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist (EuGH GRUR 1998, 922 Rdnr. 22 – 29 – Canon; BGH GRUR 2001, 164, 165 – Wintergarten). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (BGH a. a. O. – DESPERADOS/DESPERADO; a. a. O. Rdnr. 17 - ZOOM).

b) Nach diesen Grundsätzen sind die Waren der Klasse 20 *„Bücherregale und daraus hergestellte Regalsysteme; Raumteiler (Möbel); Regale“* der angegriffenen Marke den Widerspruchswaren der Klasse 6 *„Sicherheitsschränke“* mindestens durchschnittlich ähnlich.

aa) Sicherheitsschränke der Klasse 6 sind Schränke aus Stahl oder aus anderen Metallen, die besonderen, durch Normen festgelegten Sicherheitskriterien genügen müssen und insbesondere der Lagerung von Gefahrstoffen unterschiedlichster Art dienen (<https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsschrank>; Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016).

bb) Bei den Regalen, Regalsystemen und Raumteilern, für die die jüngere Marke eingetragen ist, kann es sich ebenfalls um solche aus Stahl oder Metall handeln, weil die Klasse 20 Möbel aus allen Materialien umfasst.

cc) Die Vergleichswaren können also jeweils von Betrieben hergestellt werden, die Stahl oder andere Metalle zu Aufbewahrungsmöbeln, zu denen auch Regale zählen, verarbeiten.

dd) Sie werden auch tatsächlich in beachtlichem Umfang von denselben Unternehmen produziert und vertrieben. Auf dem inländischen Markt werden neben abschließbaren Sicherheitsschränken auch Sicherheitsregale aus Stahl oder anderen Metallen angeboten. Die Hersteller von Sicherheitsschränken vertreiben häufig sowohl Sicherheitsregale als auch andere Regale und Regalsysteme aus Stahl oder Metall und bewerben die vorgenannten Waren auch miteinander. Insoweit wird auf die folgenden Internetseiten verwiesen:

aaa) Angebot sowohl von Gefahrstoffregalen als auch von Sicherheitsschränken (<http://www.protecto.de/regale.html>, Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016);

bbb) Angebot von Objektschutz- und Tresoranlagen und von Rollregalen und Lagertechnik sowie von Büromöbeln (<http://www.pohlschroeder.de/safe>, Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016);

ccc) Angebot von Tresoren, Sicherheitsschränken, Regalen und Regalsystemen ([http://www.bridge2b.com/Regal-Weitspannregal-Stecksystem\\_mit\\_Stufenprofilen-Z-P...](http://www.bridge2b.com/Regal-Weitspannregal-Stecksystem_mit_Stufenprofilen-Z-P...), Anlage 4 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016);

ddd) Angebot von Stahlmöbeln, Tresoren, Datensicherungsschränken und Garderobeneinrichtungen (<https://www.google.de/?gws-rd=ssl>, Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016);

eee) Angebot von Tresoren, Lagerschränken und offenen Garderoben (<http://faust-tresor.de/stahlmoebel> und

<http://tresorforum.de/Tresore/Datensicherungsschränke>, Anlage 6 zum gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016).

Wegen der möglichen Übereinstimmung von Regalen und Regalsystemen aus Stahl oder anderen Metallen, die – sofern sie im Raum freistehend aufgestellt werden – auch als Raumteiler fungieren können, mit Sicherheitsschränken im Ausgangsmaterial, im Herstellungsprozess, im Verwendungszweck der Lagerung von Gegenständen sowie wegen der häufig auch gleichen Produktions- und/oder Vertriebsstätten werden die beteiligten Verkehrskreise, zu denen sowohl Fachhändler als auch Endverbraucher zählen, bei der für die Ähnlichkeitsprüfung zu unterstellenden Kennzeichnung der beiderseitigen Waren mit identischen Marken der Meinung sein, dass die Vergleichswaren aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

a) Die originäre Kennzeichnungskraft wird durch die Eignung einer Marke bestimmt, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 1096 Rdnr. 31 - BORCO/HABM [Buchst. a]; BGH a. a. O. Rdnr. 31 - BioGourmet). Diese Eignung fehlt oder ist zumindest erheblich eingeschränkt, wenn die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist oder sich an eine für die fraglichen Waren und/oder Dienstleistungen beschreibende Angabe anlehnt (BGH WRP 2015, 1358 Rdnr. 10 - ISET/ISETsolar; BGH GRUR 2012, 1040 Rdnr. 30 f. – pjur/pure).

b) Die Tatsache, dass die Widerspruchswortmarke aus einem Familiennamen besteht, ist entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht geeignet, ihre Kennzeichnungskraft zu schwächen, da es sich bei dem Familiennamen „Pohl-

schröder“ weder um eine die hier maßgeblichen Waren der Klasse 6 beschreibende Angabe oder eine daran angelehnte Bezeichnung noch um einen in Deutschland außergewöhnlich häufig anzutreffenden Allerweltsnamen handelt.

c) Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft hat die Widersprechende für Sicherheitsschranken weder vorgetragen, noch ist sie gerichtsbekannt.

4. Die beiderseitigen Marken sind überdurchschnittlich ähnlich. Zwar weist die jüngere Marke neben dem Namen „Pohlschröder“ noch weitere Wort- und Bildbestandteile auf, nämlich die Wortfolgen „Geldschrank-Präzision seit 1855“ und „DER TRESOR“ sowie den leicht verfremdeten Großbuchstaben „P“ in einem Kreis vor dunklem Hintergrund. Diese sind aber in klanglicher Hinsicht nicht geeignet, die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken auszuschließen.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (EuGH GRUR 2013, 922 Rdnr. 35 - Specsavers/Asda; BGH GRUR 2013, 833 Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, Rdnr. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rdnr. 14 - Maalox/Melox-GRY). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. Die Eignung, den Gesamteindruck einer mehrteiligen Marke zu prägen, kommt insbesondere kennzeichnungskräftigen Markenbestandteilen zu, während beschreibenden oder sonst kennzeichnungsschwachen Bestandteilen diese Eignung regelmä-

ßig fehlt (BGH GRUR 1998, 925, 927 – Bisotherm-Stein; GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN).

Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rdnr. 19 - ZIRH/SIR; BGH a. a. O. Rdnr. 37 - BioGourmet).

In klanglicher Hinsicht ist von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wortbestandteil einer Marke als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (ständige Rechtsprechung: z. B. BGH GRUR 2014, 378 Rdnr 30 – OTTO CAP).

b) Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsätze weist die angegriffene Marke eine hohe Ähnlichkeit mit der Widerspruchsmarke auf, die angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, soweit die beiderseitigen Waren Ähnlichkeit aufweisen, die Gefahr einer Verwechslung der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG begründet.

Der Gesamteindruck der jüngeren Wort-/Bildmarke



wird in klanglicher Hinsicht allein durch den in ihr enthaltenen Namen „Pohlschröder“ geprägt, der sich – anders als die übrigen rein beschreibenden Wortbestandteile und die Bildelemente – bei mündlichen oder fernmündlichen Käufen und Bestellungen zur alleinigen Benennung der angegriffenen Marke anbietet. Der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Waren der Klassen 6 und 20, auf dessen Verständnis und Sichtweise abzustellen ist, erkennt sofort, dass es sich bei den weite-



ren Wortbestandteilen der jüngeren Marke, nämlich „Geldschrank-Präzision seit 1855“ und „DER TRESOR“ um die Qualität bzw. die Art der angebotenen Waren glatt beschreibende bzw. anpreisende Aussagen handelt, die sich für die Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen nach ihrer betrieblichen Herkunft nicht eignen, und wird diese bei der mündlichen Wiedergabe der angegriffenen Marke vernachlässigen. Das Gleiche gilt für das Bildelement der angegriffenen Marke, das sich zu deren Benennung weit weniger eignet als der Wortbestandteil „Pohlschröder“, der sich dem Verkehr zur Benennung durch seine Größe und zentrale Stellung innerhalb der Gesamtmarke förmlich aufdrängt.

5. Der auf den gerichtlichen Hinweis vom 18. April 2016 erfolgte, ergänzende Sachvortrag der Beschwerdegegnerin ist nicht geeignet, die vorstehend festgestellte, gegenüber den Beschlüssen der Markenstelle weitergehende Verwechslungsgefahr der Marken in Frage zu stellen.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren sind allein die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke maßgeblich, wie sie im Markenregister des DPMA bzw. der EUIPO eingetragen sind (BGH GRUR 1999, 164, 166 – JOHN LOBB; GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO; vgl. auch EuG GRUR Int 2005, 594 Rdnr. 33 – RIGHT GUARD XTREME sport). Weder von der Beschwerdegegnerin behauptete weitere eigene ältere, nicht eingetragene Rechte noch gegebenenfalls strafrechtlich relevante Handlungen außerhalb des markenrechtlichen Widerspruchsverfahrens können Einfluss auf die Entscheidung des vorliegenden Kollisionsverfahrens haben.

6. Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet, soweit sie eine Löschung der jüngeren Marke auch für die Waren *„Spiegel und/oder Bilderrahmen; Waren, soweit in Klasse 20 enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschäum und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen; Computertische; Computertwagen; Keilkissen; Kleiderständer (Möbel); Kopfstützen (Möbel); Leseplatte;*

*Pulte; Stühle; Trennwände als Raumteiler, nicht aus Metall; Zeichentische; Zeitungsständer*“ der Klasse 20 sowie für die Dienstleistung der Klasse 37 „*Bauwesen*“ begehrt.

a) Die vorgenannten Waren in Klasse 20 werden nach den Feststellungen der Markenstelle und des Senats regelmäßig nicht von Herstellern oder Händlern von Geldschränken, Tresoren, Sicherheitsschränken und Sicherheitskassetten produziert und vertrieben. Sicherheitsschränke und Sicherheitskassetten würden anders als Einrichtungsgegenstände nicht typischerweise in Möbelhäusern, sondern über spezialisierte Fachbetriebe angeboten. Ferner unterscheiden sie sich in den Materialien, aus denen sie bestehen und die unterschiedliche Produktionsverfahren bedingen, sowie im regelmäßigen Einsatzzweck, nämlich einerseits die Einrichtung von Wohnungen und/oder Büros und andererseits die sichere Aufbewahrung von Wertgegenständen oder Waffen und deren Schutz vor Diebstahl und/oder Feuer. Damit liegen derart erhebliche Unterschiede vor, dass der von ihnen angesprochene Verkehr auch bei der Kennzeichnung mit identischen Marken nicht die Herkunft aus denselben Unternehmen annehmen wird, weshalb eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit der Vergleichswaren nicht bejaht werden kann. Der von der Widersprechenden belegte Umstand, dass Tresore mit einer eleganten Holzverkleidung ausgestattet werden (<http://www.hartmann-tresore.de>) und zur Aufstellung im Wohnbereich oder im Büro eignen können, macht sie noch nicht zu Einrichtungsgegenständen, weil sie nicht von Möbel-, sondern von Tresorherstellern produziert und vertrieben werden und dem Hauptzweck der sicheren Aufbewahrung von Gegenständen dienen.

b) Eine Unähnlichkeit besteht auch zwischen den als benutzt zugestandenen Widerspruchswaren und der Dienstleistung „*Bauwesen*“ in Klasse 37. Unter dem Begriff „*Bauwesen*“ versteht man die „Gesamtheit dessen, was mit dem Errichten von Bauten zusammenhängt“ ([www.duden.de](http://www.duden.de)). Damit umfasst dieser Begriff alle Themen, Arbeitsbereiche und Fachdisziplinen, die mit dem Bauen zu tun haben, sowohl die Beteiligten des Bauprozesses als auch die gesamte Bauwirtschaft, Ar-

chitektur und Bautechnik (<https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen>). Wie schon die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, stellen die Anbieter solcher Baudienstleistungen nicht auch Geldschränke, Tresore, Sicherheitsschränke oder Sicherheitskassetten her. Dass Tresore auch mit dem Mauerwerk fest verbunden werden können, reicht zur Begründung einer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit nicht aus, weil Hersteller von Geldschränken, Tresoren, Sicherheitsschränken und Sicherheitskassetten als Nebenleistung allenfalls einen Transport-, Aufstell-, Wartungs- und/oder Reinigungsservice anbieten, jedoch keine in die Gebäudesubstanz eingreifenden Bauleistungen, die von Baufachfirmen erbracht werden. Aus dem von der Widersprechenden vorgelegten Internetauszug [www.s...-...de](http://www.s...-...de) geht hervor, dass selbst bei der Firma S... als führendem Hersteller für die Projektierung und Realisierung von Tresorräumen in Massivbauweise nicht sie selbst, sondern ein Bauunternehmer die Armierung vor Ort verlegt und den Raum konventionell aus Massivbeton herstellt.

### III.

Für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG) gibt weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Beteiligten Anlass.

### IV.

## **R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g**

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Reker

Schödel

prä