



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 43/16

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke DE 30 2015 000 818

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. April 2016 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist.
2. Die Löschung der Eintragung der Marke DE 30 2015 000 818 auf Grund des Widerspruchs aus der Marke DE 300 05 195 wird auch für die Ware „Liftsteuerungen“ angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke DE 30 2015 000 818

HOLFMANN

ist am 4. Februar 2015 angemeldet und am 14. April 2015 für nachfolgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

- Klasse 7: Maschinen für die Textilindustrie; Türschließer, elektrisch; Liftsteuerungen; Metallbearbeitungsmaschinen; Windturbinen; Richtmaschinen; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Riemen für Maschinen; Vorhangantriebe, elektrisch; Türöffner, elektrisch;
- Klasse 9: elektronische Anzeigetafeln; Projektionsschirme; Material für elektrische Leitungen [Drähte, Kabel]; Fernsteuerungsgeräte; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Alarmgeräte; Elektrozäune;
- Klasse 20: Auflageböcke [Möbel]; Vorhangrollen aus Kunststoff; Fensterbeschläge, nicht aus Metall; Vorhangschienen; Vorhangstangen; Gardinenhaken; Gardinenringe; Geflochtene Holzblenden [Möbel]; Innenjalousien für Fenster [Einrichtungsgegenstände].

Gegen diese Eintragung, die am 15. Mai 2015 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende am 13. August 2015 aus ihrer am 24. Februar 2000 eingetragenen Wortmarke DE 300 05 195

HOFMANN

Widerspruch eingelegt. Sie ist für nachfolgende Waren eingetragen:

Instandhaltungs-, Pflege-, Reparatur-, Montage-, Mess- und Prüfmaschinen und -geräte für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in Kraftfahrzeugwerkstätten, soweit in Klasse 7 und 9 enthalten.

Der Widerspruch richtet sich gegen die Waren „Liftsteuerungen; Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Riemen für Maschinen“ (Klasse 7) sowie „Fernsteuerungsgeräte“ (Klasse 9) der angegriffenen Marke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat mit Beschluss vom 13. April 2016 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren „Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Riemen für Maschinen“ (Klasse 7) sowie „Fernsteuerungsgeräte“ (Klasse 9) angeordnet. Im Übrigen hat es den Widerspruch zurückgewiesen.

Zur Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, die wie „Holfmann“ ausgesprochen werde. Somit stünden sich die Markenworte „Holfmann“ und „Hofmann“ gegenüber, die sich einzig durch den klangschwachen Mittelkonsonanten „l“ in der angegriffenen Marke unterschieden. Dieser minimale Unterschied, der zudem leicht überhört werde, reiche hingegen nicht aus, um den Marken ein jeweils eigenständiges Klangbild zu verleihen, was die Annahme einer unmittelbar klanglichen Verwechslungsgefahr begründe. Die Waren „Steuergeräte für Maschinen oder Motoren; Riemen für Maschinen“ (Klasse 7) sowie „Fernsteuerungsgeräte“ (Klasse 9) der jüngeren Marke und die Waren der Widerspruchsmarke seien ähnlich. Dies gelte jedoch nicht für die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen „Liftsteuerungen“, die nach Auffassung des angesprochenen Verkehrs einer anderen Branche als die der Waren der älteren Marke angehören würden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 19. Mai 2016, in der sie ausführt, die Eintragung der angegriffenen Marke sei auch für „Liftsteuerungen“ zu löschen. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe zunächst inhaltlich zutreffend eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen bejaht und sei hinsichtlich der gelöschten Waren zutreffend von

einer Ähnlichkeit ausgegangen. Eine solche sei aber auch in Bezug auf „Liftsteuerungen“ im Verzeichnis der angegriffenen Marke gegeben. Dabei sei zunächst festzustellen, dass der Begriff „Liftsteuerungen“ ganz allgemein gehalten sei, so dass ihm nicht entnommen werden könne, welche Liftsteuerungen von umfasst sein sollen. Auf Grund der Breite des Oberbegriffes sei vielmehr davon auszugehen, dass er jegliche Arten von Liftsteuerungen einschlieÙe. Dies bedeute zugleich, es seien alle möglichen Einsatzgebiete bei dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Waren in Betracht zu ziehen. So würden „Liftsteuerungen“ beispielsweise nicht nur bei Personen-, Güter- oder Lastenaufzügen eingesetzt, sondern auch in diversen Maschinen und Geräten.

Demzufolge sei vorliegend nicht auszuschließen, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Liftsteuerungen“ auch in Maschinen und Geräten für die Instandhaltung, Pflege, Reparatur, Montage sowie Messung und Prüfung von Kraftfahrzeugen zum Einsatz kämen bzw. hierfür genutzt werden könnten. Es handele sich mithin um Waren, für welche die Widerspruchsmarke Schutz beanspruche. Insbesondere der in Kraftfahrzeugwerkstätten eingesetzten Hebetchnik komme hierbei eine ganz besondere Bedeutung zu, denn die dort verwendeten Hebebühnen arbeiteten regelmäßig mit Liftsteuerungen. Aber auch andere in Kraftfahrzeugwerkstätten eingesetzte Maschinen und Geräte arbeiteten mit Steuerungen, die einzelne Komponenten, z. B. Kameras zur Achsvermessung, zusammen mit PKWs oder LKWs anhöben und absenkten. Daraus ergebe sich ohne Weiteres, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Liftsteuerungen“ den gleichen Zweck verfolgen könnten, sich an die gleichen Adressatenkreise richten würden, von gleichen Unternehmen hergestellt und den gleichen Unternehmen angeboten würden wie die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren „Instandhaltungs-, Pflege-, Reparatur-, Montage-, Mess- und Prüfmaschinen und -geräte für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in Kraftfahrzeugwerkstätten“. Dies begründe eine hochgradige Warenähnlichkeit. Ferner sei zu berücksichtigen, dass die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer langjährigen und umfassenden Benutzung über eine erhöhte Kennzeichnungskraft verfüge.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 13. April 2016 aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke auch für die Ware „Liftsteuerungen“ anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren inhaltlich nicht weiter geäußert und auch keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Auch hinsichtlich der allein noch beschwerdegegenständlichen Ware „Liftsteuerungen“ der angegriffenen Marke stehen sich die Vergleichszeichen in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber, was den weitergehenden Löschungsanspruch der Widersprechenden begründet (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 – PICARO/

PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 – DESPERADOS/ DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 – Panto-hexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 – coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. – Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. – pjur/pure).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze liegen hinsichtlich der beschwerdegegenständlichen Ware „Liftsteuerungen“ die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr vor.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht als erhöht anzusehen. Zum einen hat sie die hierfür sprechenden Tatsachen nicht dargelegt. Zum anderen liegen dem Senat keine Kenntnisse vor, die eine Steigerung des Schutzzumfangs der älteren Marke begründen könnten. Damit ist die behauptete überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht liquide (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 177).

3. Die Vergleichszeichen sind klanglich hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich die Widerspruchsmarke

HOFMANN

und die angegriffene Wort-/Bildmarke

HOLFMANN

gegenüber.

Hierbei ist von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 456). Dieser Grundsatz findet auch vorliegend Anwendung, da sich der Bildbestandteil der angegriffenen Marke auf eine einfache und übliche grafische Gestaltung der Einzelbuchstaben beschränkt.

Im Höreindruck unterscheiden sich die Vergleichszeichen lediglich durch den Konsonanten „l“ in der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Zutreffend hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem angegriffenen Beschluss ausgeführt, dass der Buchstabe „l“ in der jüngeren Marke bei deren Aussprache leicht überhört werden wird und ihr im Vergleich zur Widerspruchsmarke kein von letztgenannter abweichendes, eigenständiges Klangbild zu verleihen vermag. Insgesamt ist daher von einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen auszugehen.

4. Die beschwerdegegenständliche Ware „Liftsteuerungen“ der jüngeren Marke und die Waren „Instandhaltungs-, Pflege-, Reparatur-, Montage-, Mess- und Prüfmaschinen und -geräte für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in Kraftfahrzeugwerkstätten“ der Widerspruchsmarke sind zudem mittelgradig ähnlich.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkur-

rierender 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 (vgl. BGH GRUR 2015, 176 – ZOOM/ZOOM).

Hiervon ist vorliegend auszugehen.

Zutreffend hat die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass die angegriffene Marke Schutz für „Liftsteuerungen“ schlechthin beansprucht, ohne den Verwendungszweck dieser Ware näher zu konkretisieren oder einzuschränken. Erfasst werden mithin „Liftsteuerungen“ jeglicher Art und für jeglichen Verwendungszweck. Der Begriff „Lift“ hat im Deutschen die Bedeutung „Aufzug“ (vgl. unter „www.duden.de“ - „Lift“). Bei einem „Aufzug“ handelt es sich um eine „mechanische Vorrichtung zum Auf- bzw. Abwärtstransportieren von Personen oder Lasten“ (vgl. unter „www.duden.de“ - „Aufzug“). Die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Liftsteuerungen“ dienen somit der Steuerung dieser Transportvorrichtungen.

Bei den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Instandhaltungs-, Pflege-, Reparatur-, Montage-, Mess- und Prüfmaschinen und -geräte für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in Kraftfahrzeugwerkstätten“ kann es sich unter anderem um solche handeln, welche (neben anderen Funktionen) auch eine Hebevorrichtung in Form einer Hebebühne aufweisen, mithin eine „mechanische Vorrichtung zum Auf- bzw. Abwärtstransportieren von Lasten“ im vorgenannten Sinne. Dies gilt vorliegend umso mehr, als eine Hebebühne das zentrale Arbeitsmittel in Autowerkstätten ist. Insbesondere sind viele Reparaturen erst möglich, wenn der Unterboden des Fahrzeugs frei zugänglich ist oder die Räder entlastet sind. Der Antrieb erfolgt entweder hydraulisch oder elektromotorisch (vgl. unter „www.wikipedia.org“ - „Hebebühne“).

Hiervon ausgehend ist es naheliegend, dass Hersteller von „Liftsteuerungen“ ihre diesbezügliche Technik nicht nur in reinen Personenaufzügen („Liften“), sondern vielmehr auch und gerade in Hebevorrichtungen im Kraftfahrzeugbereich, speziell in Hebebühnen, zum Einsatz bringen. Insofern stellt eine Liftsteuerung ein wesentlicher Bestandteil der für die Widerspruchsmarke geschützten „Instandhaltungs-, Pflege-, Reparatur-, Montage-, Mess- und Prüfmaschinen und -geräte für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in Kraftfahrzeugwerkstätten“ dar. Damit liegen ausreichende sachliche Berührungspunkte vor, um eine mittelgradige Warenähnlichkeit annehmen zu können.

5. Unter Berücksichtigung der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichszeichen sowie der vorliegend gegebenen Warenähnlichkeit wahrt die angegriffene Marke auch hinsichtlich der vorliegend beschwerdegegenständlichen Ware „Liftsteuerungen“ nicht den erforderlichen weiten Zeichenabstand, was den weitergehenden Löschungsanspruch begründet.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, 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 ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Pr