

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 230/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 04 960.9**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. September 2000 unter Mitwirkung des Richters Dr. Albrecht als Vorsitzendem, des Richters v. Zglinitzki und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I**

Am 8. April 1997 wurde ua für die folgenden Dienstleistungen

"Betriebswirtschaftliche Beratung und Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Herausgabe von Werbetexten; Meinungsforschung; Personal- und Stellenvermittlung; Lohn- und Gehaltsabrechnung; Sekretariatsdienstleistungen; Telefonantwortdienst für Dritte, Vermietung und Verleih von Büromaschinen, Werbeflächen und Werbematerial; Entgeltliches und unentgeltliches Zurverfügungstellen von Arbeitnehmern; Durchführung von Seminaren und Promotionveranstaltungen; Gebäude- und Grundstücksverwaltung; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers, insbesondere Vermietung, Verpachtung und Schätzung von Immobilien, insbesondere von Büro- und Seminarräumen; Immobilienvermittlung; Kredit- und Hypothekenvermittlung; Einziehen von Miet- und Pächterträgen; Abschluß und Vermittlung von Leasingverträgen; Depotverwaltung von Wertsachen; Vermietung und Verleih von Geräten zur Nachrichtenübertragung, Übermittlung von Nachrichten, auch mittels Computerdatennetzen; Personenruf; Sammeln und Liefern von Pressemeldungen; Telegrammübermittlung; Telephondienst für Dritte; Vermietung von Parkplätzen und Garagen ... Lagerung von Waren; Vermietung von Lagerräumen, Erteilung von Auskünften über Lagerung ... Dienstleistungen eines Architekten und eines Innenarchitekten; Wachdienst ... Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen und -programmen; Datenverarbeitung für Dritte; Bauberatung ... Betrieb einer Erste-Hilfe-Station"

folgende farbige Wort-Bild-Marke (rot, schwarz, weiß) 397 04 960 eingetragen:

siehe Abb. 1 am Ende

Dagegen hat die Widersprechende am 1. September 1997 aus ihrer am 14. September 1990 für

"Stationäre und mobile Datenverarbeitungsgeräte sowie hoch- und niederfrequente Datenübertragungsgeräte; auf Datenträgern gespeicherte Programme für die Daten- und Textverarbeitung; Unternehmensberatung, Wirtschafts- und Organisationsberatung, Personalberatung; Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Vermittlung von Verträgen über Industrieanlagen und dazugehörigen Ausrüstungen sowie Vermittlung von Verträgen über industrielle oder sonstige Erzeugnisse und über Waren für Kompensationszwecke; Werbung für andere; Veranstaltung von Ausstellungen und Messen; Buchhaltung für andere; Leasing, insbesondere von Kraftfahrzeugen und Industrieanlagen; Finanzierungen und Absatzfinanzierungen sowie deren Vermittlung; Vermittlung von Versicherungen, Ausgabe von Kreditkarten; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Archivieren, Speichern und Abrufen von Daten; Programmdokumentationsdienste; Betrieb eines Mobilfunkdienstes zur Übermittlung von Sprach- und Dateninformationen; Aus- und Weiterbildung, Durchführung von Schulungskursen und Seminaren, insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; Herausgabe von Fachliteratur auf dem Gebiet der Datenverarbeitung; betriebswirtschaftliche, organisatorische und technische sowie finanzielle Leitung, Durchführung und Überwachung von technischen Projekten, auch als Ge

neralunternehmer; technischer Entwurf, technische sowie betriebswirtschaftliche Planung und Kontrolle von computerunterstützten Produktionsabläufen (einschließlich solchen zur Produktentwicklung und Produktfertigung sowie zur Qualitätssicherung und Materialwirtschaft); technische und/oder betriebswirtschaftliche sowie organisatorische Planung, Errichtung und Betriebsüberwachung von industriellen Anlagen für Montage und Herstellung von Kraftfahrzeugen, Motoren, Maschinen und anderen industriellen Erzeugnissen; technische und/oder betriebswirtschaftliche sowie organisatorische Planung von Transportsystemen; technische und/oder betriebswirtschaftliche sowie organisatorische Planung von Werkstätten zur Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, Motoren und Maschinen sowie technische Überwachung ihrer Einrichtung und Ausrüstung; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit; technische und betriebswirtschaftliche Beratung auf dem Gebiet der Daten- und Textverarbeitung; technische und betriebswirtschaftliche Transportberatung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Verkehrs- und Transportlogistik, nämlich Planung von Systemen für den Personen- und Warentransport, Auftragsentwicklung zur Realisierung solcher Systeme, organisatorische, betriebswirtschaftliche sowie technische Beratung bei der Anwendung dieser Systeme; Auftragsentwicklung, Erstellung und Wartung von Programmen und Programmsystemen sowie Erstellung von Analysen auf dem Gebiet der Daten- und Textverarbeitung; Erstellung und Betrieb von Kommunikationsnetzen"

eingetragenen Bildmarke 1 164 098

siehe Abb. 2 am Ende

Widerspruch - beschränkt auf die og Dienstleistungen der angegriffen Marke - eingelegt.

Der Markeninhaber bestritt die Benutzung der Widerspruchsmarke.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 36 vom 24. September 1999 zurückgewiesen, weil die Widersprechende zur Benutzung ihrer Marke nichts vorgetragen hatte.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und zur Glaubhaftmachung der Benutzung eidesstattliche Versicherungen, Prospekte, Briefe und Angebotskopien vorgelegt. Sie ist der Auffassung, der Wortzusatz der angegriffenen Marke weise nur auf die Art der Dienstleistungen und deren Erbringungsort hin, so dass sich der Verbraucher allein an der Graphik orientiere. Insoweit bestünden beide Marken aus unterschiedlich großen Rechtecken in diagonalen, senkrechten und waagrecht angeordneten Wiederholungen des Grundmusters. Die Größe der Rechtecke nehme diagonal ab, während der Abstand der Rechtecke zueinander größer werde. Dies gelte für beide Marken - nur in diagonal entgegengesetzter Richtung.

Die Benutzungsunterlagen seien nicht leicht zu beschaffen gewesen; eine Kostenauflegung sei deshalb nicht geboten.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Demgegenüber beantragt der Markeninhaber,

die Beschwerde zurückzuweisen und  
der Widersprechenden die Kosten aufzuerlegen.

Er ist der Ansicht, die Benutzung sei nicht glaubhaft gemacht. Allenfalls ließen die Unterlagen eine Benutzung für Finanzdienstleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Hard- oder Softwareeinsätzen erkennen.

Der Wortbestandteil "TechnologiePark Köln" sei zu berücksichtigen. Die Rechtecke der Widerspruchsmarke seien überwiegend keine Quadrate. Demgegenüber präge seine Marke die quadratische Form. Ein Quadrat nehme eine zentrale Stellung ein und trete optisch hervor. Die Umgebung bestehe aus einem Sechseck, aus dem eine dreidimensionale Darstellung hervorgehe, während die Widerspruchsmarke zweidimensional und ohne Zentrum sei.

Diese Unterschiede nähmen die beteiligten Kreise, professionelle Einkäufer und Geschäftsleute, wahr. Die Widerspruchsmarke habe zudem eine geschwächte Kennzeichnungskraft.

Dass die Widersprechende erst im Beschwerdeverfahren Benutzungsunterlagen vorgelegt habe, rechtfertige eine Kostenauflegung.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, weil sich die Marken nicht verwechselbar iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nahekommen.

Die Widersprechende hat nunmehr allerdings eine Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht. Die eidesstattlichen Versicherungen lassen durch Bezugnahmen auf Geschäftsberichte und Prospekte sowie Angebote eine zeitliche Einordnung zu. Alle Prospekte zeigen neben "debis Services by DaimlerChrysler" die Widerspruchsmarke. Für die Benutzung in Bezug zu Dienstleistungen genügt diese herausgestellte Anbringung der Marke auf Geschäftspapieren (vgl BPatGE 32, 231 - Parkhotel Landenberg). Dass daneben Wortbestandteile stehen, schadet nicht, weil die

Graphik jedenfalls nicht in den Hintergrund tritt und nicht nur als Blickfang und bildliche Ausgestaltung der Wörter wirkt.

Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr sind die einzelnen Kriterien, Dienstleistungs- und Markenähnlichkeit sowie Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wechselseitig aufeinander bezogen, so dass zB ein geringerer Grad an Ähnlichkeit der Dienstleistungen durch einen höheren Grad an Markenähnlichkeit ausgeglichen werden könnte und umgekehrt (BGH GRUR 1999, 995, 997 - HONKA mwN; WRP 2000, 523, 524 - Ketof/ETOP; EBE/BGH 2000, BGH-Ls 394/00 - FRENORM/FRENON).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist nicht geschwächt, wie der Markeninhaber meint. Zwar mögen Rechtecke verbrauchte Motive sein, die Zusammenstellung dieser Rechtecke zu einer neuen Figur hebt dies jedoch auf.

Die Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der nachgewiesene Umfang der Benutzung sind unterschiedlich, aber in keinem Fall so hoch, dass der gegebene Abstand der Vergleichszeichen zueinander eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könnte, zumal die angesprochenen Kreise nicht flüchtig an die Marken herangehen werden.

Der Bildbestandteil der angegriffenen Marke hat im vorderen Bereich gleich große Quadrate bis auf das mittlere, während bei der Widerspruchsmarke die Größe der Rechtecke nach einem System verlaufend zunimmt.

Nur der Bildbestandteil der angegriffenen Marke hat ein Zentrum, das aus dem Schema fällt.

Nur er wirkt dreidimensional plastisch, wie die Aneinanderreihung von vier Quadraten, die wieder aus Quadraten bestehen. Dass die kleinen Rechtecke der hinten angeordneten 3 Quadrate kleiner sind, verstärkt den Eindruck des Wegrückens und vermindert den Eindruck, es handle sich nicht um Quadrate, weil ein Verdecken durch die im Vordergrund stehend wirkenden Figuren unterstellt wird. Außerdem hat die angegriffene Marke im Gesamten viele Ecken, während die Widerspruchsmarke auch insgesamt ein Viereck ergibt.

Damit unterscheiden sich die Marken bereits im Bildbestandteil ausreichend, und die Markenstelle hat den Widerspruch zurecht zurückgewiesen. Auch die Beschwerde der Widersprechenden ist deshalb zurückzuweisen.

Es bestand kein Anlass, einem Beteiligten die Kosten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass die Widersprechende auf eine Beschwerde verzichtet hätte, wenn bereits das Patentamt die Verwechslungsgefahr verneint hätte. Damit hat jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen.

Dr. Albrecht

v. Zglinitzki

Klante

Hu

Abb. 1



Abb. 2

