



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 35/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 45 016

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. Oktober 2003 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die Richterin Pagenberg und die Richterin k.A. Fink

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.
Der Antrag, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Wort/Bildmarke 397 45 016

siehe Abb. 1 am Ende

deren Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ursprünglich wie folgt lautete:

„Entwicklung, Bau- und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik; Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Materialbearbeitung“

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Wort/Bildmarke 924 786

siehe Abb. 2 am Ende

die seit dem 12. November 1974 für die Waren

„Dampferzeuger und deren Teile, nämlich Feuerungen, Gebläse, Mühlen, Wärmetauscher, Dampfkondensatoren, Ventilatoren; mechanische und hydraulische Förderer; Saug- und Druckluftförderer; Armaturen, nämlich Ventile und Schieber; Gießerei-Erzeugnisse, nämlich Grauguß- und Stahlgußteile; Staubabscheider, Schornsteine und deren Teile.“

eingetragen ist sowie aufgrund der Wort/Bildmarke 1 024 639

siehe Abb. 3 am Ende

deren Eintragung am 26. Oktober 1981 für die Dienstleistungen

„Abbrucharbeiten, Installation und Montage von Industrieanlagen und Maschinenanlagen, Reparatur und Instandhaltung von Erzeugnissen des Maschinenbaus, Dämmungsarbeiten, Isolierbau, Gerüstbau, Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung.“

erfolgte.

Der Markeninhaber hatte mit Schreiben vom 4. November 1998 auf die Eintragung der Dienstleistungen der Klasse 42 verzichtet, so daß die Marke 397 45 016 am 16. Dezember 1998 antragsgemäß für die Dienstleistungen „Entwicklung, Bau- und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik“ gelöscht worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 40 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche mit Beschluß vom 12. Oktober 1999 zurückgewiesen, weil die Vergleichsmarken keine identischen oder ähnlichen Bestandteile aufwiesen, die eine Verwechslungsgefahr begründen könnten.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Beschluß des Erstprüfers mit Erinnerungsbeschluß vom 8. Dezember 2000 teilweise aufgehoben, die Eintragung der Marke 397 45 016 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 024 639 für die Dienstleistung „Materialbearbeitung“ sowie wegen des Widerspruchs aus der Marke 924 786 für die „Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten“ gelöscht. Im übrigen sind die Widersprüche zurückgewiesen worden. Es müsse aufgrund der weiten Waren- bzw Dienstleistungsoberbegriffe der jüngeren Marke von Identität mit den „Gießerei-Erzeugnissen“ und der „Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung“ der jeweiligen Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Bei dieser Ausgangslage bestehe angesichts der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken insoweit Verwechslungsgefahr. Die jüngere Marke werde von dem Kenn- und Merkwort „BABOCK“ geprägt, das in der unsicheren Erinnerung

wegen des einzigen Unterschieds im Wortinnern der Widerspruchsmarken weder klanglich noch schriftbildlich mit der erforderlichen Sicherheit von diesen auseinanderzuhalten sei.

Der Markeninhaber hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt er im Wesentlichen vor, daß keine Verwechslungsgefahr gegeben sei, weil schon keine Produktähnlichkeit bestehe. Der Beschwerdeführer sei auf dem Gebiet des Laserzuschnitts tätig, während sich die Widersprechende nicht mit dem Laserzuschnitt von Metallteilen beschäftige. Auch könne ihm nicht verwehrt werden, seinen Namen als Marke in bezug auf die Einzelfirma schützen zu lassen. Außerdem werden seine Marke neben dem Namen durch das Logo und den Zusatz „Lasertechnik“ geprägt und nur zusammen verwendet. Phonetisch bestehe in der Aussprache des Wortteils „Bab“ ein deutlicher Unterschied. Bildlich falle neben dem zusätzlichen „c“ insbesondere das als Weltkugel ausgestaltete „o“ ins Auge. Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

1. den angefochtenen Erinnerungsbeschluß aufzuheben und die Widersprüche aus den Marken 1 024 639 und 924 786 zurückzuweisen.
2. Der Beschwerdegegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde sowie den Antrag auf Kostenauflegung zurückzuweisen.

Sie macht sich im Wesentlichen die Begründung des Erinnerungsbeschlusses zu eigen. Außerdem ist sie der Ansicht, daß die Einwände des Beschwerdeführers gegen die Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen wegen des

angeblich zu groben Rastern der Warenklasseneinteilung fehl gehen. Zum Gebrauch des natürlichen Namens trägt die Widersprechende vor, daß diesem auf jeden Fall ein charakteristischer Bestandteil hinzuzufügen sei, wenn er als neue Marke verwendet werde und Kollisionsgefahr bestehe.

II

Die Beschwerde ist zulässig. Das durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Widersprechenden unterbrochene Beschwerdeverfahren war nach der Mitteilung der Erklärung des Sachverwalters zur Wiederaufnahme des Verfahrens fortzusetzen. In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. Es besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG 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 und 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 Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr vgl BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 1067, 1068 - DKV/OKV).

Bei der Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist nicht allein maßgeblich, welche Waren bzw Dienstleistungen der Inhaber der jüngeren Marke derzeit mit seiner Marke kennzeichnet. Ausschlaggebend ist vielmehr, für welche Waren bzw. Dienstleistungen die Marke im Register eingetragen ist und Schutz beansprucht. Der Erinnerungsprüfer ist deshalb zu Recht von einer Identität der sich jeweils gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen ausgegangen. Nach

der Teillöschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen der Klasse 42 „Entwicklung, Bau- und Konstruktionsplanung im Bereich der Lasertechnik“, die am 16. Dezember 1998 auf Grund des Verzichts des Markeninhabers im Schriftsatz vom 4. November 1998 erfolgte, ist die angegriffene Marke nur mehr für „Waren aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten“ sowie für die Dienstleistung „Materialbearbeitung“ eingetragen. Auf Seiten der Widerspruchsmarken ist ebenfalls auf die Registerlage abzustellen, da eine Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs 1 MarkenG nicht erhoben worden ist.

Die Widerspruchsmarke 924 786 ist ua für „Gießerei-Erzeugnisse, nämlich Grauguß- und Stahlgußteile“ eingetragen, bei denen es sich um typische Waren aus Metall handelt, die in Klasse 6 enthalten sind. Auf Grund der Widerspruchsmarke 1 024 639 genießt die Widersprechende außerdem Schutz für die Dienstleistungen „Metallbearbeitung und -härtung, -oberflächenveredelung“, die von dem weiten Oberbegriff der „Materialbearbeitung“ der Klasse 40 umfaßt werden. Es ist dem Markeninhaber unbenommen, seine Marke jederzeit auf Grund der beanspruchten weiten Waren- und Dienstleistungsbegriffe über den derzeitigen Laserzuschnitt von Metallteilen hinaus für erstere prioritätserhaltend zu benutzen. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren bzw Dienstleistungen ist demnach zu berücksichtigen, daß die Vergleichsmarken für dieselben Waren bzw. Dienstleistungen eingesetzt und dem maßgeblichen Publikum begegnen können. Aus diesen Gründen ist bei den Vergleichswaren bzw. -dienstleistungen der höchste Grad der Ähnlichkeit zugrunde zu legen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist von Haus aus normal, weil der Wortbestandteil keinen die Waren und Dienstleistungen beschreibenden Sinngehalt aufweist. Ob den Widerspruchsmarken erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, weil Babcock Teil der Firmenbezeichnung B... AG und die Widersprechende nach der unbestritten gebliebenen Behauptung im Markt als umsatzstarkes Unternehmen hinlänglich bekannt sei, kann dahingestellt bleiben.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist nämlich bereits auf der Grundlage normaler Kennzeichnungskraft zu bejahen.

Beim Vergleich der beiden Zeichen ist zu berücksichtigen, daß die Ähnlichkeit von Wort/Bildzeichen anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln ist und für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (vgl BGH GRUR 1999, 241 - Lions mwN). Auszugehen ist bei der Prüfung der Markenähnlichkeit von dem das Kennzeichnungsrecht beherrschenden Grundsatz, daß es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (stRspr vgl BGH GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud).

Im schriftbildlichen Gesamteindruck unterscheiden sich die Vergleichsmarken trotz der unübersehbaren Gemeinsamkeiten der beiden Namensbestandteile hinreichend. Denn der ins Auge fallende Bildbestandteil eines stilisierten Laserstrahls oder gebündelten Lichtstrahls der jüngeren Marke hat keine Entsprechung im Gesamteindruck der Widerspruchsmarken, bei denen der Bildbestandteil in den Namenszug eingefügt und als stilisierte Weltkugel ausgestaltet ist. Der weitere Wortbestandteil „Lasertechnik“ vermag den bildlichen Gesamteindruck der jüngeren Marke entgegen der Ansicht des Markeninhabers dagegen nicht entscheidend zu beeinflussen, weil er als rein beschreibender Begriff aus Rechtsgründen am Schutzzumfang der Marke nicht teilnimmt.

In klanglicher Hinsicht besteht dagegen ein sehr hoher Grad an Ähnlichkeit der zur Benennung maßgeblichen Markenteile. Bei einer kombinierten Wort/Bildmarke wird der klangliche Gesamteindruck erfahrungsgemäß von dem Wortbestandteil geprägt, weil er in der Regel die einfachste Möglichkeit der Benennung darstellt, sofern er für sich genommen kennzeichnungskräftig ist und keinen Sinngehalt enthält, der für die Beschreibung von Waren- oder Dienstleistungsmerkmalen von Bedeutung ist (vgl BGH aaO - Bit/Bud). Das ist bei dem Namensbestandteil

„BABOCK“ der Fall. Er ist für die kennzeichnende Benennung der jüngeren Marke alleine geeignet. Der beschreibende Begriff „Lasertechnik“, kommt wie oben bereits ausgeführt, aus Rechtsgründen dafür nicht in Betracht. Die einen Laserstrahl versinnbildlichende Stilisierung eines gebündelten Lichtstrahls läßt sich kaum in Worte fassen. Für die Widerspruchsmarken trifft die Prägung des klanglichen Gesamteindrucks durch den Wortbestandteil im Verhältnis zu der stilisierten Weltkugel ebenfalls zu, da diese als Teil des Markenwortes erscheint, in das sie jeweils integriert ist. Neben dem kennzeichnungskräftigen Namen wird daher vom Verkehr nicht auch noch das Wort „Weltkugel“ in die Benennung aufgenommen werden.

Werden die Vergleichsmarken für dieselben Waren und Dienstleistungen verwendet, was bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu unterstellen ist, so sind sie ebenso wenig für das Fachpublikum, an das sie sich in erster Linie richten, wie für den normal informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsabnehmer bei ihrer Benennung auseinander zu halten. Die Gemeinsamkeiten im identischen Wortanfang „BAB“ und im Wortende „CK“, in der Vokalfolge „A-O“ und in der Silbenzahl überwiegen deutlich gegenüber dem einzigen Unterschied des „C“ in der ohnehin weniger beachteten Wortmitte. Dabei ist der vom Europäischen Gerichtshof wie vom Bundesgerichtshof anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, daß der Verkehr die jeweiligen Bezeichnungen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleichen kann, so daß die übereinstimmenden Merkmale in einem undeutlichen Erinnerungseindruck stärker ins Gewicht fallen als die Unterschiede (EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 Rdn 26 - Lloyd; BGH GRUR 2001, 158, 160 - Drei-Streifen-Kennzeichnung). Im vorliegenden Fall wird der geringe Unterschied noch durch die Gestaltung der jeweiligen Kenn- und Merkwörter weiter verringert. Das Markenwort „BABOCK“ der jüngeren Marke ist mit durchbrochenen Großbuchstaben wiedergegeben, so daß insbesondere in dem „ “ ein „C“ aufgenommen und bei der Benennung wiedergegeben werden kann. In den Widerspruchsmarken erscheinen die Großbuchstaben „C“ auffallend geschlossen, so daß sie sich als „O“ in das Erinnerungsbild einprägen

und so die akustische Wiedergabe mit beeinflussen können. Hierzu besteht umso mehr Veranlassung, als die stilisierte Weltkugel vom Durchschnittsbetrachter nicht stets als „O“ aufgefaßt und ausgesprochen wird. Für diesen Teil des Verkehrs sind die für die akustische Wiedergabe der Marken prägenden Bezeichnungen nahezu identisch.

Unter Berücksichtigung des höchsten Grades an Ähnlichkeit zwischen den maßgeblichen Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen, des hohen Grades der Markenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht sowie unter Zugrundelegung normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist die markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei der Benennung der Vergleichsmarken zu bejahen.

Der Einwand des Markeninhabers, es dürfe ihm nicht verwehrt werden, seinen Namen als Marke in Bezug auf die Einzelfirma schützen zu lassen, steht der Bejahung der Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Denn das Namensführungsrecht des Prioritätsjüngeren beschränkt sich - ungeachtet der Rechtsform einer Einzelkaufmännischen Firma - auf die Verwendung des Namens als Unternehmenskennzeichen. Ein Recht auf Eintragung des eigenen Namens auch als Marke besteht in aller Regel nicht, wenn ein prioritätsälteres Markenrecht durchgreift (vgl. im übrigen Ströbele/Hacker aaO § 15 Rdn 92 und FN 174 mwN; grdl. BGH GRUR 1966, 499, 501 Merck).

Da die Markenstelle die Löschung der Marke 397 45 016 in dem angefochtenen Beschluß zu Recht nach § 9 Abs 1 Nr 2 iVm § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG ausgesprochen hat, ist die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

2. Der Antrag des Markeninhabers, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin und Widersprechenden aufzuerlegen, ist zurückzuweisen, da keine Billigkeitsgründe vorliegen, die ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG rechtfertigen. Die Tatsa-

che des Unterliegens oder Obsiegens ist als solche für eine Kostenauflegung nicht ausschlaggebend. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände, wie beispielsweise eines Verhaltens, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Anhaltspunkte für derartige Umstände hat der Markeninhaber weder vorgetragen noch sind sie ersichtlich.

Grabrucker

Pagenberg

Fink

CI

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

BABCOCK