



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 200/02

(Aktenzeichen)

An Verkündungs statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 70 958

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 3. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Dr. Hock und des Richters Kätker

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. April 2002 teilweise aufgehoben, nämlich insoweit, als der Widerspruch aus der Marke 953 841 für folgende Waren zurückgewiesen worden ist:

Schneidmaschinen, vorgenannte Waren für nichtmetallische Fußbodenbeläge;

Schweißmaschinen für die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußbodenbelägen, ausschließlich zum Einbringen von Kunststoff-Füllungen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bodenbahnen bestehenden Nuten.

2. wegen des Widerspruchs aus der Marke 953 841 wird die teilweise Löschung der Marke 300 70 958 angeordnet, nämlich für die unter Ziffer 1. aufgeführten Waren.
3. Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der farbigen Wort-/Bildmarke 300 70 958



für

Kl. 7: Ablösemaschinen, Schneidmaschinen, Nutenfräsmaschinen, vorgenannte Waren für nichtmetallische Fußbodenbeläge; Schweißmaschinen für die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußbodenbelägen, ausschließlich zum Einbringen von Kunststoff-Füllungen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bodenbahnen bestehenden Nuten; Schleifmaschinen und Poliermaschinen für nichtmetallische Fußböden und nichtmetallische Wände, Sägemaschinen (insbesondere Türsägen und Gehungssägen), Reinigungsmaschinen für die Trocken- und Naßreinigung von nichtmetallischen Fußböden und nichtmetallischen Wänden, Fräsmaschinen zur Bearbeitung von nichtmetallischen Fußböden und nichtmetallischen Fußbodenbelägen;

Kl. 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte für die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußböden und nichtmetallischen Fußbodenbelägen, nämlich Messer, Handschleifer, Schaber, Kellen, Rakeln, Spachteln; Spanngeräte für Teppichböden; Nuten- und Fugenhobel;

Kl. 9: Messgeräte zur Messung der Scherfestigkeit von nichtmetallischen Böden und Estrichen, Feuchtigkeitsmessgeräte, Bodentemperatur-Messgeräte.

(Warenverzeichnis in der Fassung vom 3. Mai 2005)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bildmarke 953 841

UNIWELD

eingetragen für

Elektro-Schweißgeräte, insbesondere Elektroden-Schweißmaschinen und Schutzgas-Schweißmaschinen, wie MIG/MAG Schweißmaschinen, WIG-Schweißmaschinen, Plasmaschweiß- und -schneidmaschinen, Universal-Schweißmaschinen, Maschinen zum programmierten Schweißen; stationäre und fahrbare Unterpulverschweißmaschinen, insbesondere Eindraht-, Tandem- und Vieldraht-Maschinen; Autogenschweiß- und -schneidmaschinen und -geräte, insbesondere Brennschneidmaschinen, Mikrolöt- und -schweißgeräte; Maschinen, Apparate und Geräte (sowohl maschinelle als auch von Hand zu betätigende) zum Handhaben von Schweißmaschinen und zu schweißenden Werkstücken, insbesondere Automaten-träger, Drehtische, Rollenböcke, Plattierapparate sowie Teile sämtlicher vorgenannten Waren; Schweißzubehör, nämlich technische Gase, Elektroden, Schweißdrähte, Schweißbänder, Schweißpulver, Schweißschuttschilde.

Mit Beschluss vom 17. April 2004 hat die Markenstelle für Klasse 7 durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Markenstelle sind die beiderseitigen Waren zwar teilweise identisch, im Hinblick auf die Bedeutungsgehalte "universell" des Markenbestandteils "UNI" und

"schweißen/löten/Schweißstelle/-naht" des Bestandteils "WELD" habe die Widerspruchsmarke allerdings einen stark beschreibenden Anklang, so dass ihr Schutzzumfang eher als gering einzustufen sei. Außerdem werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht von ihrem Bestandteil "Uniweld" geprägt. Es liege fern, der Angabe "Wolff" eine das Zeichen mitprägende kennzeichnende Bedeutung abzusprechen und den in sich geschlossenen Gesamtbegriff "Wolff Uniweld" auseinander zu reißen. In ihrer Gesamtheit hielten die Marken den erforderlichen Abstand zueinander ein.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung weist die Widerspruchsmarke eine zumindest normale Kennzeichnungskraft auf. Ohne analysierende Betrachtungsweise gebe sie keinen Anlass, in ihr einen beschreibenden Anklang zu sehen, zumal "UNI" auch keine Fachabkürzung von "universell" darstelle. Dies zeige sich auch darin, dass die Widerspruchsmarke im Jahr 1977 eingetragen worden sei, also zu einer Zeit, in der eine wesentlich restriktivere Eintragungspraxis geherrscht habe. Das Markennwort "UNIWELD", bei dem es sich um das Firmenschlagwort der Widersprechenden handele, sei in der jüngeren Marke identisch enthalten und präge durch seine optische Hervorhebung gegenüber dem Herstellernamen "WOLFF" und einem nicht näher definierbaren Bildbestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke.

Die beiderseitigen Waren seien trotz der in der mündlichen Verhandlung von der Markeninhaberin vorgenommenen Einschränkung ihres Verzeichnisses identisch oder jedenfalls hochgradig ähnlich. Dies gelte vor allem für Schweißmaschinen. Außerdem fielen die Schneidmaschinen der angegriffenen Marke unter den Begriff "Brennschneidmaschinen", wie er für die Widersprechende geschützt sei. Auch die weiteren Bearbeitungsmaschinen, -geräte und -werkzeuge des Verzeichnisses der jüngeren Marke seien trotz ihrer Einschränkung auf nichtmetallische Bodenbeläge mit Waren der Widersprechenden hochgradig ähnlich, zumal die Widersprechende auch Maschinen herstelle, mit denen Bodenpaneele verschweißt würden. Außer-

dem seien für die Widersprechende auch Handhabungsapparate und -geräte geschützt.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. April 2002 aufzuheben und die angegriffene Marke 300 70 958 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat in der mündlichen Verhandlung ein neues Warenverzeichnis vorgelegt, in dem die Waren jeweils auf nichtmetallische Böden und/oder Fußbodenbeläge beschränkt sind. Zusätzlich ist der Warenbegriff "Schweißmaschinen" ausschließlich auf das Einbringen von Kunststoff-Füllungen in Nuten zwischen Bodenplatten bzw. -bahnen eingeschränkt worden, woraus die Markeninhaberin schließt, dass nunmehr eine rechtlich erhebliche Ähnlichkeit der Waren ausgeschlossen sei. Die Waren der jüngeren Marke seien auf den Bereich nichtmetallischer Böden beschränkt, während die Waren der Widersprechenden zum Bereich der konventionellen Schweißtechnik gehörten. Für den Verkehr sei angesichts der völlig verschiedenen Einsatzgebiete der beiderseitigen Waren ersichtlich, dass sie aus unterschiedlichen Herstellungsbetrieben stammten. Auch würden die beiderseitigen Waren in unterschiedlichen Vertriebsstätten verkauft.

Außerdem seien Marken nach ihrem Gesamteindruck nicht ähnlich. Der gemeinsame Wortbestandteil "Uniweld" sei in der jüngeren Marke nicht als alleinstehendes Einzelwort ausgebildet, sondern - in abweichender, eigenwilliger Schrift - von einem markanten Bildbestandteil und dem bildlich ausgestaltetem Namen "WOLFF" im Rahmen eines farbigen Gesamtzeichens umgeben. Den weiteren

Markenelementen sei daher ohne weiteres eine mitprägende Wirkung zuzubilligen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2001, 544, 545 - BANK 24 m.w.N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus).

a) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. Allenfalls liegt eine sehr geringe, von Haus aus bestehende Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft vor, da sich die Widerspruchsmarke aus den Bestandteilen "UNI" und "WELD" zusammensetzt, wobei "weld" (engl.) für "schweißen, löten, Schweißstelle/-naht" steht. Allerdings sind weder der Wortteil "UNI" noch die Gesamtkombination "UNIWELD" als Fachbegriffe der Schweißtechnik bekannt. Es ist auch nicht eindeutig ersichtlich, wie sich die beiden Bestandteile "UNI" und "WELD" zu einer beschreibenden Sachaussage verbinden. Insoweit kommen verschiedene, zudem widersprüchlich wirkende Bedeutungen in Betracht, wie etwa "universelles Schweißen" oder "einheitliches Schweißen". Soweit die Widerspruchsmarke den-

noch als sprechendes Zeichen mit einer moderaten, von Haus aus bestehenden Beeinträchtigung ihrer Kennzeichnungskraft behaftet sein sollte, läge sie immer noch im (unteren) Bereich einer insgesamt noch normalen Kennzeichnungskraft.

b) Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind teilweise zumindest mittelgradig ähnlich.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. – Canon; GRUR Int. 1999, 734 – Lloyds/Loint's; BGH GRUR 1999, 731 – Canon II; WRP 1998, 747, 749 – GARIBALDI; WRP 2000, 1152, 1153 – PAPPAGALLO; WRP 2001, 694, 695 – EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Herstellungsstätten und Vertriebswege, stoffliche Beschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind relevante Gesichtspunkte.

Die im neu vorgelegten Warenverzeichnis der jüngeren Marke aufgeführte Ware "Schneidmaschinen, vorgenannte Ware für nichtmetallische Fußbodenbeläge" ist mit den für die Widersprechende geschützten Waren "Elektro-Schweißgeräte, insbesondere... , Universal-Schweißmaschinen; Maschinen zum programmierten Schweißen; Autogenschweiß- und -schneidmaschinen und -geräte, insbesondere Brennschneidmaschinen" zumindest mittelgradig ähnlich. Die beiderseitigen Waren entsprechen sich teilweise bereits als Schneidmaschinen hinsichtlich ihres technischen Verwendungszwecks, wengleich die zu schneidenden Materialien oder Werkstücke nicht identisch sein mögen. Allerdings kann dies angesichts der weiten Fassung der für die Widersprechende eingetragenen Schneidmaschinen auch keineswegs ausgeschlossen werden. Im Übrigen würden die für die jüngere

Marke eingetragenen Schneidmaschinen nach wie vor auch Brennschneidmaschinen erfassen, auch wenn diese nach der Fassung des Warenverzeichnisses nur für nichtmetallische Fußbodenbeläge vorgesehen sind. Ergänzend zum Verwendungszweck können daher technisch-konstruktive Übereinstimmungen nicht nur mit den für die Widersprechende geschützten Schneidmaschinen bestehen, sondern – ohne dass es noch darauf ankommt – zusätzlich auch mit deren Schweißgeräten und -maschinen.

Soweit hierbei im Einzelnen dennoch technische Unterschiede vorhanden sind, was je nach Gerätetyp in unterschiedlichem Umfang der Fall sein kann, können die o.g. beiderseitigen Waren im übrigen zumindest teilweise (auch in der Bodenbearbeitung) ergänzend nebeneinander verwendet werden, so dass entweder ein Alternativ- oder Ergänzungsverhältnis als für die Ähnlichkeit sprechendes Kriterium hinzu kommt. Insgesamt wird man angesichts der o.g. funktionellen Berührungspunkte eine zumindest mittelgradige Ähnlichkeit von Schneidmaschinen für nichtmetallische Fußbodenbeläge mit Waren der Widersprechenden nicht verneinen können.

Dies gilt erst recht für Schweißmaschinen, die im neuen Warenverzeichnis der jüngeren Marke noch als "Schweißmaschinen für die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußbodenbelägen, ausschließlich zum Einbringen von Kunststoff-Füllungen in die zwischen Bodenplatten bzw. Bodenbahnen bestehenden Nuten" aufgeführt sind. Trotz ihres eingeschränkten Verwendungszwecks sind zu den verschiedenen Schweißgeräten und -maschinen der Widersprechenden, die allesamt keinerlei Beschränkung ihres Verwendungszwecks aufweisen, nach Kriterien wie der technisch-konstruktiven Beschaffenheit, dem Verwendungszweck und dem Verhältnis als sich ergänzende oder – je nach einzelner Ware der Widersprechenden – als miteinander konkurrierende Schweißgeräte oder -maschinen zumindest mittelgradig ähnlich.

c) Die Marken sind unter Berücksichtigung der Prägung der jüngeren Marke durch ihren Bestandteil "Uniweld" klanglich identisch.

Der Gesamteindruck der jüngeren Marke wird jedenfalls in klanglicher Hinsicht allein durch den Bestandteil "Uniweld" geprägt. Es handelt sich um ein insgesamt noch als normal kennzeichnungskräftig einzustufendes Markenwort, wobei auf die unter oben a) enthaltenen Ausführungen verwiesen werden kann.

Dieses Wort dominiert schon angesichts seiner Größe das Gesamtzeichen, wobei diese ein Mehrfaches der Größe des weiteren Wortbestandteils "WOLFF" ausmacht, selbst wenn man dessen Hintergrund mit berücksichtigt. Zudem handelt es sich beim Wort "Wolff" erkennbar um einen Familiennamen, während "Uniweld" ein Phantasiewort mit anspielenden Sinnbezügen (vgl. oben) darstellt. Die Markennamen können daher auch keine sinnvolle begriffliche Einheit darstellen, was auch schon aus ihrer deutlichen optischen Trennung hervorgeht. Vielmehr stehen sie sich erkennbar im Verhältnis von Firmenname und Produktkennzeichnung gegenüber. Der Verkehr wird sich damit sowohl wegen der Größe als auch wegen der erkennbaren Eigenschaft als Produktmarke innerhalb des Gesamtkennzeichens weitgehend nur am Bestandteil "Uniweld" orientieren und die Marke häufig verkürzt damit benennen. Daher prägt "Uniweld" den Gesamteindruck der jüngeren Marke, so dass die Marken bzw. ihre prägenden Bestandteile klanglich identisch sind.

d) Soweit unter b) eine zumindest mittelgradige Ähnlichkeit der Waren festgestellt worden ist, besteht angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der klanglichen Identität der Marken bzw. ihrer prägenden Bestandteile die Gefahr von Verwechslungen. Der angefochtene Beschluss war insoweit aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke teilweise anzuordnen.

2. Im Übrigen ist der Widerspruch und damit die Beschwerde schon deshalb nicht begründet, weil hinsichtlich der übrigen Waren der jüngeren Marke keine rechtlich erhebliche Ähnlichkeit mit Waren der Widersprechenden festgestellt werden kann.

So ist nicht erkennbar, welche beachtlichen technischen oder wirtschaftlichen Berührungspunkte die für die jüngere Marke eingetragenen Ablösemaschinen, Nutenfräsmaschinen, Schleifmaschinen, Poliermaschinen, Sägemaschinen, Reinigungsmaschinen und Fräsmaschinen, die zudem ausschließlich für die Bearbeitung nichtmetallischer Fußbodenbeläge bestimmt sind, mit den Waren der Widersprechenden aus dem Bereich der Schweiß-, Brenn- und Löttechnik aufweisen sollen. Die Waren der jüngeren Marke funktionieren rein mechanisch, während die Waren der Widersprechenden durch Hochtemperatur die für sie wesentliche Schmelz- oder Brennwirkung entfalten.

Die o.g. Waren der jüngeren Marke weisen auch mit den weiteren, für die Widersprechende eingetragenen, Handhabungsapparaten und -geräten sowie Zubehörwaren keine Ähnlichkeit auf. Zwar können einige dieser für die Widersprechende geschützten Waren elektrisch und/oder mechanisch betrieben werden. Auch ist es zumindest theoretisch denkbar, dass sie im Einzelfall gewisse gemeinsame Konstruktionsmerkmale mit den Waren der jüngeren Marke aufweisen. Abgesehen davon, dass elektrotechnische Apparate nach ständiger Rechtsprechung nicht allein wegen dieses Merkmals untereinander ähnlich sind (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 121 m.w.N.), sind die beiderseitigen Waren zudem ausdrücklich so spezifiziert, dass sie entweder auf die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußbodenbelägen oder aber auf die Handhabung von Schweißmaschinen und -werkstücken beschränkt sind. Angesichts dieser Unterschiede scheidet ein gemeinsamer Verwendungszweck, ebenso aus wie ein Ergänzungs- oder Alternativverhältnis der Waren untereinander. Dass die beiderseitigen Waren in nennenswertem Umfang aus gemeinsamen Herstellungsbetrieben stammen ist nicht ersichtlich. Falls die Waren zumindest teilweise in den gleichen Vertriebsstätten, etwa Baumärkten, verkauft

werden, kann dies angesichts der deutlichen Unterschiede der Waren in ihrer technischen Funktion und dem Verwendungszweck dahingestellt bleiben, da allein das schwache Kriterium der gemeinsamen Vertriebsstätten keine Warenähnlichkeit begründen könnte.

Dies gilt ähnlich, soweit man die weiter für die jüngere Marke eingetragenen handbetätigten Werkzeuge und Geräte für die Bearbeitung von nichtmetallischen Fußböden und Fußbodenbelägen mit den für die Widersprechende geschützten Waren vergleicht, wobei auf Seiten der Widerspruchsmarke allenfalls Handhabungsgeräte und Zubehör für die Schweißtechnik als Ähnlichkeitsbegründend in Betracht kommen. Insoweit handelt es sich bei den Waren der jüngeren Marke, nachdem diese durch den Zusatz "nämlich" abschließend aufgezählt werden, um einfache mechanische Werkzeuge bzw. Geräte, die allein für die Bearbeitung nichtmetallischer Fußböden bzw. -beläge bestimmt sind. Mit Geräten zur Handhabung von Schweißmaschinen oder gar dem im Verzeichnis der Widerspruchsmarke abschließend aufgezählten Schweißzubehör haben diese Waren offensichtlich keine erkennbaren Berührungspunkte.

Das Fehlen zureichender wirtschaftlich-technischer Berührungspunkte ist zwar nicht so offensichtlich, wenn man die o.g. Waren der jüngeren Marke mit dem für die Widersprechende ebenfalls geschützten Begriff "Apparate und Geräte.. zum Handhaben von ... zu schweißenden Werkstücken" vergleicht. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass diese Waren nur der Handhabung zu schweißender Werkstücke dienen. Sie sind daher auf die Zufuhr, Justierung und/oder Drehung, ggf. auch den Abtransport des Werkstücks direkt vor, während und unmittelbar nach dem Schweißvorgang beschränkt, so dass bereits insoweit allenfalls eine gewisse funktionelle Parallele zu den Teppichbodenspanngeräten der jüngeren Marke bestehen kann. Diese haben allerdings mit den unter Hochtemperatureinwirkung stattfindenden Schweißvorgängen überhaupt nichts zu tun, was keines weiteren Eingehens bedarf.

Schließlich weisen erst recht die für die jüngere Marke unter der Klasse 9 eingetragenen Messgeräte keine Ähnlichkeit zu den Waren der Widersprechenden auf. Messgeräte haben gegenüber Geräten, Maschinen und Apparaten der Schweißtechnik schon per se einen gänzlich anderen Verwendungszweck und eine andere Beschaffenheit, wobei hier die Zweckbeschränkung der Waren der jüngeren Marke auf die Messung von Böden und Feuchtigkeit hinzu kommt. Selbst wenn einzelne, komplexere Geräte der Widersprechenden ein oder mehrere Messgeräte, wie etwa Temperaturfühler, mit beinhalten, so wären diese nicht wesensbestimmend für die zur Schweißtechnik gehörende Sachgesamtheit.

Der Widerspruch und die Beschwerde waren damit teilweise unbegründet.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Dr. Hock

Kätker

Cl