



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 238/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
16. November 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 22 842**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündlichen Verhandlung vom 16. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele sowie des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 7 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2002 und 23. Juni 2004 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 631 183 wird die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen, handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Schneideisen; Gewindelehren“ angeordnet.

Der weitergehende Widerspruch und die weitergehende Beschwerde werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die seit dem 11. August 1998 für die Waren

„Dreh- und Lineartische als Maschinenteile; maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Gewindefräser und Gewinderolleisen, handbetätigte und maschinell betriebene Werkzeuge, nämlich Schneideisen; Gewindelehren“

eingetragene Wortmarke

### **Boss**

ist Widerspruch erhoben aus der seit dem 5. Dezember 1952 für eine Vielzahl von Waren der Klassen 1, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20 und 21, ua „Elektrotechnische Geräte, Elektromotoren, Elektrowerkzeuge“ eingetragenen Wortmarke 631 183

### **BOSCH**

Die Markenstelle für Klasse 12 hat mit Beschluss des Erstprüfer zunächst die Löschung der angegriffenen Marke mit der Begründung angeordnet, dass die Marken vor dem Hintergrund hochgradiger Waren- wie Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht auszuschließen sei. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin und die von ihr sodann zulässig erhobene Einrede der Nichtbenutzung hat der Erinnerungsprüfer den Widerspruch zurückgewiesen, da die Widersprechende keinen „Nachweis“ für die Benutzung erbracht, sondern lediglich pauschal Zahlen und Unterlagen ohne Spezifizierung für Einzelwaren vorgelegt habe.

Hiergegen richtet sich nunmehr die Beschwerde der Widersprechenden, die die bei der Markenstelle eingereichten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für völlig ausreichend hält, im übrigen aber weiteres Benutzungsmaterial vorlegt, das die Benutzung zB für Gewindeschneider belegen soll, die den Waren der angegriffenen Marke besonders nahe kommen, zumal auch die Widersprechende eine Produktlinie für gewerbliche Anwender im Programm habe. Im übrigen beruft sich die Widersprechende auf eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke, die in Umfragen Spitzenwerte von bis zu 99% erzielt und bei Elektrowerkzeugen einen Marktanteil von 35% habe. Angesichts der quasi identischen Markennamen sei eine Verwechslungsgefahr unausweichlich.

Die Markeninhaberin bestreitet weiterhin eine rechtserhaltende Benutzung, hält aber auch eine Warenähnlichkeit für eher zweifelhaft, da es sich bei den Waren der angegriffenen Marke um ausgesprochene Industrieprodukte handle, die zu den Waren der Widersprechenden als reine Heimwerker- und Bastlergeräte keine Entsprechung hätten. Im übrigen habe der Fachverkehr, den die angegriffene Marke allein anspreche, keine Veranlassung, die Marken zu verwechseln, zumal eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke auf dem vorliegend angesprochenen Warengbiet nicht nachgewiesen sei.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und teilweise begründet, da die Vergleichsmarken im Umfang der im Tenor aufgeführten Waren verwechselbar ähnlich im Sinne von §§ 42 Abs 2 Nr 1, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG sind.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren. Darüber hinaus sind auch alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Nach diesen Grundsätzen muss im vorliegenden Fall teilweise eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Was die beiderseitigen Marken betrifft, ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich diese als jeweils einsilbige Wörter mit gleichen Wortanfängen und dominanter Konsonanten- und Vokalfolge erheblich klanglich annähern, was zwangsläufig auf eine Verwechslungsgefahr im registerrechtlichen Sinne hinausläuft, sofern nicht im Verhältnis der Waren zueinander ein unterdurchschnittlicher Ähnlichkeitsgrad oder

besser noch eine Warenferne festgestellt werden kann und/oder sonstige kollisionshemmende Umstände hinzutreten. Das ist im Hinblick auf die Warensituation unterschiedlich zu beurteilen.

Nachdem die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise bestritten hat, war es zunächst einmal Aufgabe der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft zu machen und darzutun, welche der Waren ihres umfangreichen Warenverzeichnisses als benutzt den Waren der angegriffenen Marke gegenübergestellt werden können. Ob ihr das bereits im Verfahren vor der Markenstelle gelungen ist, kann dahingestellt bleiben, auch wenn der Beschluss des Erinnerungsprüfers insoweit ersichtlich rechtsfehlerhaft ist, da er fälschlich den „Nachweis“ der Benutzung verlangt und damit an die Beibringungspflichten der Widersprechenden vom Gesetz nicht vorgesehene Anforderungen stellt. Richtig ist allerdings, dass die ursprünglichen Benutzungsunterlagen weitgehend pauschal die Benutzung der Marke für Elektrowerkzeuge im weitesten Sinne abdecken sollten, ohne dass hinreichend erkennbar wurde, welche für den vorliegenden Kollisionsfall relevanten Waren betroffen waren. Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren indes weiteres Material, beigebracht hat, kann nunmehr von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ausgegangen werden, und zwar im wesentlichen für handbetätigte Elektrowerkzeuge zum Bohren, Hämmern, Schrauben, Schleifen, Sägen, Fräsen, Saugen, Schneiden usw., wobei alle diese Gerätschaften dadurch gekennzeichnet sind, dass ihr Korpus weitgehend mit den Händen oder in einem Ständer gehalten wird und sie mit auswechselbaren Einsätze betrieben werden können. Angesprochen von solchen Geräten werden Heimwerker und Handwerker, doch können sie auch in Industriebetrieben in dieser Verwendungsform zum Einsatz kommen, ohne indes reine Industrieprodukte zu sein.

Demgegenüber ist bei den Waren der angegriffenen Marke zu differenzieren:

a) „Dreh- und Lineartische als Maschinenteile“ sind wesentliche Elemente von industriellen Fertigungsmaschinen oder –straßen, die einen völlig anderen Verwendungszweck erfüllen als die Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke, da diese mit der Positionierung von zu bearbeitenden Werkstücken und der industriellen Fertigung nichts zu tun haben. Berührungspunkte der Waren lassen sich allenfalls über den Oberbegriff der Werkzeuge im weitesten Sinne finden, so dass registerrechtlich bereits zweifelhaft ist, ob insoweit überhaupt noch eine Ähnlichkeit im Rechtsinne gegeben ist. Selbst wenn man diese noch bejaht, ist kollisionshemmend zu berücksichtigen, dass auf diesem Warengbiet die Zahl der mündlichen Benennungen der Marken erheblich reduziert ist, da im Industriesektor Bestell- wie Lagervorgänge überwiegend schriftlich erfolgen; hinzukommt die ausschließliche Beteiligung von Fachverkehr, der erfahrungsgemäß im Umgang mit Waren und deren Kennzeichnungen besondere Sorgfalt walten lässt und selbst in Klang und Bild angenäherte Marken – wie das vorliegend der Fall ist - noch mit hinreichender Sicherheit auseinander hält, zumal wenn wie hier der Begriffsinhalt einer Marke („der Boss“) eine deutliche Merkhilfe gibt. Selbst eine unterstellt erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke würde an dieser registerrechtlichen Konstellation nichts ändern, ganz abgesehen davon, dass die Behauptungen der Widersprechenden zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke sich eher auf ihren Firmen- und Konzernnamen und weniger auf die Warensituation beziehen, was im Hinblick auf das Bestreiten der Markeninhaberin keine eindeutige Aussage zulässt. Im System der Wechselwirkung von Waren- und Markenähnlichkeit kann dann aber angesichts der genannten kollisionshemmenden Umstände hinsichtlich der eingangs genannten Waren eine Verwechslungsgefahr noch hinreichend ausgeschlossen werden, so dass die Beschwerde insoweit keinen Erfolg hat.

b) Eine andere rechtliche Beurteilung ist indes hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke geboten, also bei Gewindefräsern, Gewinderolleisen, Schneideisen und Gewindelehren, da diese auch als maschinell betriebene Werkzeuge zumindest vom Oberbegriff her im unmittelbaren Verwendungsbereich der Elektrowerkzeuge der Widerspruchsmarke liegen können, so dass sich die zu ver-

gleichenden Waren letztlich in einem Austausch- und Ergänzungsverhältnis gegenüberstehen bzw. in einem unmittelbaren funktionalem Zusammenhang als Werkzeuge und Werkzeugteile, so dass sie vom beteiligten Verkehr ohne weiteres dem Herstellungs- wie Verantwortungsbereich ein und desselben Unternehmens zugeordnet werden. Hinzukommt, dass in diesem Fall nicht allein Fachverkehr angesprochen ist, sondern auch die interessierten Heim- und Handwerker, die selbst bei situationsadäquater Aufmerksamkeit im Umgang mit Waren und ihren Kennzeichnungen weder vor Verhören noch vor Erinnerungsfehlern gefeit sind, was angesichts einer mehr als durchschnittlichen Markenähnlichkeit selbst dann noch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr führt, wenn man bei der Widerspruchsmarke von lediglich normaler Kennzeichnungskraft ausgeht. Dem Widerspruch war daher zu diesem Warenkomplex stattzugeben, so dass die Beschwerde teilweise Erfolg hat.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand nach der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung.

Stoppel

Schwarz-Angele

Paetzold

Na