



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 271/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 70 898**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen für die Waren

"Reizstoffsprühgeräte, Reizstoffgeräte, Schusswaffen, Munition und Geschosse auch als Sondereinsatzmittel"

ist seit dem 14. März 2000 die am 12. November 1999 angemeldete, nachstehend wiedergegebene Wort-Bild-Marke



Widerspruch eingelegt hat die Inhaberin der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke  
EU 00 1 197 599

### **DEF-TEC**

die am 7. Juni 1999 angemeldet und seit dem 20. März 2000 u. a. für

"Zubehör für den persönlichen Schutz, Produkte für den Einsatz bei Aufruhr und für Absperrungen; Waffen; Kampfmittel; Produkte für den Angriff und/oder die Verteidigung, insbesondere Pfefferspray, chemische Reizmittel; Munition; Produkte mit mehreren Projektilen mit Gummibällchen"

eingetragen worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 13 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil vor dem Hintergrund identischer bzw. sehr ähnlichen Waren die Gefahr von klanglichen Verwechslungen zwischen beiden Marken bestünde, die beide vom Verkehr mit dem Kennwort "DEF-TEC" benannt würden.

Mit der Beschwerde verfolgt die Markeninhaberin ihren Antrag auf Zurückweisung des Widerspruches weiter, strebt aber zugleich auch eine Aussetzung des Verfahrens nach § 148 ZPO mit der Begründung an, dass die Entscheidung über die Beschwerde von einer Entscheidung über die Rechtsgültigkeit der Widerspruchsmarke abhängen, gegen die beim Harmonisierungsamt (HABM) Nichtigkeitsklage erhoben worden sei, die auf Rechte der Markeninhaberin aus ihrer prioritätsälteren Geschäftsbezeichnung gestützt werde; die Durchsetzung der formalen Rechtsposition der Widersprechenden aus ihrer EU-Marke sei unter Billigkeitsgesichtspunkten nicht vertretbar.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

den Antrag auf Aussetzung des Verfahrens sowie die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich den Ausführungen des angefochtenen Beschlusses an und verweist auf die registerrechtliche Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Markenkennwörter, so dass eine Verwechslungsgefahr auf der Hand liege. Die Voraussetzung für eine Aussetzung lägen nicht vor, da weder eine hinreichende Wahrscheinlichkeit für die Löschung der Widerspruchsmarke aufgrund des Nichtigkeitsverfahrens bestehe noch eine rechtskräftige Entscheidung hierüber angesichts des mehrstufigen Instanzenweges in absehbarer Zeit zu erwarten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und den sonstigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, aber nicht begründet, da die Vergleichsmarken verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der

Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist.

Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der zu vergleichenden Waren von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen sich, wie die Markenstelle im angefochtenen Beschluss bereits überzeugend und ausführlich dargelegt hat, identische bzw. hochgradig ähnliche Produkte gegenüber, was von der Markeninhaberin bisher auch nicht in Abrede gestellt worden ist. Auch hat sie sich nicht gegen die Beurteilung der Markenstelle gewandt, dass der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen sei. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist unter diesen Umständen ein strenger Maßstab anzulegen und von der angegriffenen Marke ein entsprechender Abstand zur älteren Widerspruchsmarke zu fordern, der vorliegend ersichtlich nicht eingehalten wird.

Zwar mögen die Marken in ihrer Gesamtheit wegen der deutlich unterschiedlichen grafischen Gestaltung der angegriffenen Marke ggf. nicht miteinander verwechselt werden. Es ist indes rechtlich nicht zu beanstanden, bei der Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit den in der angegriffenen Marke enthaltenen und mit der Widerspruchsmarke identischen Wortbestandteil "DEF-TEC" isoliert heranzuziehen. Zwar wird einer Marke durch ihre Eintragung grundsätzlich Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Bei Wort-Bild-Marken trifft dies in der Regel auf die Wort-

bestandteile als einfachster und kürzester Bezeichnungsform zu, zumal wenn diese grafisch oder größenmäßig besonders herausgestellt sind und dem Verkehr als Kenn- und Merkwort entsprechend angeboten werden, vorausgesetzt natürlich, es handelt sich hierbei um selbständig kennzeichnende und markenschutzfähige Begriffe, was vorliegend der Fall ist. Selbst wenn das Kürzel "TEC" auf "Technik" hinweisen sollte, lässt sich dem Anfangsbestandteil "DEF" - jedenfalls nicht ohne weiteres für inländische Verkehrskreise - kein Hinweis auf "Defense" (= Verteidigung) entnehmen, so dass die durch den Bindestrich miteinander verklammerten Bestandteile der angegriffenen Marke gemeinsam gewürdigt werden müssen (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - Neuro-Vibolex), zumal sie grafisch hervorgehoben sind. Für den Senat bestehen daher keine Bedenken, diesen Bestandteil aus der angegriffenen Marke isoliert kollisionsbegründend heranzuziehen, zumal deren grafischer Bestandteil so unauffällig und unbedeutend ist, dass er nicht die Schutzfähigkeit der Marke in ihrer Gesamtheit begründen kann. Auch die weitere Wortfolge der angegriffenen Marke "Defense TECHNOLOGY" kommt als ersichtlich beschreibender Hinweis auf Verteidigungstechnologie nicht als mitprägender Bestandteil in Betracht. Damit stehen sich bei der Kollisionsprüfung letztlich identische Markenwörter gegenüber, was bei identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren zwangsläufig zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt.

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte die Beschwerde der Markeninhaberin keinen Erfolg haben.

Zu einer Aussetzung des vorliegenden Verfahrens bestand keine Veranlassung. Abgesehen davon, dass es bereits an der erforderlichen rechtlichen Vorgeiflichkeit fehlt, weist die Widersprechende zu Recht darauf hin, dass - unabhängig vom Ausgang des Nichtigkeitsverfahrens vor dem HABM - nicht in absehbarer Zeit mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu rechnen ist. Denn selbst wenn in Kürze über den erst am 18. Oktober 2004 eingereichten Antrag der Markeninhaberin entschieden würde, stünde den Beteiligten der Rechtsweg

zunächst zur Beschwerdekammer gemäß Art. 57, 62 GMV und danach im Wege der Klage zum Europäischen Gerichtshof gemäß Art. 63 GMV offen. Dass der Angriff gegen die Widerspruchsmarke zwingend zu deren Löschung führt, ist bei summarischer Prüfung nicht nachvollziehbar.

Zu einer Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung, § 71 MarkenG.

gez.

Unterschriften