



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 44/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
28. Mai 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 02 430**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Mai 2008 unter Mitwirkung des Richters Reker als Vorsitzendem sowie des Richters Kätker und der Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. September 2004 und vom 21. Februar 2006 teilweise aufgehoben, nämlich soweit der Widerspruch für die Waren und Dienstleistungen „transportable Bauten aus Metall; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Planung; Logistik, nämlich Hin- und Rücktransport von Messeständen zu den Einsatzorten sowie deren Auf- und Abbau vor Ort“ zurückgewiesen worden ist. Auch insoweit wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 303 02 430

**Expand**

für die Waren und Dienstleistungen

„Displays, nämlich Gestelle aus Aluminium, an denen Graphiken oder Großfotos befestigt werden; transportable Bauten aus Metall; Werbung; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Planung; Konzeption und Durchführung von Messen und Events für gewerbliche und Werbezwecke; Logistik, nämlich Hin- und Rücktransport von Messeständen zu den Einsatzorten sowie deren Auf- und Abbau vor Ort; Bau von Messe-, Promotion- und Displayständen aus den Materialien Aluminium, Holz, Metall, Kunststoff, Papier, Textil und Acryl“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Ausstellungsstände; Wände, Regale, Schautafeln und zusammenlegbare Tragstrukturen für Ausstellungs- und Innendekorationszwecke; Einzelteile dieser Waren, Zubehörteile, nämlich Profilschienen, Eckverbinder, Scharnierverbinder, Befestigungsknöpfe, O-Ringe, Haltebügel und Klammern zum Zusammenfügen von Rohren; alle diese Waren soweit in Klasse 20 enthalten“

eingetragenen älteren Marke 2 906 089

**expand.**

Die Markenstelle hat wegen des Widerspruchs die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen „Displays, nämlich Gestelle aus Aluminium, an denen Graphiken oder Großfotos befestigt werden; Bau von Messe-, Promotion- und Displayständen aus den Materialien Aluminium, Holz, Metall, Kunststoff, Papier, Textil und Acryl“ angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Die gegen die teilweise Zurückweisung des Wider-

spruchs gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Zur Begründung der teilweisen Zurückweisung des Widerspruchs hat die Markenstelle ausgeführt, die einander insoweit gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen wiesen keinerlei Ähnlichkeit auf. Auch die Widersprechende habe keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergebe, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen regelmäßig oder zumindest in größerem Umfang von denselben Betrieben hergestellt bzw. angeboten würden.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Zu deren Begründung verweist sie einerseits auf ihre beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Erinnerungsbegründung vom 23. Februar 2006 nebst deren Anlagen, die aus fünf beispielhaft ausgewählten Internetauftritten von Messebaufirmen bestehen und die zum Nachweis dafür dienen sollen, dass die Hersteller und Lieferanten von Messeständen ein umfangreiches Leistungs- und Servicespektrum anbieten, zu dem auch Transport-, Logistik-, Lager-, Auf- und Abbau- sowie Beratungs- und Organisationsdienstleistungen gehören sollen. Die Widersprechende macht weiterhin geltend, auch die Markeninhaberin selbst und das von ihr mit der Eintragung beanspruchte Waren- und Dienstleistungsverzeichnis seien ein Beispiel dafür, dass die von der Markenstelle für nicht ähnlich erachteten Waren und Dienstleistungen regelmäßig von den gleichen Betrieben angeboten würden, die auch Displays und Messe-, Pro-motions- und Displaystände herstellten und vertrieben. Im Verlauf des Beschwerdeverfahrens sowie in der mündlichen Verhandlung hat sie weitere Ausdrücke von Internetseiten anderer Messebaufirmen vorgelegt, die nach ihrer Ansicht den Nachweis erbringen, dass es eine erhebliche Anzahl von Firmen gibt, die sowohl Messestände herstellen und verkaufen als auch deren Planung, Transport und die zugehörige Logistik anbieten.

Die Widersprechende beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle teilweise aufzuheben, soweit der Widerspruch zurückgewiesen worden ist, und die vollständige Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Weiterhin beantragt sie Schriftsatznachlass in Bezug auf die Eingabe der Widersprechenden vom 20. Mai 2008.

Die Markeninhaberin ist der Ansicht, die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle müssten auch unter Berücksichtigung der mit der Erinnerungsbegründung sowie im Verlaufe des Beschwerdeverfahrens vorgelegten Unterlagen Bestand haben. An der fehlenden Ähnlichkeit der noch streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen änderten auch die von der Widersprechenden vorgelegten Internetauszüge nichts. Nur weil bei wenigen Anbietern das gleichzeitige Angebot dieser Waren und Dienstleistungen feststellbar sei, bedeute dies nicht, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen angeboten würden. Auch die von der Widersprechenden benannten Unternehmen deckten jeweils nur einzelne der fraglichen Dienstleistungen ab. Soweit sie Messestände betreffende Dienstleistungen anböten, bezögen sich diese Dienstleistungen ganz oder teilweise auf Messestände von Fremdherstellern. Dies belege, dass der Verkehr wisse und daran gewöhnt sei, dass Messestände betreffende Dienstleistungen, wie deren Transport oder deren Auf- und Abbau, gerade nicht von den Herstellern der Messestände angeboten würden.

## II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang teilweise als begründet, im übrigen jedoch als unbegründet. Zwischen den beiderseitigen Marken besteht auch bei einem Einsatz der angegriffenen Marke für die im Tenor einzelnen aufgeführten Waren und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 MarkenG.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (ständige Rechtsprechung; vgl. u. a. BGH GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May; GRUR 2007, 235 ff. - Goldhase).

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die beiderseitigen Marken in schriftbildlicher Hinsicht allein durch die Groß- bzw. Kleinschreibung ihres Anfangsbuchstaben und weisen insoweit eine außerordentlich große Ähnlichkeit auf. In klanglicher Hinsicht besteht zwischen ihnen sogar Identität. Die aus dem englischen Begriff „expand“ mit den Bedeutungen „expandieren, (sich) ausdehnen“ bestehende Widerspruchsmarke weist auch zu den Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, keinen ohne weiteres erkennbaren, unmittelbar beschreiben-

den Sachbezug und somit eine normale Kennzeichnungskraft auf. Bei dieser Sachlage besteht nach der zuvor dargestellten Wechselwirkungslehre eine Verwechslungsgefahr ins. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den beiderseitigen Marken auch im Bereich von Waren und Dienstleistungen geringerer Ähnlichkeit. Zumindest eine solche geringe Ähnlichkeit ist zwischen den Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, und den im Beschlusstenor aufgeführten Waren und Dienstleistungen gegeben.

Zwischen Waren und Dienstleistungen besteht nach ständiger Rechtsprechung (vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22-29 – Canon; BGH GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX) dann Ähnlichkeit, wenn sie in Berücksichtigung aller Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbes. ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe –, so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist – mit identischen Marken gekennzeichnet sind. Umgekehrt kann von absoluter Waren- und Dienstleistungsunähnlichkeit nur ausgegangen werden, wenn trotz unterstellter Identität der Marken und ebenfalls zu unterstellender höchster Kennzeichnungskraft der älteren Marke die Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne einer Verwirrung über die Ursprungsidentität der Waren und Dienstleistungen wegen ihres Abstands von vornherein ausgeschlossen ist (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; a. a. O. – d-c-fix/CD-FIX).

Bei Zugrundelegung dieses Maßstabs besteht Ähnlichkeit zwischen der Ware „Ausstellungsstände, soweit in Klasse 20 enthalten“ der Widerspruchsmarke und der im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Ware „transportable Bauten aus Metall“. Bei „transportablen Bauten aus Metall“ handelt es sich

nicht nur um Häuser oder Garagen. Vielmehr fallen unter diesen weiten Warenbegriff auch transportable, z. B. für die Außenbereiche von Messen bestimmte Kioske oder Messestände. Auch wenn die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten transportablen Bauten solche aus Metall sind, während es sich bei den im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Ausstellungsständen auf Grund der Einschränkung „alle diese Waren soweit in Klasse 20 enthalten“ um solche aus Holz und/oder Kunststoffen handelt und die beiderseitigen Waren deshalb wegen der unterschiedlichen Fertigungstechniken in der Regel nicht von denselben Unternehmen hergestellt und angeboten werden dürften, so liegen doch zwischen den beiderseitigen Waren insoweit erhebliche, auch für den Verkehr ersichtliche enge Berührungspunkte vor, als die fraglichen Waren im Bereich von Messen zusammentreffen können. Es handelt sich bei ihnen zudem um unmittelbar miteinander konkurrierende Erzeugnisse, weil es sich zum einen bei einem Ausstellungsstand in der Regel um einen transportablen Bau handelt, der in Werkstätten oder Fabrikhallen vorgefertigt und in Teilen zum Messegelände transportiert und dort zusammengefügt wird, und weil zum anderen viele transportable Bauten, insbesondere im Außenbereich einer Messe, ohne weiteres die Funktion eines Ausstellungsstandes erfüllen können. Insoweit besteht zwischen den beiderseitigen Waren sogar eine Art von Austauschverhältnis. Trotz der bei der Herstellung verwendeten unterschiedlichen Materialien und der dadurch bedingt eher unterschiedlichen Herstellungsstätten kann wegen der möglichen Überschneidungen bei der Verwendung und wegen der Eigenart als miteinander konkurrierende Produkte die Ähnlichkeit dieser Waren nicht vollständig verneint werden. Auch wenn zu Gunsten der Markeninhaberin unterstellt wird, dass die Ähnlichkeit von transportablen Bauten aus Metall mit Ausstellungsständen, soweit in Klasse 20 enthalten, eher gering ist, reicht dies angesichts der Identität bzw. sehr großen Ähnlichkeit der Marken und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht aus, um insoweit eine Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneinen zu können.

Die Gefahr der Verwechslung der Marken besteht auch auf dem Gebiet der im Beschlusstenor aufgeführten Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Zwar ist die Ähnlichkeit von Waren mit Dienstleistungen regelmäßig problematischer, weil grundlegende Unterschiede zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen. Deshalb sind Dienstleistungen auch grundsätzlich weder mit den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich (BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS). Allerdings können besondere tatsächliche Umstände, wie objektiv feststellbare Branchenverhältnisse, im Einzelfall die Feststellung einer Ähnlichkeit nahelegen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es deshalb, weil das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, oder sei es deshalb, weil der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangen kann, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II).

Solche besonderen tatsächlichen Umstände, die den Verkehr zu der Vorstellung einer gleichen betrieblichen Herkunft der Waren und Dienstleistungen veranlassen können, liegen im vorliegenden Fall in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke und die im Beschlusstenor aufgeführten Dienstleistungen der angegriffenen Marke vor.

Unternehmen, die typisierte Waren in Serie fertigen und verkaufen, stellen nicht selten auch auf den Wunsch ihrer Kunden hin Einzelanfertigungen her und übernehmen im Hinblick auf diese auch die Planung, den Transport zum Kunden, die

Montage vor Ort und - bei in zeitlichen Intervallen wiederholt benötigten Gegenständen - deren wiederholten Auf- und Abbau und die zwischenzeitliche Verpackung und Einlagerung als selbständige, gesondert in Rechnung gestellte Leistungen. Dementsprechend sind bereits unter der Geltung des Warenzeichengesetzes Montagearbeiten mit den zu montierenden Waren als gleichartig erachtet worden, weil solche Montagearbeiten von Unternehmen wie Schreinereien, die Möbel und andere Einrichtungsgegenstände herstellen, auch unabhängig vom Warenverkauf gegenüber jedermann angeboten und erbracht werden (BPatG Mitt. 1984, 77 – KNIPPING).

Auch in der mit dem Oberbegriff „Messebau“ bezeichneten Branche gibt es, wie sich nicht zuletzt aus den von der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren vorgelegten und mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung erörterten Internetauszügen ergibt, eine im Verhältnis zur Gesamtgröße der Branche nicht unerhebliche Zahl von Unternehmen, die sowohl Messestände bauen und verkaufen als auch deren Planung, Anlieferung zur Messe und den Auf- und Abbau auf dem Messegelände sowie die zwischenzeitliche Einlagerung und Verpackung der Stände bis zur nächsten Messe sowie die logistische Abwicklung all dieser Leistungen in Verbindung mit dem Kauf eines Messestandes, aber auch als gesonderte Leistung anbieten. Aus der Vielzahl der von der Widersprechenden diesbezüglich vorgelegten Nachweise wird beispielhaft für viele weitere an dieser Stelle auf das Angebot der „R... GmbH“ in L... verwiesen, die den Bau von Messebauten und Messeständen in Holz und Metall, auch als Sonderanfertigungen, aber auch einen „Full Service“ mit Leistungen wie u. a. Planung, Beratung, Auf- und Abbau, Transport/Logistik und Lagerung anbietet ([www.ai-messebau.de/felder.htm](http://www.ai-messebau.de/felder.htm)), sowie auf das Angebot der D... GmbH in T..., die neben der „Herstellung individueller Unikat-Stände (eigene Produktionsstätten)“ für Messen ebenfalls einen Fullservice für Messen sowie die Einzeldienstleistungen „Planung, Entwurf, Gestaltung“ sowie „Transport- und Lagerlogistik“ erbringt ([www.deeg-messebau.de/deutsch.htm](http://www.deeg-messebau.de/deutsch.htm)). Auch die Fa. A... GmbH bewirbt im Internet in Bezug auf Messestände ihr die

Beratung, den Entwurf, die Produktion, die Montage, die Lagerung und die alle Formalitäten umfassende Logistik umfassendes Produktions- und Dienstleistungsspektrum. Da sich sowohl die Ware „Ausstellungsstände“ der Widerspruchsmarke als auch die Messebaudienstleistungen an einen eingeschränkten, aus auf Messen ausstellende Unternehmen beschränkten Verkehrskreis wenden, der mit den einschlägigen Branchenverhältnissen in der Regel gut vertraut ist, ist bei der im Verhältnis zur Gesamtzahl der Messebauunternehmen nicht geringen Zahl von Betrieben, die auf diesem Sektor sowohl Messestände herstellen und verkaufen als auch alle damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen als sog. „full service“ anbieten, davon auszugehen, dass ein durchschnittlich informierter sowie angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher bei der Verwendung identischer Kennzeichnungen davon ausgehen wird, sämtliche Waren und Dienstleistungen stammten aus denselben oder miteinander verbundenen Unternehmen.

Hingegen fehlt es entgegen der Ansicht der Widersprechenden an einer Ähnlichkeit der Waren der Widerspruchsmarke mit den verbleibenden Dienstleistungen „Werbung; Konzeption und Durchführung von Messen und Events für gewerbliche und Werbezwecke“ der angegriffenen Marke. Die Dienstleistung „Werbung“ ist mit Waren der Klasse 20 deshalb nicht ähnlich, weil sich weder die Hersteller dieser Waren selbständig gewerblich als Werbeagenturen betätigen noch umgekehrt Werbeagenturen Waren der Klasse 20 herstellen oder vertreiben. Die weiteren Dienstleistungen „Konzeption und Durchführung von Messen und Events für gewerbliche und Werbezwecke“ weisen mit den Waren der Klasse 20 keine Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG auf, da Konzeption und Durchführung von Messen regelmäßig nicht durch die Hersteller und Verkäufer von Messeständen erfolgt und die Hersteller der im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Waren auch regelmäßig nicht als Messeveranstalter in Erscheinung treten. Im Hinblick auf

diese Dienstleistungen muss der Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg daher versagt bleiben.

Für die von der Markeninhaberin beantragte Einräumung einer weiteren Frist zur Erklärung auf den Schriftsatz der Widersprechenden vom 20. Mai 2008 nebst dessen Anlagen gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 283 ZPO bestand keine Veranlassung, da dieser Schriftsatz den Vertretern der Markeninhaberin am 20. Mai 2008 von den Vertretern der Widersprechenden unmittelbar zugestellt worden und damit rechtzeitig i. S. d. § 123 Abs. 1 ZPO eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugegangen ist.

Der Sachverhalt gibt auch keine Veranlassung dazu, einer der Beteiligten gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Reker

Richterin Kopacek ist wegen Urlaubs an der Unterzeichnung gehindert.

Reker

Kätker

Bb