



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 116/07

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 304 09 828**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Kätker und Knoll

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 19. Februar 2004 angemeldete Wort-/Bildmarke

**PROFITEXX**

ist am 11. August 2004 unter der Nummer 304 09 828 für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen worden:

Klasse 7:

Bohrmaschinen, Elektrogeneratoren, Flaschenzüge (maschinell angetrieben), Gewindeschneidemaschinen, elektrische Handbohrmaschinen, nicht handbetätigte Handwerkzeuge, Hebegeräte, Hebewinden (Maschinen), Hubgeräte, Kettensägen, Kräne (Hebe-  
geräte); gasbetriebene Lötapparate und -kolben, Notstromaggre-  
gate und -generatoren, elektrische Schweißmaschinen, Stromge-

neratoren, alle vorgenannten Waren mit Ausnahme von Druckluft-Hebezeugen und Teilen hiervon;

Klasse 9:

Akkumulatoren (elektrisch), auch für Fahrzeuge, Alkoholmesser, Amperemeter, Anlasserkabel für Motoren, Anodenbatterien, Anschlusssteile für elektrische Leitungen, Anzeigergeräte, auch elektrisch, Batterien, auch elektrisch, Computerbildschirme, Briefwaagen, Brückenwaagen, CD-Player, Compact-Disks für ROM, Festspeicher, Ton und Bild, Computerhard- und Software, Diktiermaschinen, Diskettenlaufwerke, elektrische Anschlusssteile, elektrische Transformatoren und Türschließer, Elektrocondensatoren, Fotoapparate, Klemmen (Elektrizität), isolierter Kupferdraht; Ladegerät für elektrische Akkumulatoren, Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Lehren (Messinstrumente); Lichtbogenschweißgeräte, elektrische Lötapparate und LötKolben, Mauspads, elektrische Messgeräte, Messinstrumente, Mikrometer, Mäuse zur Datenverarbeitung, Navigationsgeräte für Fahrzeuge, Ohmmeter, Präzisionsmessgeräte und -waagen, Radios für Fahrzeuge, Radios, Schalter, auch Stromunterbrecher, Schieblehren, elektrische Schweißgeräte, Sonnenbatterien, elektrische Spannungserhöher, Spannungsmesser, Spannungsregler für Fahrzeuge, Stromleitungen, Stromstärkemesser, Stromwandler, Stromwender, Taschenlampenbatterien, tragbare Stereogeräte, Türklingeln (elektrisch), Voltmeter, Waagen, Winkelmesser, Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke, Zigarettenanzünder für Automobile, Zündbatterien, Überspannungsschutzgeräte;

Klasse 35:

Vermittlung und Abschluss von Verträgen über An- und Verkauf beweglicher Gegenstände.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 10. September 2004 hat hiergegen die Widersprechende mit dem am 19. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Widerspruch eingelegt aus der am 23. März 1995 unter der Nummer 2 903 644 registrierten Wort-Bildmarke



die für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 37 und 42 geschützt ist:

Alarmanlagen; Brand-, Stör- und Bewegungsmelder, Personensuchgeräte, Lichtrufgeräte; Dienstleistungen eines Fernmeldeanlagenelektronikers einschließlich Planung, Beratung und Installation von elektrotechnischen Anlagen auf dem Gebiet der Kommunikationstechnik; elektrische und elektronische Apparate, Geräte, Maschinen und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger; Mischpulte; Netz- und Ladegeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat unter Zurückweisung des Widerspruchs in Bezug auf die Waren „isolierter Kupferdraht“ und in Bezug auf die Dienstleistungen „Vermittlung und Abschluss von Verträgen über An- und Verkauf beweglicher Gegenstände“ im Übrigen die Löschung der angegriffenen Marke für alle weiteren Waren angeordnet. Zwischen den Vergleichswaren sei teilweise Identität gegeben, im Übrigen seien sie teilweise normal und teilweise sehr ähnlich. Die Waren „elektrische und elektronische Apparate, Geräte, Maschinen und Instrumente“ der Widerspruchsmarke umfassten die meisten der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 9; zu den Waren der Klasse 7 bestehe eine enge Ähnlichkeit, da Berührungspunkte in der Herstellungsstätte, der Zusammensetzung und Verwendung bestünden. Auch die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Mausepads“ könnten Elektronik, z. B. einen Taschenrechner, enthalten, weshalb auch insoweit Ähnlichkeit gegeben sei. Lediglich für die Ware „isolierter Kupferdraht“ sei eine entscheidungserhebliche Ähnlichkeit zu verneinen, denn Drahtproduzenten böten regelmäßig keine fertigen elektrischen Geräte an. Ebenso gebe es keine Berührungspunkte zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke einerseits und den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke andererseits.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Die Beschwerde ist nicht begründet worden. Es ist auch kein konkreter Beschwerdeantrag gestellt worden. Vor der Markenstelle hatte der Markeninhaber ausgeführt, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Bei Bildmarken stehe die bildliche Markenähnlichkeit im Vordergrund. Die grafischen Gestaltungen der Vergleichsmarken wichen deutlich voneinander ab. Aber selbst beim Vergleich der Wortbestandteile bestehe keine Verwechslungsgefahr, da der übereinstimmende Bestandteil „Profi“ nicht als produktidentifizierend schutzfähig sei und die Wortzusammensetzung „PROFI-TEC“ nach allgemeinem Verständnis für „professionelle Technik“ bzw. synonym für „herausragende Qualität“ stehe. Es sei zu berücksichtigen, dass bei Wort-Bildmarken der Wortbestandteil sich gegenüber der grafischen Gestaltung nur dann als kennzeichnend durchsetze, wenn dem Wortbestandteil zumindest

einfache Kennzeichnungskraft beigemessen werden könne. Dies sei bei der Widerspruchsmarke nicht der Fall.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Auch die Widersprechende hat ihren Antrag nicht weiter begründet. Vor der Markenstelle hatte sie vorgetragen, dass die Vergleichsmarken hochgradig ähnlich seien bzw. klanglich fast identisch übereinstimmten und deshalb Verwechslungsgefahr bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 MarkenG. Sie hat aber in der Sache keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, soweit die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren

Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rechtspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR 2005, 1042 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; MarkenR 2009, 47 „MOBILIX/OBELIX“; BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Panto hexal). Bei dieser umfassenden Beurteilung ist grundsätzlich auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist von der Registerlage auszugehen. Demzufolge sind beim Waren- und Dienstleistungsvergleich auf Seiten der Widerspruchsmarke sämtliche für die Marke geschützten Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen.

Eine Ähnlichkeit der Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere 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 der Verkehr der Meinung sein könnte, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 81 i. V. m. 44; Jansen in HK-MarkenR § 9 Rdn. 208 ff., jeweils mit zahlreichen Nachweisen).

Nach diesen Grundsätzen besteht nach der Erkenntnis des Senats teilweise Identität und im Übrigen zumindest eine erhebliche Ähnlichkeit zwischen sämtlichen streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke aus den Klassen 7 und 9 und den Waren der Widerspruchsmarke. Die weiten Warenoberbegriffe „elektrische und elektronische Apparate, Geräte, Maschinen und Instrumente (soweit in

Klasse 9 enthalten)“ der Widerspruchsmarke umfassen - wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat - zahlreiche von der angegriffenen Marke beanspruchte Waren aus der Klasse 9, so dass insoweit Warenidentität gegeben ist. Dies gilt insbesondere für die Waren „Anzeigeräte, auch elektrisch, Computerbildschirme, Briefwaagen, Brückenwaagen, CD-Player, Computerhardware, Diktiermaschinen, Diskettenlaufwerke, elektrische Anschlusssteile, elektrische Transformatoren und Türschließer, Ladegerät für elektrische Akkumulatoren, elektrische Messgeräte, Messinstrumente, Mikrometer, Mäuse zur Datenverarbeitung, Navigationsgeräte für Fahrzeuge, Ohmmeter, Präzisionsmessgeräte und -waagen, Radios für Fahrzeuge, Radios, tragbare Stereogeräte, Türklingeln (elektrisch), Voltmeter, Waagen, Winkelmesser, Zeitschaltuhren, nicht für Uhrwerke“. Identität besteht ferner zwischen den „Fotoapparaten“ der angegriffenen Marke und den „photographischen Apparaten und Instrumenten“ der Widerspruchsmarke. Außerdem besteht Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit zwischen den Waren „Compact-Disks für ROM, Festspeicher, Ton und Bild, Computersoftware“ der angegriffenen Marke und den Waren „Magnetaufzeichnungsträger, mit Programmen versehene maschinenlesbare Datenträger“ der Widerspruchsmarke. Erhebliche Überschneidungen bestehen auch zwischen den weiteren Waren der angegriffenen Marke „Akkumulatoren (elektrisch), auch für Fahrzeuge, Alkoholmesser, Amperemeter, Anlasserkabel für Motoren, Anodenbatterien, Anschlusssteile für elektrische Leitungen, Batterien, auch elektrisch, Elektrokondensatoren, Klemmen (Elektrizität), Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Lehren (Messinstrumente); Lichtbogenschweißgeräte, elektrische Lötapparate und LötKolben, Mauspads, Schalter, auch Stromunterbrecher, Schieblehren, elektrische Schweißgeräte, Sonnenbatterien, elektrische Spannungserhöher, Spannungsmesser, Spannungsregler für Fahrzeuge, Stromleitungen, Stromstärkemesser, Stromwandler, Stromwender, Taschenlampenbatterien, Zigarettenanzünder für Automobile, Zündbatterien, Überspannungsschutzgeräte“ und den Waren „elektrische und elektronische Apparate, Geräte, Maschinen und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten)“ der Widerspruchsmarke, weil die Geräte der angegriffenen Marke entweder elektrisch betrieben werden oder elektronische Bauteile enthalten oder als Spannungsquelle



für elektrische Geräte dienen können oder in sonstiger Weise im Zusammenhang mit elektrischen Geräten Verwendung finden können. Entsprechendes gilt auch für alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 7.

Nach Auffassung des Senats muss davon ausgegangen werden, dass die Vergleichsmarken bei mündlicher Benennung wie „Profitek“ und „Profiteks“ ausgesprochen werden, was bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr als maßgeblich zugrunde zu legen ist. Es ist nämlich in klanglicher Hinsicht bei Wort-Bildmarken von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (so ständige Rechtsprechung, vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 332 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen). Es ist vorliegend keine Fallgestaltung gegeben, die ausnahmsweise eine andere Beurteilung rechtfertigen könnte. Zunächst sind die Bildbestandteile bzw. grafischen Bestandteile bei den Vergleichsmarken nicht derart dominierend, dass die Wortbestandteile völlig in den Hintergrund treten würden. Vielmehr werden beide Marken durch die Wortbestandteile dominiert, wobei auch eine Rolle spielt, dass die Bildbestandteile sich nicht kurz und prägnant bezeichnen lassen und sich deshalb für eine mündliche Benennung nicht eignen. Schließlich ist auch bei der Widerspruchsmarke kein Ausnahmefall unter dem Gesichtspunkt gegeben, dass der bloße Wortbestandteil schutzunfähig wäre (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 334), wie dies der Inhaber der angegriffenen Marke meint. Zwar erscheint die Bezeichnung „Profitec“, die im Sinne von „professionelle Technik“ verstanden werden kann, nicht sehr originell. Gleichwohl handelt es sich um keinen gängigen beschreibenden Begriff. Vielmehr sind der beschreibende Bestandteil „Profi“ und die den Begriff „Technik“ andeutende Verkürzung „tec“ noch hinreichend fantasievoll verknüpft bzw. durch Verkürzung verfremdet, so dass die Gesamtbezeichnung „Profitec“ als sprechende Marke noch hinreichend kennzeichnend wirkt. Keinesfalls kann dieser Bezeichnung die Kennzeichnungskraft völlig abgesprochen werden. Ausgehend davon kann die Widerspruchsmarke insoweit noch einen gewissen Schutzzumfang beanspruchen.

Ausgehend von diesen Faktoren haben die Vergleichsmarken zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr zumindest einen mittleren Markenabstand zu wahren, der in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten ist. Die Vergleichsbezeichnungen werden bei mündlicher Benennung wie „Profitek“ und „Profiteks“ ausgesprochen und heben sich lediglich durch den wenig auffälligen „Zischlaut“ am grundsätzlich weniger stark beachteten Wortende voneinander ab. Dieser zusätzliche Laut am Wortende der angegriffenen Marke kommt klanglich angesichts der vorausgehenden Sprenglauts „k“ kaum zum Tragen. Ansonsten stimmen die Vergleichsbezeichnungen in allen für den klanglichen Markenvergleich wesentlichen Kriterien identisch überein, so dass von einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichsbezeichnungen auszugehen ist. Demzufolge kann im Bereich der streitgegenständlichen Waren eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Bender

Kätker

Knoll

CI