



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 1/09

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 74 055

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender, der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hoppe und des Richters Kätker

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2008 teilweise aufgehoben soweit die Löschung der angegriffenen Marke für folgende, allein noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen angeordnet worden ist:

Klasse 42: Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors; technische Beratungen und gutachterliche Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet; sämtliche Dienstleistungen nicht im Kraftfahrzeugbereich.

Insoweit werden die Widersprüche aus den Marken 303 51 494 und 398 67 185 zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wort-/Bildmarke 306 74 055



für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 9, 35, 36 und 42, u. a.

Klasse 42: Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors; technische Beratungen und gutachterliche Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet; sämtliche Dienstleistungen nicht im Kraftfahrzeugbereich

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wort-/Bildmarke 303 51 494



für

Klasse 1: Klebstoffe, nämlich Tapetenkleister, Styropor-, Kork-, Gewebe- und Universalkleber;

Klasse 2: Farben, Lacke, Lasuren, Farbpulver, Rohstoffe zur Herstellung von Farben, flüssige Wandbeschichtungen aus Kunststoff, auch mit Farbplättchen, Untergrundverfestiger und Grundierungsmittel für Farben, Lacke, Lasuren, Rostschutzmittel, Firnisse, Wachse, Holzschutz- und Holzkonservierungsmittel, Verdünnungsmittel, Terpentinersatzmittel, Tapetenablöser;

Klasse 3: Reinigungsmittel, Petroleum und Waschbenzin, Fassadenreiniger, Keramik- und Emaille-Reinigungsmittel, auch als Spray, Sanitärreinigungsmittel, Reinigungsmittel für Metall-, Kunststoff-, Stein- und Keramikmaterialien, Schimmelentferner, Polituren, Mittel zum Entfernen von Beschichtungen, nämlich Abbeizer, Anlauger, Teer- und Bitumentferner, Zementschleifer-Entferner, Entkalkungsmittel für Haushaltszwecke;

Klasse 19: Spachtelmassen, Dachlacke, Dachkitte, Estrich, Putze, Gipse, Kalk, Mörtel;

Klasse 40: Mischen von Farben für den Endverbraucher, Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben aus ihren Grundbestandteilen als Dienstleistung;

Klasse 42: Beratung zum Mischen von Farben und zur Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben

und aus der Wortmarke 398 67 185

SMART

für

Klasse 2: Farben, Lacke, sämtliche Waren nicht für den Kraftfahrzeugbereich.

Mit Beschluss vom 9. Oktober 2008 hat die Markenstelle für Klasse 1 unter Zurückweisung der Widersprüche im Übrigen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, und 42 angeordnet, u. a. (wegen beider Widersprüche) für

Klasse 42: Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors; technische Beratungen und gutachterliche Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet; sämtliche Dienstleistungen nicht im Kraftfahrzeugbereich.

Nach Auffassung der Markenstelle besteht im Bereich der von der Löschanordnung erfassten Waren und Dienstleistungen eine Gefahr von Verwechslungen zwischen den beiderseitigen Marken. Insgesamt sei von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen. Hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 42 der angegriffenen Marke bestehe eine Ähnlichkeit zu den Waren "Farben und Lacke" beider Widerspruchsmarken sowie zu den Dienstleistungen "Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben aus ihren Grundbestandteilen als Dienstleistungen; Beratung zum Mischen von Farben und zur Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben" der Widerspruchsmarke 303 51 494, da Farben und Lacke regelmäßig in chemischen Labors entwickelt würden und deren

Tätigkeit auch Kundenberatung und gutachterliche Tätigkeiten, etwa bei der Prüfung der Qualität von Lacken und Farben umfassten.

Der Bestandteil "SMART" sei für die in Frage stehenden Farben und Lacke nicht beschreibend. Auch eine Benutzung von Drittmarken mit dem Bestandteil "SMART" sei nicht liquide. Ebenso wenig sei ersichtlich, dass solche Drittmarken im engsten Ähnlichkeitsbereich zu den Vergleichsmarken lägen. Es könne daher nicht angenommen werden, dass der Bestandteil "SMART" verbraucht sei. Angesichts der damit normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der zumindest teilweise bestehenden Identität der einander gegenüber stehenden Waren halte die jüngere Marke den gebotenen erheblichen Abstand zu den Gegenmarken nicht ein. Vielmehr bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aufgrund der Übereinstimmung im Wort "SMART".

Die angegriffene Marke werde von diesem Wort, das bei ihr auch graphisch im Vordergrund stehe, selbständig kollisionsbegründend geprägt. Der weitere Wortbestandteil "points" sei hingegen graphisch deutlich untergeordnet, so dass die angegriffene Marke lediglich mit "SMART" benannt werde. Somit ständen sich die klanglich identischen Marken bzw. Markenbestandteile "SMART" gegenüber, so dass mit Verwechslungen zu rechnen sei.

Hiergegen richtet sich die ursprünglich unbeschränkt erhobene Beschwerde der Markeninhaberin, die sie mit Eingabe vom 8. April 2010 hinsichtlich der Waren zurückgenommen hat und nur noch in Bezug auf die Dienstleistungen aufrecht erhält. Zur Begründung führt sie sinngemäß aus, dass die Markenstelle die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht zutreffend beurteilt habe. Neben einer möglichen beschreibenden Bedeutung des Bestandteils "SMART" für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen sei verkannt worden, dass der Begriff einen allgemeinen laudatorischen Charakter aufweise und daher insgesamt als positiv wertend verstanden würde. Mit ihm würden unbestimmte positive Eigenschaften wie modern, zeitgemäß, clever, geschmeidig, gut für mich und mein

Image assoziiert. Dies belege auch eine Vielzahl von Zurückweisungen von Markenmeldungen mit dem Wortbestandteil "SMART". Da der Bestandteil keinerlei Kennzeichnungskraft aufweise, könne nicht er, sondern nur die weiteren Markenbestandteile bei der Beurteilung einer Verwechslungsgefahr herangezogen werden. Eine Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke 398 67 185 liege nicht vor, da diese Wortmarke nur aus dem verbrauchten, nicht kennzeichnungsfähigen Bestandteil "SMART" bestehe und die kennzeichnungsfähigen Bestandteile der angegriffenen Marke darin keine Entsprechung fänden. Außerdem schlössen die unterschiedlichen graphischen Gestaltungen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 303 51 494 auch insoweit eine Verwechslungsgefahr aus. Der Bestandteil "points" finde sich in den Widerspruchsmarken nicht.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen "Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors; technische Beratungen und gutachterliche Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet; sämtliche Dienstleistungen nicht im Kraftfahrzeugbereich" angeordnet worden ist und den Widerspruch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung besteht auch hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke die Gefahr von Verwechslungen zwischen den beiderseitigen Marken. Bei den Waren der Widerspruchsmarken handele es sich um chemische Erzeugnisse. Sowohl für deren Auswahl als auch für deren Einsatz seien techni-

sche Beratungen und gutachterliche Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet erforderlich. Gleiches gelte für die Übereinstimmung mit Dienstleistungen, wie Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben aus ihren Grundbestandteilen, Beratung zum Mischen von Farben und zur Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben. Hierfür bedürfe es - je nach Anwendungsfall - auch der Dienstleistungen eines Chemikers, Chemieingenieurs oder chemischen Labors.

Eine Schwächung der Widerspruchsmarken durch die Benutzung von Drittmarken sei von der Markeninhaberin nicht dargetan. Insbesondere sei der notwendige enge Bezug der Drittmarken zu den Widerspruchsmarken und deren Waren und Dienstleistungen nicht dargelegt. Die Markeninhaberin habe die Schutzunfähigkeit des Begriffs "SMART" nur allgemein vorgetragen. Die von ihr dazu angeführten Marken seien überwiegend für elektronische Datenverarbeitung, deren angrenzende Bereiche sowie Finanzdienstleistungen, Unternehmenskommunikation und Fitnessstraining angemeldet. Im angegriffenen Beschluss sei daher zu Recht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgegangen worden.

Zutreffend habe die Markenstelle auch festgestellt, dass die angegriffene Marke in diesem Warenbereich vom durchschnittlich kennzeichnungskräftigen und auch graphisch im Vordergrund stehenden Wortbestandteil "SMART" selbständig kollisionsbegründend geprägt werde, zumal dem Wortbestandteil als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zukomme. Der weitere Wortbestandteil "points" der angegriffenen Marke trete in seiner graphischen Gestaltung deutlich hinter den Bestandteil "SMART" zurück, so dass diese lediglich mit "SMART" benannt werden könne. Ein beschreibender Gehalt des Wortes "smart" in Alleinstellung sei nicht nur für die Waren, sondern auch für die Dienstleistungen nicht zu erkennen. Die Dienstleistungen wendeten sich an Fachleute, die keine platten Assoziationen herstellten. Die Kunden hätten keine andere Möglichkeit, als davon auszugehen, dass die unter der Bezeichnung "smart" angebotenen chemisch-technischen Dienstleistungen aus dem gleichen Haus stammten,

wie die mit der Bezeichnung "smart" versehenen Produkte oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens. Zudem zeige die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke gleiche graphische Stilmittel wie die Widerspruchsmarke 303 51 494, etwa das Weglassen des Mittelstrichs des Buchstabens "A" und ein kreisförmiges graphisches Element im Bereich des Buchstabens "M".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist nach ihrer Beschränkung auf die von der Löschanordnung der Markenstelle betroffenen Dienstleistungen begründet. Hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 der angegriffenen Marke kann keine Verwechslungsgefahr nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festgestellt werden.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28 - THOMSON LIFE;

GRUR 2008, 343, Nr. 33 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM ("BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.).

a) Der Senat legt eine normale Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken zugrunde. Die Wortmarke 398 67 185 - SMART ist nur für "Farben, Lacke, sämtliche Waren nicht für den Kraftfahrzeugbereich" eingetragen. Geht man davon aus, dass solche Waren keine technische Intelligenz verkörpern, was zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt werden soll, so kann dem Wort "SMART" noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft für solche Waren zugebilligt werden.

Ebenso wird davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke 303 51 494 in ihrer Gesamtheit, also einschließlich des Bildbestandteils, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Ob dies für den isolierten Wortbestandteil "SMART" in Bezug auf jede Ware und Dienstleistung dieser Widerspruchsmarke gilt, kann hier noch offen bleiben (dazu näher unten).

b) Es bestehen allerdings erhebliche Zweifel daran, ob die allein noch streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 der angegriffenen Marke noch im Ähnlichkeitsbereich zu Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarken liegen. Bei diesen Dienstleistungen der jüngeren Marke handelt es sich um chemisch-technische Dienstleistungen, die von Personen mit naturwissenschaftlicher Ausbildung und/oder praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Chemie und ihrer praktischen Anwendung erbracht werden. Zwar ist die Widerspruchsmarke 303 51 494 für verschiedene Waren eingetragen, die Produkte der chemischen Industrie sind. Dies gilt auch für die Farben und Lacke der weiteren Widerspruchsmarke 398 67 185. Allein dies kann jedoch eine Ähnlichkeit mit chemisch-technischen Dienstleistungen noch nicht begründen. Der Umstand, dass Produkte eines Industriezweigs unter (wesentlicher) Mitwirkung von Technikern auf dem Gebiet der entsprechenden Industriebranche entwickelt und hergestellt werden, stellt kein Kriterium der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit dar. Viel-

mehr gilt der Grundsatz, dass Dienstleistungen grundsätzlich weder mit den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch mit den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., Rdn. 93 m. w. N.). Andernfalls wären beispielsweise sämtliche Waren mit technischen Funktionen oder Wirkungen (was für praktisch alle Gebrauchs- und Industriewaren gilt) uferlos mit Dienstleistungen von Ingenieuren und/oder sonstigen Technikern ähnlich, so dass die Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit als Faktor der Verwechslungsgefahr weitgehend entwertet würde.

Eine Ähnlichkeit könnte vielmehr nur angenommen werden, wenn sich die Erbringer von Dienstleistungen eines Chemikers, Dienstleistungen eines Chemieingenieurs, Dienstleistungen eines chemischen Labors, technischen Beratungen und gutachterlichen Tätigkeiten auf chemisch-technischem Gebiet in beachtlichem Umfang zugleich auch selbständig mit der Herstellung solcher chemischen Produkte befassen würden oder wenn umgekehrt die Hersteller dieser Produkte, wie etwa Farbenhersteller, zugleich auch selbständig solche chemisch-technischen Dienstleistungen erbringen würden. Hierfür sind jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich oder vorgetragen.

Soweit chemisch-technische Beratungen oder gutachterliche Tätigkeit für die Auswahl und den Einsatz von chemischen Erzeugnissen erforderlich sind, worauf die Widersprechende hinweist, stellen chemischen Erzeugnisse nur das Objekt dieser von anderen Unternehmen, nicht aber von den Warenherstellern erbrachten Dienstleistungen dar. Auch insoweit liegen keine besonderen Umstände vor, die ausnahmsweise eine Ähnlichkeit zwischen körperlichen Produkten der chemischen Industrie und chemisch-technischen Dienstleistungen begründen können.

Bedenken bestehen auch dagegen, eine rechtlich noch beachtliche Ähnlichkeit zwischen den streitgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 der jüngeren Marke mit den für die Widerspruchsmarke 303 51 494 geschützten Dienstleistungen "Mischen von Farben für den Endverbraucher, Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben aus ihren Grundbestandteilen als Dienstleistung; Beratung zum Mischen von Farben und zur Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben" anzunehmen. Denn das Mischen und die Anfertigung gebrauchsfertiger Farben findet in der Regel vor Ort, direkt vor dem Gebrauch statt. Hierbei sind in erster Linie malerhandwerkliche und/oder farbästhetische Fertigkeiten gefragt. Dennoch kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die streitgegenständlichen chemisch-technischen Dienstleistungen etwa bei größeren Renovierungsprojekten, ergänzend zur Beratung zum Mischen von Farben und zur Anfertigung von gebrauchsfertigen Farben in Anspruch genommen werden und so unter dem Gesichtspunkt eines Ergänzungsverhältnisses eine schwache, eventuell sogar noch mittelgradige Ähnlichkeit der beiderseitigen Dienstleistungen besteht. Hiervon soll im Folgenden zugunsten der Widersprechenden ausgegangen werden.

c) Den dann erforderlichen deutlichen Abstand zu den Gegenmarken hält die angegriffene Marke jedoch ein.

In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke schon wegen ihres zusätzlichen Wortbestandteils "points" und der graphischen Ausgestaltung ausreichend deutlich von den Gegenmarken ab. Eine unmittelbare Ähnlichkeit könnte daher nur dann festzustellen sein, wenn der Bestandteil "SMART" den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder darin zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung aufweist. Dies ist jedoch gerade für die streitgegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke, die geistig-technischer Natur sind, zu verneinen. Die Erbringung von Dienstleistungen eines Chemikers, eines Chemieingenieurs oder eines chemischen Labors sowie von technischer Beratung und gutachterlicher Tätigkeit auf chemisch-technischem Gebiet erfordert technisches Wissen und dessen Anwendung. Dabei gewinnen solche geistigen Dienstleistungen an Wert,

wenn sie mit bzw. unter Anwendung von Intelligenz erbracht werden. Hierfür stellt das Wort "smart" gerade im technischen Bereich eine beschreibende Angabe dar, da es die Dienstleistungen als smart, d. h. intelligent oder clever erbracht beschreibt. Dies mag zwar, worauf die Widersprechende hinweist, eine "platte Assoziation" sein. Dementsprechend wird der beschreibende Bedeutungsinhalt aber nicht nur von jedermann sondern gerade auch von Fachleuten erfasst werden, die solche qualifizierten Dienstleistungen in erster Linie in Anspruch nehmen. Auch für den Fachverkehr bleiben Angaben wie "clever" oder "smart" daher beschreibende Anpreisungen, denen er keinen kennzeichnenden Charakter beimisst. Der Bestandteil "SMART" kann daher den Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht prägen oder in ihr eine selbständig kennzeichnende Stellung entfalten. Damit kann die angegriffene Marke für die streitgegenständlichen Dienstleistungen der jüngeren Marke nur in ihrer Gesamtheit mit den Widerspruchsmarken verglichen werden, so dass keine ausreichende Ähnlichkeit besteht (s. o.). Die auf die Dienstleistungen der Klasse 42 beschränkte Beschwerde der Markeninhaberin ist damit erfolgreich, so dass der angegriffene Beschluss im beantragten Umfang aufzuheben und der Widerspruch insoweit zurückzuweisen war.

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

Bender

Dr. Hoppe

Kätker

Cl