



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 208/09

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 305 37 717**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Kruppa und Richterin am Landgericht Werner

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
  
2. Auf die Teilbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2009, berichtigt durch Beschluss vom 29. Mai 2009, insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 2845915 hinsichtlich der Waren „Apparate und Instrumente zum Speichern von Elektrizität“ zurückgewiesen worden ist.  
Auch insoweit ist die Marke 305 37 717 zu löschen.

## Gründe

### I.

Die am 28. Juni 2005 angemeldete farbige (blau, weiß, rot) Wort-/bildmarke  
305 37 717



ist am 3. Januar 2006 für die Waren und Dienstleistungen

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten, Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; primäre und sekundäre Akkumulatoren, Ladegeräte, Netzteile, (LED-)Leuchtmittel für Signal- und Warnzwecke, Lötfahnen; Teile der vorgenannten Waren; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte; LED-Lampen zur Beleuchtung, elektronische Kerzen, Taschenlampen; Teile der vorgenannten

Waren; Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Schreibwaren; Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit in Klasse 16 enthalten; Werbebroschüren, -fotografien, -poster, -zeichnungen; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“

in das Markenregister eingetragen worden.

Hiergegen hat die Widersprechende aus ihrer am 6. September 2002 angemeldeten und am 25. Mai 2005 eingetragenen farbigen (rot, schwarz, weiß) Gemeinschaftswort-/bildmarke 2845915



die für die Waren

„Batterien und Akkus aller Art sowie deren Teile und Zubehör, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind, darunter Alkaline- und Zinkchlorid-Batterien, wiederaufladbare Batterien, Blei- und Nickel-Cadmium-Batterien, Knopfzellen, Lithiumbatterien, wiederaufladbare Batteriesätze und Akkus für Video, Telefon, Computer, Notbeleuchtung und andere Anwendungen“

geschützt ist, Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch wird auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren/Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 12. Mai 2009 die angegriffene Marke teilweise für die Waren „primäre und sekundäre Akkumulatoren, Ladegeräte“ gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Das ist damit begründet, nur im tenorierten Umfang bestehe ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und durchschnittlicher Zeichenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr, da die Waren nur insoweit identisch bzw. hochgradig ähnlich seien. Eine Verwechslungsgefahr bezüglich der übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke scheitere daran, dass diese teilweise (bezüglich „Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; LED-Lampen zur Beleuchtung, elektronische Kerzen, Taschenlampen; Teile der vorgenannten Waren“) nur gering ähnlich und im Übrigen unähnlich seien.

Mit Beschluss vom 29. Mai 2009 hat die Markenstelle den vorgenannten Beschluss dahingehend berichtigt, dass die zu löschenden Waren im Tenor ergänzt werden um „Netzteile“, die mit den Waren der Widerspruchsmarke ebenfalls identisch bzw. hochgradig ähnlich seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin und die Teilbeschwerde der Widersprechenden.

Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, die Marken seien nicht verwechselbar. Bei dem Beschluss liege ein logischer Bruch vor, wenn einerseits der kollisionsbegründende Bestandteil der Widerspruchsmarke „battrex“ als kennzeichnungsschwach eingestuft werde, dieser Bestandteil andererseits jedoch der prägende Bestandteil sein solle.

Die Widerspruchsmarke habe keine normale Kennzeichnungskraft, sondern sei wegen des beschreibenden Anklangs an das Wort „Batterie“ kennzeichnungsschwach. Den damit notwendigen Abstand halte die jüngere Marke ein.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2009 und den Berichtigungsbeschluss vom 29. Mai 2009 aufzuheben, soweit die Marke 305 37 717 gelöscht wurde.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

1. die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen;
2. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2009 und den Berichtigungsbeschluss vom 29. Mai 2009 aufzuheben, soweit der Widerspruch bezüglich der Waren „Apparate und Instrumente zum Speichern von Elektrizität“ zurückgewiesen wurde, und die Marke 305 37 717 auch in diesem Umfang zu löschen.

Dazu hat die Widersprechende ausgeführt, eine Verwechslungsgefahr bestehe auch in Bezug auf die Waren der angegriffenen Marke „Apparate und Instrumente zum Speichern von Elektrizität“, da diese mit den Widerspruchswaren „Akkus“ identisch seien, wie sich auch aus einem von der Widersprechenden vorgelegten Wikipedia-Auszug ergebe. Im Übrigen verteidigt die Widersprechende den angegriffenen Beschluss. Die Prüferin habe den Bestandteil „battrex“ nicht als kennzeichnungsschwach eingestuft. Bei den Vergleichsmarken könne nicht von deutlichen klanglichen Unterschieden ausgegangen werden, und es bestehe auch in

schriftbildlicher Hinsicht zwischen „Batterix“ und „battrex“ eine hochgradige Ähnlichkeit.

## II.

Die zulässige Teilbeschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, während die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen ist. Die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken kann gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 125b Nr. 1 MarkenG für die beschwerdegegenständlichen Waren nicht verneint werden.

1. Nachdem die Widersprechende gegen den Beschluss nur eine Teilbeschwerde in Bezug auf die Waren „Apparate und Instrumente zum Speichern von Elektrizität“, eingelegt hat, sind diese Waren und aufgrund der Beschwerde der Markeninhaberin die von der Markenstelle gelöschten Waren „primäre und sekundäre Akkumulatoren, Ladegeräte, Netzteile“ beschwerdegegenständlich. Die übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind nicht mehr Streitgegenstand.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Beurteilung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. - PICASSO; BGH GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA). Nach diesen Grundsätzen kann im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht in vollem Umfang verneint werden.

- a) Die allein beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke „Apparate und Instrumente zum Speichern von Elektrizität; primäre und sekundäre Akkumulatoren, Ladegeräte, Netzteile“ sind mit den Widerspruchswaren „Batterien und Akkus aller Art sowie deren Teile und Zubehör“ teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich.
- b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält der Senat abweichend von der Markenstelle wegen der beschreibenden Anklänge an das Wort „Batterie“ für leicht geschwächt. Bei der in ihrer Gesamtheit zu beurteilenden Marke wird der Verbraucher diesen beschreibenden Anklang ohne weiteres erkennen, wenn er der Marke auf den zu Gunsten der Widerspruchsmarke geschützten Waren begegnet.
- c) Schriftsätzlich sind die jeweils als farbige Wort-/bildmarke angemeldeten Vergleichsmarken aufgrund ihrer unterschiedlichen graphischen Ausgestaltung nicht verwechselbar.

Dies gilt jedoch nicht in klanglicher Hinsicht. Aufgrund der Warenidentität bzw. hochgradigen -ähnlichkeit und leicht geschwächten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke genügt für die Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr hier bereits eine durchschnittliche phonetische Ähnlichkeit. Diese hält der Senat für gegeben, weil man bei der Benennung der Widerspruchsmarke diese nur mit „battrex“ wiedergeben und die glatt beschreibenden weiteren Wortbestandteile „BATTERIJ - SERVICE“ weglassen wird. Die Worte „Batterix“ und „battrex“ hält der Senat klanglich wegen der Übereinstimmungen in der ersten Silbe und am Wortende für durchschnittlich ähnlich, was für die Annahme einer Verwechslungsgefahr hier ausreicht.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht kein Anlass.

Dr. Albrecht

Werner

Kruppa

Fa