



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 72 441

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Fuchs-Wisseemann sowie die Richter Reker und Lehner

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. November 2006 und 21. Februar 2008 teilweise aufgehoben, soweit der Widerspruch in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten (nicht aus Metall);

Klasse 37: Bauwesen;

Klasse 42: Dienstleistungen von Architekten, Ingenieuren, technische Projektplanungen, Konstruktionsplanungen; Bauberatung; technische Baubetreuung“

der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

2. Die Löschung der Marke 304 72 441 für die unter Ziffer 1 aufgeführten Waren und Dienstleistungen wird angeordnet.
3. Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 304 72 441



für die Waren und Dienstleistungen

- „19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten (nicht aus Metall); transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall);
- 37: Bauwesen; Auskünfte zu Bauangelegenheiten; Leitung von Bauarbeiten; Errichtung von Wohn- und anderen Bauten;
- 42: Dienstleistungen von Architekten, Innenarchitekten, Ingenieuren; technische Projektplanungen; Konstruktionsplanungen; Bauberatung; Erstellung von technischen Gutachten; Erstellung von geologischen Gutachten; Stadtplanung, technische Baubetreuung“

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Ware

„Fertighäuser, insbesondere solche aus Porenbeton, ausgenommen solche aus Metall“

eingetragenen prioritätsälteren Marke 399 47 318

DOMUS.

Die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts hat wegen des Widerspruchs mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, letztlich die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Ware „transportable Bauten (nicht aus Metall)“ sowie für die Dienstleistungen „Leitung von Bauarbeiten, Errichtung von Wohn- und anderen Bauten“ beschlossen und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke und der in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „DOMUS“ geprägten angegriffenen Marke bestehe im Umfang der Löschanordnung die Gefahr klanglicher Verwechslungen, da insoweit die erforderliche Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen gegeben sei. Eine darüber hinausgehende Löschung der angegriffenen Marke komme jedoch nicht in Betracht, weil die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen im übrigen nicht ähnlich seien. Die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltene Ware „Denkmäler (nicht aus Metall)“ weise mit Fertighäusern keinerlei funktionelle oder sonstige, zur Begründung einer Ähnlichkeit geeignete Berührungspunkte auf. Auch die im Verzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen weiteren Dienstleistungen seien mit der Ware „Fertighäuser...“ nicht ähnlich. Zwischen Waren und Dienstleistungen komme die Annahme einer Ähnlichkeit nur in Betracht, wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangen könne, dass die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhe. Bei der Errichtung eines Fer-

tighauses stellten jedoch Bauleitung, Erdarbeiten, Heizungs- und Sanitärinstallationen und die Installation von elektrischen Anlagen keine selbständigen gewerblichen Tätigkeiten, sondern nur untergeordnete Nebenleistungen dar, die mit dem Vertrieb der Ware „Fertighäuser“ in Zusammenhang stünden. Es sei auch nur schwer vorstellbar, dass ein Anbieter von Fertighäusern die Dienstleistungen „Erstellung von geologischen Gutachten“ bzw. „Stadtplanung“ als selbständige Dienstleistungen anbiete. Gleiches gelte auch für die Dienstleistungen eines Innenarchitekten, weil nicht anzunehmen sei, dass sich der an dieser Dienstleistung interessierte Verbraucher an einen Hersteller von Fertighäusern wende.

Gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs und der Erinnerung wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke sei für alle Waren und Dienstleistungen zu löschen. Die Feststellung der Markenstelle im Erinnerungsbeschluss, dass die Errichtung eines Fertighauses ohne die Dienstleistungen „Leitung von Bauarbeiten sowie Errichtung von Wohn- und anderen Bauten“ nicht erfolgen könne, treffe in gleicher Weise auf die weiteren Dienstleistungen im Verzeichnis der angegriffenen Marke zu, für die eine Löschung abgelehnt worden sei. Auch diese Dienstleistungen seien bei der Errichtung eines Fertighauses unverzichtbar und wiesen deshalb die erforderlichen Berührungspunkte mit der Ware „Fertighäuser“ auf. Auch die Errichtung von Denkmälern, die Erstellung von Gutachten und die Stadtplanung stünden in einer Wechselbeziehung mit der Errichtung von Gebäuden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

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

Die Markeninhaberin hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang teilweise begründet, im übrigen jedoch unbegründet.

Zutreffend ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass zwischen den beiderseitigen Marken eine unmittelbare klangliche Ähnlichkeit besteht, weil der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht von dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „DOMUS“ geprägt wird.

Bei „DOMUS“ handelt es sich um ein Wort der lateinischen Sprache mit der Bedeutung „Haus“, was dem normal informierten inländischen Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, der regelmäßig nicht über Lateinkenntnisse verfügt, jedoch weitgehend nicht bekannt ist. Dementsprechend werden Wörter toter Sprachen, wie Latein oder Alt-Griechisch, in der Rechtsprechung als schutzfähig erachtet, wenn sie nicht als Ganzes oder in ihrem Wortstamm in den allgemeinen deutschen Sprachschatz übergegangen sind oder auf Gebieten verwendet werden, in denen die ansonsten tote Sprache als Fachsprache verwendet wird (BPatG GRUR 1998, 58 - JURIS LIBRI; Mitt. 1987, 76 - ARS ELECTRONICA; GRUR 2002, 263, 264 - Avena). Beides ist hier nicht der Fall. Das Wort „DOMUS“ findet sich nicht in deutschen Wörterbüchern. Deutsche Begriffe wie „Dom“ oder „domestizieren“ enthalten zwar den gleichen Wortstamm bzw. gehen auf den lateinischen Begriff „domus“ zurück, sind jedoch von diesem sowohl klanglich als auch schriftbildlich zu weit entfernt, um davon ausgehen zu können, dass der normal informierte und durchschnittlich aufmerksame und verständige Abnehmer von Baudienstleistungen oder von Fertighäusern die Bedeutung von „DOMUS“ erfassen würde. Jedenfalls ist das - auch in der Größe deutlich hervorgehobene - Wort „DOMUS“ deutlich kennzeichnungsstärker als der weitere,

in der angegriffenen Marke enthaltene, rein beschreibende Begriff „MASSIVHAUS“, so dass zu erwarten ist, dass der Verkehr sich zur Benennung der angegriffenen Marke des Wortes „DOMUS“ bedienen wird.

Fraglich könnte hier allenfalls sein, ob der Verkehr das in seinem Inneren als Ziegelmauer ausgestaltete und die übrigen Buchstaben überragende „O“ als solches erkennt und folglich die erste Zeile der angegriffenen Marke als Wort „DOMUS“ erfasst und ausspricht. Davon ist jedoch in rechtserheblichem Umfang auszugehen, weil der Verkehr an die bildliche Ausgestaltung einzelner Buchstaben innerhalb von Wörtern aus der Werbung gewöhnt ist und die ohne das „O“ verbleibenden Elemente „D“ und „MUS“ für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen keinen Sinn ergeben, während „DOMUS“ auf den Durchschnittsverbraucher zumindest als ein einheitliches (Phantasie-)Wort wirkt.

Die klangliche Ähnlichkeit der Marken ist im vorliegenden Fall auch nicht vollständig zu vernachlässigen, obwohl Baugeschäfte überwiegend schriftlich abgewickelt werden. Sie ist insbesondere deshalb zu berücksichtigen, weil die Werbung für Baumaterialien und Baudienstleistungen auch in Sprachmedien, wie z. B. dem Fernsehen oder dem Rundfunk, erfolgt und vor der Auftragserteilung und -abwicklung vielfach auch mündliche und fernmündliche Gespräche zur Einholung von Informationen und zur Geschäftsanbahnung geführt werden.

Ausgehend von der klanglichen Identität des die angegriffene Marke prägenden Wortbestandteils mit der Widerspruchsmarke, die als Wort einer toten Sprache eine normale Kennzeichnungskraft aufweist, besteht die Gefahr unmittelbarer klanglicher Verwechslungen der Marken, soweit die erforderliche Ähnlichkeit zwischen den beiderseitigen Waren und Dienstleistungen besteht.

Da nur die Widersprechende Beschwerde gegen den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle eingelegt hat, ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur noch die Frage der Ähnlichkeit derjenigen Waren und Dienstleistungen der angegriffe-

nen Marke, für die die Markenstelle eine Ähnlichkeit mit der Ware „Fertighäuser, insbesondere solche aus Porenbeton, ausgenommen solche aus Metall“, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, verneint hat. Die rechtliche Überprüfung dieser Frage führt zur teilweisen Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle und zur weitergehenden Löschung der angegriffenen Marke in dem aus dem Tenor dies Beschlusses ersichtlichen Umfang.

Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit besteht dann, wenn Waren und/oder Dienstleistungen in 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 - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken verbunden sind (st. Rspr.; u. a. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f. - Canon; BGH GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX).

Dienstleistungen sind generell weder den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich (BGH GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Allerdings können weitere Umstände die Ähnlichkeit nahelegen. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen auf Grund solcher besonderer Umstände der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben oder eines verbundenen Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung und dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Geht der Verkehr dagegen nur von einer unselbständigen Nebenleistung oder Ware aus, besteht i. d. R. keine Veranlassung, von einer Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen

auszugehen (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II). Erforderlich ist eine wirtschaftliche Sicht unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der objektiven Branchenverhältnisse.

Hiervon ausgehend ist der Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit der Ware „Fertighäuser, insbesondere solche aus Porenbeton, ausgenommen solche aus Metall“ der Widerspruchsmarke mit den Waren und Dienstleistungen größer als von der Markenstelle angenommen.

Auf Grund der Fassung des Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke sind zu Gunsten der Widersprechenden Fertighäuser aus allen denkbaren Materialien, außer Metall, zu berücksichtigen, also insbesondere Fertighäuser aus (Poren-)Beton, aus Stein und aus Holz. Die im Verzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Waren der Klasse 19 „Baumaterialien (nicht aus Metall); Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall)“ umfassen ebenfalls solche Waren aus (Poren-)Beton, aus Stein und aus Holz. Bei dieser Ausgangslage kann die Ähnlichkeit von Baumaterialien und Fertighäusern entgegen früherer Rechtsprechung (BPatGE 42, 122, 128 f.) nicht vollständig verneint werden, weil heutzutage insbesondere in Holzbauweise errichtete Fertighäuser - als schlüsselfertige Komplett- und als Bausatzhäuser - und Baumaterialien aus Holz, wie Holzständer und -latten, häufig nebeneinander von denselben Schreinerei- und Zimmereibetrieben angeboten werden. Deshalb ist entgegen der von der Markenstelle vertretenen Ansicht von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit von Baumaterialien und Fertighäusern auszugehen.

Der Begriff „Bauten (nicht aus Metall) umfasst auch „transportable Bauten (nicht aus Metall)“, für die die Markenstelle die Löschung angeordnet hat. Da Fertighäuser solche Bauten sind, besteht auch eine - bis hin zur Identität reichende - Ähnlichkeit von Fertighäusern mit der im Verzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführte Ware „Bauten (nicht aus Metall)“.

Keine Ähnlichkeit besteht dagegen zwischen der Ware „Denkmäler (nicht aus Metall)“ und Fertighäusern, weil Denkmäler regelmäßig nicht von Fertighausherstellern oder Schreinereien, sondern von auf Kunstwerke und Denkmäler spezialisierten Betrieben hergestellt und vertrieben werden, bei denen der künstlerische Einzelentwurf im Vordergrund steht. Insoweit fehlt es den Herstellern von Fertighäusern regelmäßig auch an den dafür erforderlichen Fachkräften.

Da der im Verzeichnis der angegriffenen Marke des Weiteren enthaltene weite Dienstleistungsoberbegriff der Klasse 37 „Bauwesen“ jedwede bauliche Tätigkeit, also auch die Errichtung von Fertighäusern umfasst, besteht insoweit ebenfalls eine mittlere Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit. Dasselbe gilt in Bezug auf die Ähnlichkeit der Dienstleistungen von Architekten und Ingenieuren der Klasse 38. Auch von Anbietern von Fertighäusern werden besondere Architekten- und Ingenieurleistungen angeboten, erbracht und auch gesondert in Rechnung gestellt. Viele Fertighausanbieter liefern heute nicht nur Häuser „von der Stange“, sondern bieten wie jedes andere Bauunternehmen daneben die Erstellung von Einzelentwürfen sowie die Fertigung der Bauantragsunterlagen an, deren Anfertigung nach Aufwand gesondert in Rechnung gestellt wird. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn sich ein potentieller Bauherr später entschließt, den gefertigten Entwurf durch ein Konkurrenzunternehmen erstellen zu lassen.

Auch „technische Projektplanungen“ und „Konstruktionsplanungen“ werden von in Fertighausunternehmen beschäftigten Architekten und Ingenieuren im Namen und für Rechnung des Fertighausherstellers erstellt und ggf. gesondert berechnet. Entsprechendes gilt für die Dienstleistungen „Bauberatung“ und „technische Baubetreuung“, die z. B. den Abnehmern von Fertighausbausätzen zum Selbstaufbau als begleitende Dienstleistungen zu einem gesonderten Preis angeboten werden.

Dagegen beschäftigen Fertighausanbieter i. d. R. keine Innenarchitekten und erstellen keine technischen oder geologischen Gutachten. Diese sehr speziellen Tätigkeiten werden deshalb regelmäßig von Innenarchitekturbüros und Gutachtern

erbracht, nicht jedoch von Fertighausunternehmen. Auch die Dienstleistung „Stadtplanung“ gehört regelmäßig nicht zum typischen Leistungsspektrum eines Fertighausanbieters, sondern wird von Stadt- und Landschaftsplanungsbüros oder von den Kommunen selbst erbracht. Insoweit ist eine Ähnlichkeit dieser Dienstleistungen mit den Waren, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, deshalb in Übereinstimmung mit der hierzu von der Markenstelle vertretenen Auffassung zu verneinen.

Aus den dargelegten Gründen ist der Beschwerde der Widersprechenden in dem aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang stattzugeben und die Beschwerde im Übrigen zurückzuweisen.

Weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten gibt Anlass, einem von ihnen aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Bb