



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 11/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
2. August 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 02 280

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 2. August 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Dr. Korbein und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I

Gegen die Eintragung der Marke 300 02 280

LION Bau

für:

Kl. 35:

Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung von Bauherren sowie Beratung auf dem Gebiete der Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen; Dienstleistungen eines Betriebswirtschaftlers für Projektleitung und Projektcontrolling; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere auf dem Gebiet des Rechnungswesens; Unternehmensplanung;

Kl. 36:

Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Vermittlung und Durchführung von In-

vestment-Geschäften; Kreditberatung und Kreditvermittlung; Wohnungsvermietung;

Kl. 37:

Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Altlastsanierung von Böden; Bebauung von bebauten und unbebauten Grundstücken;

Kl. 42:

Bau- und Konstruktionsplanung; Bau- und Konstruktionsberatung; Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich technische Beratung von Bauherren einschließlich bautechnischer Beratung über die Erschließung von Grundstücken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Wirtschaftsingenieurs für Projektleitung und Projektcontrolling; Dienstleistungen eines Architekten und eines Bauingenieurs, insbesondere Bau- und Konstruktionsplanung sowie Konstruktionsberatung.

(Dienstleistungsverzeichnis in nach Dienstleistungsklassen gruppierter Reihenfolge)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 397 02 744

Lion

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 2 - 6, 8 - 12, 14 - 16, 18 - 28, 31 - 37, 39 - 42, u. a. für:

Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung;

Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Bauwesen;

Maler-, Lackierer- und Tapezierarbeiten;
Installationsarbeiten;
Materialbearbeitung;
Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Dienstleistungen
eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten;
technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit.

Mit Beschluss vom 16. März 2009 hat die Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Nach Auffassung der Markenstelle besteht zwischen den beiderseitigen Marken die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Marken seien hochgradig ähnlich. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Markenbestandteil "LION" das prägende Element der jüngeren Marke sei, da das Wort "Bau" nur eine rein thematische Angabe für die angebotenen Dienstleistungen rund um die Errichtung von Gebäuden einschließlich des Erwerbs von Grundstücken darstelle. Dementsprechend reiche eine mittlere Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen aus, um eine Verwechslungsgefahr festzustellen.

Diese liege vor, teilweise bestehe sogar Identität. So würden etwa die Dienstleistungen "Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen; Bebauung von bebauten und unbebauten Grundstücken" der angegriffenen Marke von der Dienstleistung "Bauwesen" der Widerspruchsmarke umfasst. Die Dienstleistung "Altlastsanierung von Böden" der jüngeren Marke weise noch eine mittlere Ähnlichkeit mit "Bauwesen" der Widerspruchsmarke auf, da die Altlastsanierung vielfach eine Voraussetzung für die Bebauung von Grundstücken sei. Darüber hinaus seien die Dienstleistungen "Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich organisatorische betriebswirtschaftliche Beratung von Bauherren sowie Beratung auf dem Gebiet der Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen; Dienstleistungen eines Betriebswirtschaftlers für Projektleitung und Projektcontrolling; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere

auf dem Gebiet des Rechnungswesens; Unternehmensplanung" mittelgradig ähnlich mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung", zumal es sich bei den Dienstleistungen der jüngeren Marke um Varianten von Unternehmensberatung handele. Außerdem würden die Dienstleistungen der jüngeren Marke "Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Vermittlung und Durchführung von Investment-Geschäften; Kreditberatung und Kreditvermittlung; Wohnungsvermietung" von den Dienstleistungen "Finanzwesen, Immobilienwesen" der Widerspruchsmarke umfasst. Schließlich seien die Dienstleistungen der jüngeren Marke "Bau- und Konstruktionsplanung; Bau- und Konstruktionsberatung; Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich technische Beratung von Bauherren einschließlich bautechnischer Beratung über die Erschließung von Grundstücken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Wirtschaftsingenieurs für Projektleitung und Projektcontrolling; Dienstleistungen eines Architekten und eines Bauingenieurs, insbesondere Bau- und Konstruktionsplanung sowie Konstruktionsberatung" wörtlich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Dies gelte ebenso für "Dienstleistungen eines Ingenieurs", während "Architektendienstleistungen" der jüngeren Marke zumindest durchschnittlich mit "Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung" ähnlich seien. Angesichts dieser Dienstleistungsähnlichkeit bestehe eine Verwechslungsgefahr, so dass die angegriffene Marke zu löschen sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Seine Beschwerde hat er nicht begründet. Im Verfahren vor der Markenstelle hat er vorgetragen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen keineswegs sämtlich miteinander identisch seien, sondern z. T. einen erheblichen Abstand zueinander aufwiesen. So fielen die für die jüngere Marke eingetragenen "Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich ..." nicht unter "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" der Gegenmarke, da sich diese Dienstleistungen auf unterschiedliche Sachgebiete bezögen und somit nicht miteinander austauschbar seien. Darüber hinaus erforderten sie eine völlig unterschiedliche Qua-

lififikation und wendeten sich an ein unterschiedliches Publikum. Dies gelte ebenso für die übrigen Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke. Auch die Vermietungs- und Altlastsanierungsdienstleistungen der Klasse 37 der jüngeren Marke fielen unter keinen der für die Widerspruchsmarke geschützten Oberbegriffe. Die beiderseitigen Dienstleistungen setzten unterschiedliche Kenntnisse und Gerätschaften voraus und unterschieden sich zudem in ihren Werbe- und Marketingstrategien. Außerdem seien die beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 42 zumindest teilweise unähnlich. Insbesondere die für die angegriffene Marke eingetragenen "Dienstleistungen eines Architekten und eines Bauingenieurs, insbesondere ..." wiesen nur wenig Berührungspunkte zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf, da sie unterschiedliche Qualifikationen voraussetzten und hierbei verschiedene, sich teilweise an andere Abnehmer richtende Tätigkeiten nachgefragt würden.

In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken schon wegen der im zusätzlichen Wort "Bau" liegenden Verlängerung der jüngeren Marke und den sich daraus ergebenden klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Unterschieden. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde auch nicht allein durch den Bestandteil "LION" geprägt. Denn dem weiteren Bestandteil "Bau" kämen zahlreiche unterschiedliche Bedeutungen zu. Es könne die (verschiedenen) Bedeutungen "das Bauen", "Bauarbeit / Errichtung", "Anbau (von Früchten, Getreide)", "Aufbau / Bauweise / Gefüge", "Körperbau / Gestalt / Wuchs"; "Arrest (-lokal)"; "Gebäude"; "Bergwerksanlage" oder "Erdhöhle / Tierwohnung" aufweisen, ebenso wie "BAU" eine Abkürzung etwa von "Bauen Agrar Umwelt (Industriegewerkschaft)"; "Backward Adaptive Update"; "Base Anesthesia Units (medical)"; "Baseband Assembly Unit" oder "Business As Usual" darstelle.

Angesichts der sich teilweise erheblich voneinander unterscheidenden Dienstleistungen und des deutlichen Abstands der Marken voneinander liege damit insgesamt keine Verwechslungsgefahr vor, zumal sich die Dienstleistungen überwiegend an ein Fachpublikum richteten, das die Angebote sorgfältiger prüfe.

Der Markeninhaber beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung, zu der der Inhaber der angegriffenen Marke nicht erschienen ist, hat die Widersprechende vorgetragen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen weitgehend identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich seien. Auch die Marken seien hochgradig ähnlich. Beide Marken wiesen das Wort "LION" bzw. "Lion" auf, welches bei der jüngeren Marke nur durch den nachgestellten beschreibenden Bestandteil "Bau" ergänzt sei. Unter diesen Umständen bestehe eine Gefahr von Verwechslungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nach § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG festgestellt und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden 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 (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdn. 28 – THOMSON LIFE; GRUR 2008, 343, Nr. 33 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM ("BAINBRIDGE"), jew. m. w. N.).

Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24 m. w. N.; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV; GRUR 2003, 963 – AntiVir/AntiVirus).

1. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als normal einzustufen. Als englischsprachige Benennung eines afrikanischen Raubtiers kommt der Widerspruchsmarke von Haus aus normale Kennzeichnungskraft zu. Umstände für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
2. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen liegen offensichtlich weitgehend im Identitätsbereich, im Übrigen im Bereich einer engeren

Ähnlichkeit. Dies ergibt sich schon weitgehend aus dem Wortlaut der beiderseitigen Dienstleistungsbegriffe, ohne dass es dazu näherer Erläuterungen bedarf.

So sind zunächst die in der Klasse 35 für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich organisatorische und betriebswirtschaftliche Beratung von Bauherren sowie Beratung auf dem Gebiet der Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen; Dienstleistungen eines Betriebswirtschaftlers für Projektleitung und Projektcontrolling; betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere auf dem Gebiet des Rechnungswesens; Unternehmensplanung" teilidentisch, im Übrigen hochgradig ähnlich mit folgenden Dienstleistungsoberbegriffen der Widerspruchsmarke: "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Bauwesen; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit".

Weiter sind die in der Klasse 36 für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Vermietung, Verpachtung und Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken", identisch mit der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung "Immobilienwesen". Auch die für die jüngere Marke eingetragene "Vermittlung und Durchführung von Investment-Geschäften; Kreditberatung und Kreditvermittlung" ist offensichtlich teilidentisch, zumindest aber hochgradig ähnlich mit "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" und ebenso mit "Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen" der Widerspruchsmarke. Außerdem ist "Wohnungsvermietung" (angegriffene Marke) identisch, zumindest hochgradig ähnlich mit "Immobilienwesen" (Widerspruchsmarke).

Weiter sind die in der Klasse 37 für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen "Hoch-, Tief- und Ingenieurbau" vollständig erfasst von der für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistung "Bauwesen", so dass insoweit Identität besteht. Außerdem kann es dahinstehen, ob die für die jüngere

Marke eingetragenen Dienstleistungen "Vermietung von Maschinen, Werkzeugen und Geräten für das Bauwesen" bereits vom Oberbegriff "Bauwesen" der Widerspruchsmarke erfasst sind, zumindest sind sie damit jedenfalls hochgradig ähnlich, da sich diese beiderseitigen Dienstleistungen gegenseitig ergänzen und damit funktionell aufeinander bezogen sind. Aus dem gleichen Grund ist die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Altlastsanierung von Böden" mittel- bis hochgradig ähnlich zu Bauwesen, denn Altlastsanierung dient der Vorbereitung der Bebauung von Grundstücken. Zudem ist die für die jüngere Marke eingetragene Dienstleistung "Bebauung von bebauten und unbebauten Grundstücken" identisch mit Bauwesen.

Schließlich sind auch die beiderseitigen Dienstleistungen der Klasse 42 (teil-) identisch, zumindest aber hochgradig ähnlich. Die für die jüngere Marke eingetragenen "Bau- und Konstruktionsplanung; Bau- und Konstruktionsberatung; Dienstleistungen eines Baubetreuers, nämlich technische Beratung von Bauherren einschließlich bautechnischer Beratung über die Erschließung von Grundstücken; Dienstleistungen eines Ingenieurs und eines Wirtschaftsingenieurs für Projektleitung und Projektcontrolling; Dienstleistungen eines Architekten und eines Bauingenieurs, insbesondere Bau- und Konstruktionsplanung sowie Konstruktionsberatung" sind als technische Planungsdienstleistungen mit Schwerpunkt im Bauwesen im Wesentlichen teildentisch mit den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung, Dienstleistungen eines Ingenieurs; Erstellen von technischen Gutachten; technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit". Außerdem sind sie zugleich auch hochgradig ähnlich mit Bauwesen.

3. Die angegriffene Marke hält den insoweit erforderlichen größeren Abstand zur Widerspruchsmarke in klanglicher und begrifflicher Hinsicht nicht ein, da die prägenden Bestandteile beider Marken identisch lauten. Zwar ist von der registrierten Form der Marken auszugehen, wobei es grundsätzlich nicht zulässig ist, aus der angegriffenen Marke ein Element herauszugreifen und

dessen Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke festzustellen. Dies zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets in allen jeweiligen Merkmalen zu vergleichen. Vielmehr kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdn. 262 ff. m. w. N.).

Vorliegend wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke allein durch den Bestandteil "LION" geprägt. Hierfür spricht vor allem der rein beschreibende Charakter des weiteren Markenbestandteils "Bau". Mit diesem bekannten und kaum erläuterungsbedürftigen Wort wird kurz und schlagwortartig der Gegenstand bzw. das wirtschaftlich-technische Gebiet bezeichnet, auf das sich die Dienstleistungen der angegriffenen Marke beziehen, nämlich auf das Bauen bzw. das Bauwesen. Genau dies ist auch der Schwerpunkt der für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen, was schon aus der Abfassung des Dienstleistungsverzeichnisses ersichtlich ist.

Das Vorbringen des Markeninhabers, der auf lexikalische Mehrfachbedeutungen von "Bau" (das Bauen; Anbau (Früchte, Getreide); Aufbau / Bauweise; Körperbau; Arrestlokal; Gebäude; Bergwerksanlage; Erdhöhle / Tierwohnung oder gar Abkürzung für "business as usual") hinweist und der daraus offenbar eine gewisse Kennzeichnungskraft des Bestandteils "Bau" herleiten will, ist nicht geeignet, gegen eine Alleinprägung durch den anderen Bestandteil "LION" zu sprechen. Denn die Art und der Schwerpunkt des Dienstleistungsverzeichnisses der jüngeren Marke lässt eindeutig nur Raum für ein Verständnis des Markenbestandteils "Bau" i. S. v. "das Bauen / Bauwesen". Der demnach rein sachlich beschreibende und nicht kennzeichnende Bestandteil "Bau" tritt darüber hinaus mit seiner Nachstellung und seiner Schreibweise (keine durchgehenden Großbuchstaben) im Vergleich zu "LI-

ON" auch optisch zurück. Folglich verbleibt nur "LION" als der den Gesamteindruck der jüngeren Marke allein prägende Bestandteil.

"LION" ist mit der Widerspruchsmarke "Lion" jedenfalls klanglich und begrifflich identisch, so dass sich unter Berücksichtigung der zumindest hochgradigen Ähnlichkeit der Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke selbst für Verkehrskreise, die den Dienstleistungen und deren Kennzeichnungen mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen, eine Gefahr von Verwechslungen ergibt. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke musste deshalb erfolglos bleiben.

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

Bender

Dr. Kortbein

Kätker

Hu