



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 70/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Juni 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 20 463**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, den Richter am Amtsgericht Dr. Wache und die Richterin Dr. Hoppe auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die am 29. März 2006 angemeldete, am 19. Juli 2006 eingetragene und am 18. August 2006 veröffentlichte Wort-/Bildmarke 306 20 463 mit den beanspruchten Farben Braun und Weiß



eingetragen für

Klasse 35:

Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten sowie Werbung und Marketing für Immobilien (Facility-Management); Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Faci-

lity-Management); Marketingkommunikation, nämlich Marketing, auch in digitalen Netzen

Klasse 36:

Immobilienwesen; Immobilienverwaltung, Immobilienvermittlung; Investmentgeschäfte; Gebäudeverwaltung; Grundstücksverwaltung; Finanzwesen

Klasse 42:

Bauberatung; technische Projektplanungen; Dienstleistungen von Ingenieuren; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben; Design von Computersoftware; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten

ist am 15. November 2006 im Hinblick auf sämtliche für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen Widerspruch erhoben worden aus der am 27. April 2004 eingetragenen Wort-/Bildmarke 303 48 717 mit den Farben Blau und Gelb



eingetragen für

Bekleidungsstücke, einschließlich Schuhe, Stiefel, Hausschuhe und Kopfbedeckungen; Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; Knöpfe, Haken und Ösen, Nadeln; künstliche Blumen; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Sicherheitsdienste zum Schutz von Sachwerten und Personen; Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und

Bodenbeläge aus Gummi, Kunststoff oder textilem Material, insbesondere Teppichböden, Teppichfliesen, Bettumrandungen, Brücken und Läufer, Tapeten (ausgenommen aus textilem Material); Spielzeug, Spielkarten, Spiele, insbesondere elektrische und elektronische Spiele (einschließlich Videospiele), ausgenommen als Zusatzgeräte für Fernsehapparate; Turn- und Sportgeräte, Schnorchel; Christbaumschmuck; diätetische Erzeugnisse auf der Basis von Eiweiß und/oder auf der Basis von Kohlenhydraten als Nahrungsmittel für die nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung; Fleisch, Fisch, lebende und nicht lebende Schalentiere, Geflügel und Wild, auch konserviert, zubereitet oder tiefgefroren, konserviertes, getrocknetes oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse; Fleischextrakte, Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsegallerten; Konfitüren und Marmeladen; Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch, lebenden und nicht lebenden Schalentieren, Geflügel, Wild, Gemüse oder zubereitetem Obst (auch tiefgefroren), Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne; Salatsoßen, Mayonnaisen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee- und Tee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), insbesondere Frühstückscerealien; Teigwaren, Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung aus Weinen und/oder Spirituosen, Zuckerwaren, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, nämlich Speise-, Vieh- und Streusalz; Senf, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen); Gewürze und Gewürzmischungen; Aromastoffe für Nahrungsmittel (ausgenommen ätherische Öle); Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche oder fotografische Zwecke, chemische Erzeugnisse für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, Blumenfrischhaltungsmittel, Nährsalze, chemische und natürliche Bodenverbesserungsmittel, Mittel zum Klären von Wasser, Algezide; Kunstharze und Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel, insbesondere Rasendünger, Rosendünger, Tannendünger, Blumendünger, Volldünger und Rhododendrondünger; Blumenerde, Gartentorf, Bodenauflockerungsmittel; Feuerlöschmittel; Mittel

zum Härten und Löten von Metallen; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Klebekitte für gewerbliche und für Haushaltszwecke; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln, unbelichtete Filme; Farben, Lacke, Firnisse, Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel, Färbemittel; Beizen nämlich Holz-, Leder- und Polierbeizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Wäschestärke, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants für die Körperpflege, Haarwässer, Haarsprays und -festiger, Zahnputzmittel, Duft- und Raumsprays (soweit in Klasse 3 enthalten), ätherische Öle für Nahrungsmittel; technische Öle und Fette; Schmiermittel, Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe, insbesondere Kohle, Holzkohle, Koks, Anzündepasten und -würfel, Torf, Holz, Benzin, Diesel, Heizöl, Treibstoffe für Explosionsmotoren, Benzol, Petroleum, Spiritus, Flüssiggas wie Propangas und Butangas, Acetylen, Sauerstoff und Wasserstoff; Leuchtstoffe; Kerzen, Wachslichte, Nachtlichte und Dochte, Anzünder als Material; chemische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Insektizide, Fungizide, Herbizide, Mollusozide, Nematozide; Arzneimittel (soweit sie nicht der Apothekerpflicht unterliegen), diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, diätetische Erzeugnisse auf der Basis von Vitaminen als Nahrungsmittel für die nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung; Heilkräuter in getrockneter oder konservierter Form, Heilkräuter-Extrakte, Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Präparate zum Anreichern der menschlichen Nahrung mit Spurenelementen, Vitaminen, Geschmacksstoffen, Geschmacksverstärkern und Ballaststoffen; Vitaminpräparate; diätetische Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Antiseptika und Desinfektionsmittel; medizinische Tees und Drogen; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, insbesondere Rodentizide; Haftmittel für Zahnprothesen; Deodorants für gesundheitliche Zwecke, desodorierende Raumsprays; frauenhygienische Artikel, nämlich Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Monatshöschen; Kabel und Drähte aus Metall

(nicht für elektrische Zwecke); Baumaterialien aus Metall; transportable Bauten aus Metall, insbesondere Fertigaragen; Metallrohre; Geldschränke und -kassetten; Kleineisenwaren; Schlosserwaren und Müll- und Wassertonnen aus Metall und Kunststoff, Propangasflaschen; Waren aus unedlen Metallen, nämlich Ketten, Fasshähne, Flaschenkapseln, Rohrleitungsverbindungsstücke aus Metall und Kunststoff, Klapventile aus Metall für Drainagerohre und Wasserleitungen, Ventile und Druckventile als Maschinenteile, Thermostatventile als Teile von Heizungsanlagen, Ventile für Fahrzeugreifen, Gitter, Möbelrollen, Schilder, Transportbehälter, Tanks sowie Fenster-, Tür- und Möbelbeschläge; elektrisch angetriebene Werkzeuge für den Heimwerker, Schneide-, Bohr-, Schlagbohr-, Hobel-, Schraub-, Schleif- und Fräsmaschinen, Bohrhammer, Bohrschrauber, Bohr- und Frässtationen, Fräsenschleifmotoren, Drehmaschinen, Elektrosägen, Wippsägen, Kettensägen, Stichsägen, Kreissägen, Tischkreissägen, Schneidevorrichtungen und für vorgenannte Werkzeuge angepasste Arbeitstische, Elektrohobel, Schleifgeräte und -maschinen, Elektro- und Handtacker, elektrische LötKolben und Lötstationen, Lötpistolen, Heißklebepistolen, Schraubstöcke, elektrische Generatoren, Stromgeneratoren, Heißluftgeneratoren, Farbspritzgeräte, maschinelle, elektrische und handbetätigte Tapetenablösegeräte, Heißluftgeräte und -gebläse, auch zur Lackentfernung, Fliesentrenn- und -schneidemaschinen, elektrische Schweißgeräte und -maschinen, Hochdruckreiniger, Sandstrahlgeräte, Bohrschärfer als Geräte und als Aufsatz für Bohrmaschinen, Metall- und Spannungssuchgeräte, Garagentoröffner, Rollläden aus Metall und Kunststoff, Rollladenmotor und -lift; Druckspülgeräte; Kompressoren und Zubehör, nämlich Farbspritzpistole, Reifenfüllmesser, Sprühpistolen, Sandstrahlgeräte; maschinell betriebener Seilhebezug und Flaschenhebezug, auch elektrisch; maschinelle, elektrische und handbetätigte Seilwinde; elektrische Rasentrimmer, Akku-Heckenscheren, Vertikutierer, Gartenhacken, Motorsensen, Häcksler, Schredder, Mulchmäher, Benzin- und Elektrorasenmäher, Rasenmäher in Form von Traktoren und andern Fahrzeugen; handbetätigte Werkzeuge, Instrumente und handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Ap-

paraten- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; mechanische Rasenmäher, mechanische Rasentrimmer, elektrische und mechanische Heckenscheren; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate; elektrische Schermaschinen; Nagelschneidegeräte; Hundetrimmer; elektrische, elektrotechnische, elektronische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Apparate und Instrumente für die Schwachstromtechnik, nämlich für die Nachrichten-, Hochfrequenz- und Regelungstechnik; wissenschaftliche Apparate und Instrumente für die Forschung in Laboratorien; Schiffsfahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Brillen, Ferngläser; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Bildprojektoren, Vergrößerungsapparate, Stative für Kameras; Farbkopiergeräte und -maschinen, einschließlich elektrostatische und thermische, Fotokopierer und andere Vervielfältigungsgeräte; Funk- und Fernsprengeräte, Sprechmaschinen, Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernseher; Magnetaufzeichnungsträger in Form von Bändern, Folien, Platten, Kassetten, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; elektronische, magnetische und optische Speicher; ROM-, PROM-, EARAM-, EPROM-Speicher, CD-ROM-Speicher, Chips (integrierte Schaltkreise), Disketten, Magnetplatten; elektrische Schaltplatten mit Speicherbausteinen, sämtliche vorgenannten Waren ohne und mit darin aufgezeichneten Informationen; Mikroprozessoren; Peripheriegeräte für Computer, insbesondere Drucker, Bildschirme, elektromechanische, elektronische, optische und akustische Ein- und Ausgabegeräte, Tastaturen, Schnittstellengeräte; Computerhardware, insbesondere Cursor-Steuerungsgeräte für die Verwendung von Computeranzeigeräten und Computer-Schaltplatten; Geräte, Verbindungskabel und -stecker zum Verbinden oder Vernetzen von Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Nachrichtentechnik; Unterhaltungsgeräte als Zusatzgeräte für Fernsehgeräte oder Computer; Computerprogramme, Datenbanken; Feuerlöschgeräte; Warndreiecke; elektrische Kabel, Drähte, Leiter- und

Verbindungsarmaturen hierzu sowie Schalter und Verteilertafeln oder -schränke; Batterien, Tachometer, Transformatoren; belichtete Filme; Unfallschutzbekleidung, einschließlich Schuhe, Spezialkleidung für Rettungszwecke, Gesichtsschutzschilder, Schutzbrillen oder Schutzmasken für Arbeiter; Taucheranzüge, Taucherbrillen, Skibrillen; Schutzhelme für Wintersportler, Reiter, Radfahrer und Motorradfahrer; Staubsauger, elektrische und nicht elektrische Bohnermaschinen, elektrische Bügeleisen; Folienschweißgeräte; elektrische Lötapparate, elektrische Schweißgeräte, Ladegeräte für Akkus; Spezialbehälter, die an vorgenannte Apparate und Instrumente speziell angepasst sind; orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirurgisches Nahtmaterial; Heizkissen und Heizdecken für medizinische Zwecke; gesundheitliche Geräte, nämlich Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte, Fieberthermometer, Blutzuckermessgeräte, Inhalationsgeräte, Akupunkturgeräte, Bräunungsgeräte, Massagegeräte, Geräte für die Krankengymnastik, Reizstromgeräte, Stethoskop für Blutdruckmessgeräte, Thermokissen, Infrarotbestrahlungsgeräte, Stützkissen, Rollstühle, Gehhilfen, Pulsmessgeräte, Luftsprudelbäder, Zahnpoliergeräte, Kondome, Saugflaschenverschlüsse, Sauger; elektrische Wärmflaschen, elektrisch beheizte Fußwärmer; Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, Wäschetrockner; Heizkissen und Heizdecken für nichtmedizinische Zwecke; Wärmepumpen, elektrische Speiseeiszubereiter und Joghurtbereiter; Hähne und Hahnventile; Land- und Wasserfahrzeuge, insbesondere Anhänger und Bootsanhänger für PKW, Mofas, Motorräder, Fahrräder, Kajaks sowie Ruder- und Segelboote, Schneepflüge und Schneeraupenfahrzeuge; Schubkarren, Gartenkarren, Krankenrollstühle, Kinderwagen, Golfkarren, Schlauchwagen, Schlauchboote; Teile von Land- und Wasserfahrzeugen, insbesondere Anlasser, Auspufftöpfe, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, Rückfahrwarngeräte, Hupen, Getriebe, Kupplungen, Motoren und Treibriemen, Ventilatoren und Zylinder für Motoren, Fahrzeugsitze, Lenkräder, Räder, Reifen, Felgen, Reifenventile, Stoßdämpfer, Kupplungen, Auto- und Fahrradzubehör, nämlich Gepäck- und

Skiträger, Schneeketten, Spoiler, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Fahrradnetze, Klingeln und Luftpumpen, Flickzeug; Dachkoffer; Feuerwerkskörper; elektrische Küchenmaschinen zum Zerkleinern, Hacken, Mahlen, Schneiden, Pressen, Rühren oder Schlagen, maschinelle, elektrische und handbetätigte Fleischwölfe, Nähmaschinen, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Schleudern; Motoren (ausgenommen für Landfahrzeuge); maschinell angetriebene land- und gartenwirtschaftliche Geräte; landwirtschaftliche Maschinen; Brutapparate für Eier; elektrische Reinigungsmaschinen, maschinelle Filtriergeräte; Filter als Teile für Maschinen oder Motoren; Pumpen zur Förderung von Flüssigkeiten, Feststoffen und Luft, handbetätigt, elektrisch oder durch Benzinmotoren angetrieben oder als Aufsatz zu handbetätigten Geräten oder Maschinen; elektrische Rasenmäher, elektrische Harken, elektrische Häcksler; Stromgeneratoren; Druckventile und Druckregler als Maschinenteile; Maschinen für Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Kompressoren, autogene Schweißgeräte, Kehrmaschinen, maschinelle, elektrische und handbetätigte Schneeräumgeräte, maschinelle, elektrische und handbetätigte Hebegeräte; Strickmaschinen, Bügelmaschinen, elektrisch angetriebene Geräte für Haushalt und Küche (soweit in Klasse 7 enthalten), Folienschweißer, maschinelle, elektrische und handbetätigte Brot- und Aufschnittschneider und Dosenöffner, maschinelle, elektrische und handbetätigte Mixer, Entsafter, Elektromesser, Elektrozerkleinerer, Universalküchenmaschinen, Nudelmaschinen, maschinelle, elektrische und handbetätigte Rührgeräte, Fleischhacker, Getreidemühlen, Kaffeemühlen und Allesschneider, Pressen für Haushaltszwecke; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Gegenstände oder damit plattierte Waren, nämlich kunstgewerbliche Gegenstände, Gagatornamente und -verzierungen, Tafelgeschirr und -aufsätze (ausgenommen Bestecke), Kochtöpfe, Uhrarmbänder, Medaillen und Medaillons, Zigarren- bzw. Zigarettenetuis und -spitzen, Juwelierwaren, Schmuckwaren, Modeschmuck, Edelsteine und Schmucksteine; Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Musikinstrumente; Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Waren aus Papier und Pappe (Karton), nämlich Papierhandtücher, -servietten, Filterpapier, Papiertaschentücher, Toi-

lettenpapier, Papierwindeln, Verpackungsbehälter, Verpackungstüten, Druckereierzeugnisse, Buchbindeartikel, nämlich Buchbindegarn, -leinen und andere textile Stoffe zum Buchbinden; Fotografien, Schreibwaren, Fotoalben, Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke, auch zum Basteln; Selbstklebebänder für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel, nämlich Modelliermasse, Leinwand, Tuschen, Malerpaletten und -staffeleien, Beizen und Blattmetalle für Künstler; Pinsel; elektrische und elektronische Schreibmaschinen, Büroartikel (ausgenommen Möbel), nämlich Adressiermaschinen, Frankiermaschinen, Aktenordner, Briefkörbe, Brieföffner, Schreibunterlagen, Locher, Hefter, Diktiergeräte, Büro- und Heftklammern, Farbbänder, Korrekturmittel für Bürozzwecke, Stempel, Stempelskissen, Stempelfarbe, Tinten zum Schreiben und Zeichnen, Tusche, Befestigungshalter für Schriftstücke, Ordner und Aktendeckel für Schriftstücke, Rücken für Ordner und Aktendeckel, Halter für Kugelschreiber und Bleistifte, Bleistiftspitzer, Schreibtischgarnituren, Federhalterschalen, Karteikästen, Pultordner, metallische und nicht metallische Papierkörbe, Büroscheren, Papierschneider, Briefwaagen, Rechenschieber; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate) in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten, geologischen Modellen und Präparaten, Globen, Wandtafelzeichengeräten; Ringbücher, Konferenzmappen, Schreibmappen, Dokumentenmappen, Schreib- und Rechenhefte, Notenhefte, Vokabelhefte, Aufgabenhefte, Verpackungsmaterial aus Kunststoff, nämlich Hüllen, Beutel und Folien; Spielkarten; Drucklettern und -stöcke; Folien, Platten und Stangen aus Kunststoff als Halbfabrikate; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermittel; Asbest, Glimmer und Waren daraus, nämlich feuerschützende Tücher und Isolieranzüge; Schläuche (nicht aus Metall); Selbstklebebänder, außer für medizinische Zwecke, für Papier- und Schreibwaren oder für den Haushalt; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen und andere nicht an die aufzunehmenden Gegenstände angepasste Behältnisse sowie Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke, Handta-

schen, Aktentaschen, Einkaufstaschen, Schulranzen, Packsäcke, Rucksäcke; Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere teilweise bearbeitetes Holz sowie Balken, Bretter und Platten, Sperrholz, Bauglas, insbesondere Fliesen und Fensterglas, ausgenommen Glas für Fahrzeugfenster, Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; transportable Bauten (nicht aus Metall), insbesondere Fertiggaragen, Gartenhäuser, Vorratsschuppen; Möbel, Campingmöbel, Bettzeug (ausgenommen Bettwäsche), Matratzen, Kopfkissen, Schlafsäcke für Campingzwecke; Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz- oder Holzersatzstoffen, nämlich Profilleisten für Bilderrahmen, Vorhangleisten, Dübel, Kisten, Transportpaletten, Fässer, Container, Truhen, Werkbänke, Tanks, Spalierlatten, Werkzeugstiele, Garnspulen, Kleiderbügel, Wäscheklammern, Kunstgegenstände; Waren aus Kunststoff, nämlich Profilleisten für Bilderrahmen, Vorhangleisten, Dübel, Kisten, Transportpaletten, Fässer, Container, Truhen, Tanks, Nieten, Schrauben, Stifte, Schilder, Möbel-, Fenster-, Türbeschläge, Gardinenleisten und Gardinenhaken, Innenlamellenstores, Kleiderbügel, Flaschenverschlüsse, Spalierstäbe; Briefkästen, nicht aus Metall oder Mauerwerk; Waren (soweit in Klasse 20 enthalten) aus Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter und Meerscham; kleine handbetätigte Haus- und Küchengeräte (ausgenommen Spritzen und Zerstäuber für Flüssigkeiten und Pulver aller Art) sowie tragbare Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); elektrische Käämme und Zahnbürsten, elektrische Manikürgeräte, Mundduschen, Rasensprenger; Käämme, Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Putzzeug, Stahlspäne; Kochgeschirr aus Metall wie Töpfe, Pfannen und Kessel, Eimer, Waren aus Glas, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche, nämlich Teller, Tassen, Untertassen, Pfannen, Schüsseln, Dosen, Terrinen, Bierseidel, Biergläser, Wein- und Wassergläser, Vasen, Becher, Schalen, Marmeladen- und Konfitürenbehälter, Zucker- und Sahnegarnituren, Garnituren für Essig, Pfeffer und Öl, Obstschüsseln, Mixbecher, Karaffen und Flaschen; Seile, Bindfäden, Netze, nämlich Fischer- und Einkaufsnetze; Zelte, Planen, Segel, Verpackungsbeutel aus textilem Material; Säcke für den Transport und die Lagerung von Gütern; Garne

und Fäden für textile Zwecke; Webstoffe, Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Rollos, Haushaltswäsche, Tisch- und Bettwäsche, Bett- und Tischdecken, Möbelbezugsstoffe, Dekorstoffe; land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, nämlich Samenkörner und anderes Vermehrungsmaterial, unverarbeitetes Getreide, unverarbeitetes Holz; lebende Pflanzen und natürliche Blumen, Blumenzwiebeln und -knollen; frisches Obst und Gemüse, insbesondere Kartoffeln, Sämereien; getrocknete Pflanzen, Mulch- und Torfstreu, Katzenstreu, Futtermittel, insbesondere Hunde- und Katzenfutter; lebende Tiere, insbesondere Zierfische; Biere, Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere), insbesondere Weine, Spirituosen und Liköre; Tabak; Tabakprodukte, nämlich Zigaretten und Zigarren, Raucherartikel, nämlich Tabakdosen, Zigarren- und Zigarettenspitzen, Zigarren- und Zigarettenetuis, Aschenbecher, sämtliche vorgenannte Waren nicht aus Edelmetallen, deren Legierungen oder damit plattiert, Pfeifenständer, Pfeifenreiniger, Zigarrenabschneider, Pfeifen, Feuerzeuge, Taschenapparate zum Selbstdrehen von Zigaretten, Zigarettenpapier, Zigarettenfilter, Feuerzeuggbrennstoff, Tabakbeutel, Wasserpfeifen; Streichhölzer; Werbung; Marketing, Vertriebs- und Einkaufsberatung, Marktforschung und Marktanalysen, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Unternehmens-, Organisations-, Personal- und betriebswirtschaftliche Beratung; Büroarbeiten; Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; Reparaturwesen und Instandhaltung aller vorgenannter Waren; Installationsarbeiten; Telekommunikation, insbesondere das Bereitstellen des Zugriffs auf ein Computernetzwerk, von Informationen im Internet, von Internetzugängen, von Telekommunikationsverbindungen zu einem Computernetzwerk, von Plattformen und Portalen im Internet und Intranet, Betrieb eines Teleshopping-Kanals, E-Mail-Dienste, Herausgabe von Informationen über Telefon, Weiterleiten und Sammeln von Nachrichten aller Art an bzw. von Internetadressen (Web-Messaging); Transportwesen, insbesondere die Auslieferung von Paketen und Waren,

Dienstleistungen einer Spedition (Güterbeförderung), eines Frachtmaklers, eines Fuhrunternehmens (Güterbeförderung) und eines Transportmaklers, die Zustellung von Versandhandelsware; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Auffüllen von Verkaufsständen und Verkaufsregalen; Erteilung von Auskünften über Lagerhaltung; Parkplatzdienste; Vermietung von Fahrzeugen und Fahrzeugzubehör (Gepäckträger); Materialbearbeitung, insbesondere Druckerarbeiten, Entwicklung von fotografischen Filmen, Erstellen von fotografischen Abzügen, Filmbearbeitung (auch digital), Müll- und Abfallrecycling, Verbrennung und Vernichtung von Müll und Abfall; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen und Symposien, Vermietung von Audio- und Videogeräten; online angebotene Spieldienstleistungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware, Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Datenbank und eines EDV-Programmierers; digitale Datenaufbereitung und Datenverarbeitung; EDV-Beratung; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Vergabe und Registrierung von Domainnamen; Vermietung von Speicherplätzen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräten, Speicherplatz im Internet,

Web-Servern; Rechtsberatung und -vertretung; Verwaltung von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Die Widersprechende, hat den Widerspruch auf alle Waren und Dienstleistungen gestützt, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Die Widersprechende ist ein Tochterunternehmen des bekannten Handelsunternehmens „METRO AG“ (METRO Group).

Mit Beschluss vom 27. Januar 2009 hat die Markenstelle für Klasse 36 den Widerspruch zurückgewiesen. Sie hat hierzu ausgeführt, dass trotz teilweiser Identität der zu vergleichenden Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr sei schon aufgrund der unterschiedlichen grafischen Gestaltungen und der unterschiedlichen Wortelemente zu verneinen. Auch eine klangliche Verwechslungsgefahr sei nicht festzustellen, da die jüngere Marke eine klangliche Einheit bilde und von dem klangstarken Vokal „i“ am stärker beachteten Wortanfang geprägt werde. Auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen unterschieden sich die Marken daher hinreichend. Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne sei nicht festzustellen, da die Widersprechende weder eine Warenherstellerin noch eine in den maßgeblichen Branchen bekannte Dienstleisterin sei.

Gegen diesen Beschluss hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Im Erinnerungsverfahren hat der Inhaber der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 14. August 2009 die Benutzung der Widerspruchsmarke für folgende Dienstleistungen bestritten:

„Werbung; Marketing, Vertriebs- und Einkaufberatung, Marktforschung und Marktanalysen, Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Unternehmens-, Organisations-, Personal- und betriebswirtschaftliche Beratung; Büroarbeiten; Versiche-

rungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen; Bauwesen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Aktualisieren von Internetseiten, Beratung bei Gestaltung von Homepages und Internetseiten, Beratung für Telekommunikationstechnik; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte; Bereitstellung von Computerprogrammen in Datennetzen, Betrieb von Suchmaschinen für das Internet; Datensicherung; Datenspeicherung; Datenverwaltung auf Servern; Design von Computersoftware, Home-Pages und Web-Seiten; Dienstleistungen einer Datenbank und eines EDV-Programmierers; digitale Datenaufbereitung und Datenverarbeitung; EDV-Beratung; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte (für Dritte); Implementierung von EDV-Programmen in Netzwerken; Installieren von Computerprogrammen; Konfiguration von Computer-Netzwerken durch Software; Lizenzierung von Software; Nachforschungen, Recherchen in Datenbanken und im Internet für Dritte; Pflege und Installation von Software; redaktionelle Betreuung von Internetauftritten; Vergabe und Registrierung von Domainnamen; Vermietung von Speicherplätzen, Computersoftware, Datenverarbeitungsgeräten, Speicherplatz im Internet, Web-Servern; Rechtsberatung und -vertretung; Verwaltung von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten, Vergabe von Lizenzen an gewerblichen Schutz- und Urheberrechten.“

Die Widersprechende hat daraufhin schriftsätzlich zur Benutzung vorgetragen und Kopien (EF6-EF27, Bl. 133 - 154 VA; EF29-EF32, Bl. 166 ff. VA) eingereicht, auf die wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird.

Mit Beschluss vom 12. Oktober 2011 hat die Erinnerungsprüferin die Erinnerung zurückgewiesen. Sie ist der Auffassung, dass die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für die im relevanten Ähnlichkeitsbereich mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegenden Dienstleistungen nicht hinreichend glaubhaft ge-

macht habe. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen genügten auch in der maßgeblichen Gesamtschau nicht den Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung. Insbesondere sei diesen Unterlagen nicht hinreichend zu entnehmen, dass eine Benutzung im öffentlichen Verkehr außerhalb des eigenen Unternehmens erfolgt sei, da die Benutzung überwiegend lediglich innerhalb des METRO-Konzerns erfolgt sei und damit keine Dienstleistungserbringung für Dritte vorliege. Zudem sei keine eidesstattliche Versicherung vorgelegt worden und die behaupteten Umsätze ließen nicht erkennen, mit welcher konkreten Marke diese erwirtschaftet worden seien. Auf die vom Erstprüfer verneinte Frage des Bestehens einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr komme es daher mangels glaubhaft gemachter Benutzung nicht an.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, dass sie eine Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht habe. Sie behauptet, dass die Widerspruchsmarke durch die METRO Group und deren Gesellschaften mit Zustimmung der Widersprechenden nicht nur gegenüber anderen Gesellschaften der METRO Group, sondern auch gegenüber Dritten für eine Vielzahl von Dienstleistungen benutzt werde. Sie hat zudem ergänzend zur Benutzung vorgetragen und einen Ordner mit umfangreichen Unterlagen zur Akte gereicht, auf die wegen der weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird (Anlagen zum Schriftsatz der Widersprechenden vom 12. März 2013, Aktenordner: Anlagen B 1 - B 98). Die Widersprechende ist der Auffassung, dass die Unterlagen zeigten, dass nicht bloß eine interne Benutzung, sondern auch eine Benutzung gegenüber Dritten erfolgt sei. Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass es sich jeweils um selbständige Unternehmen handele; die rein konzernrechtliche Verknüpfung sei nicht maßgeblich.

Die Widersprechende meint, dass Verwechslungsgefahr bestehe. Die zu vergleichenden Dienstleistungen seien teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei erhöht, was sich aus verschiedenen Verkehrsbefragungen ergebe. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die

Unternehmen METRO Properties und METRO ECE sowie METRO Group Asset Management die marktführenden Unternehmen im Bereich der Verwaltung von Handelsimmobilien seien. Schließlich sei auch eine hochgradige Zeichenähnlichkeit vorhanden, weil die angegriffene Marke durch das Element „METRO“ geprägt werde. Die Trennungslinie zwischen den Buchstaben „IM“ und dem Worтеlement „METRO“ führe zu einer Zergliederung des Zeichens. Darüber hinaus sei die Wortkombination „IM“ als Abkürzung für „Immobilien“ erkennbar. Aufgrund der Länge des Worтеlements „METRO“ und der Bekanntheit des Begriffs „METRO“ im Bereich von Einzelhandels-, Großhandels-, Lebensmitteldienstleistungen sowie Lebensmitteln und Nonfood-Artikeln werde die angegriffene Marke daher durch das Worтеlement „METRO“ geprägt.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, dass die Widersprechende die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe. Zudem läge schon mangels Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr vor.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Sachvortrag der Beteiligten sowie auf die eingereichten Unterlagen Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Der Widerspruch ist unbegründet, weil keine Verwechslungsgefahr gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die Erfolgsaussicht des Widerspruchs ist allein auf der Grundlage von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu beurteilen, denn die Zeichen sind nicht identisch im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG und § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG kann nach der Überleitungsnorm § 165 Abs. 2 MarkenG nicht angewendet werden, weil die angegriffene Marke vor dem 1. Oktober 2009 eingetragen worden ist.

### 1.

Nach allgemein anerkannten Grundsätzen liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn die betreffenden Verkehrskreise glauben könnten, dass die mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen und die mit der Widerspruchsmarke bezeichneten 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. Entscheidende Beurteilungsfaktoren sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, sowie die Ähnlichkeit der von diesen erfassten Waren und Dienstleistungen. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienste Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. EuGH GRUR

2004, 428 (Nr. 65) - Henkel). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher (EuGH GRUR 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla; EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 29) - Chiemsee; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 81, § 8 Rd. 29 ff). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein.

Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen zählen hier Endverbraucher und Fachverkehrskreise, die den für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen mit zumindest durchschnittlicher Aufmerksamkeit begegnen. Da Finanz-, Immobilien- und Versicherungsdienstleistungen ebenso wie Bauberatung eine besondere wirtschaftliche Bedeutung haben, wird die Aufmerksamkeit insoweit eher erhöht sein.

Bei der Bestimmung der Verwechslungsgefahr ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast; BGH GRUR 2010, 1103 (Nr. 37) - Pralinenform II; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 19) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2010, 235 (Nr. 15) - AIDA/AIDU; BGH WRP 2012, 1241 (Nr. 25) - pure/pjur).

## 2.

**a)** Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Schriftsatz vom 14. August 2009 die Benutzung der Widerspruchsmarke für verschiedene Dienstleistungen bestritten. Ein Bestreiten der Benutzung ist als Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gem. § 43 MarkenG anzusehen, weil daraus eindeutig die Absicht folgt, sich mit

der Nichtbenutzungseinrede verteidigen zu wollen (vgl. BPatGE 32, 98 (100); Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rd. 22; vgl. Bous in HK-MarkenR, 2. Aufl., § 43 Rd. 18). Dass der Markeninhaber die Einrede nicht ausdrücklich auf einen der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle, denn in einem pauschalen, undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen (vgl. BGH GRUR 2008, 719 (Nr. 20) - idw Informationsdienst Wissenschaft; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rd. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 43 Rd. 12). Die tatbestandlichen Voraussetzungen liegen hier indes nur hinsichtlich der gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erhobenen Nichtbenutzungseinrede vor. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist unzulässig, denn die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 27. April 2004 eingetragenen Widerspruchsmarke endete erst mit Ablauf des 27. April 2009 und damit nach der am 18. August 2006 erfolgten Veröffentlichung der angegriffenen Marke. Die Widersprechende muss daher (nur) eine ernsthafte Benutzung für den gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zu bestimmenden Zeitraum glaubhaft machen. Dabei genügt es gem. § 26 Abs. 2 MarkenG, wenn die Widerspruchsmarke mit ihrer Zustimmung durch Dritte oder konzernverbundene Unternehmen benutzt wurde.

**b)** Eine ernsthafte Benutzung liegt vor, wenn die Marke nicht nur symbolisch, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion zur Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology; EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 35 - 39) - Ansul/Ajax; EuGH GRUR 2009, 156 (Nr. 13) - Verein Radetzky-Orden; EuGH GRUR Int. 2005, 256 (Nr. 26) - Vitakraft; BGH GRUR 2009, 60 (Nr. 37) - LOTTOCARD). Dies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, der im Lichte des 9. Erwägungsgrunds der Präambel der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken vom

22. Oktober 2008 (MarkenRL) zu ermitteln ist. Danach soll eine Marke nicht wegen des Bestehens einer älteren Marke, die nicht benutzt worden ist, für ungültig erklärt werden. Durch dieses Erfordernis soll die Gesamtzahl der in der Union eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte verringert werden (vgl. auch: EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 20) - COLORIS). Dritten sollen Rechte aus der Marke dementsprechend nicht entgegengehalten werden können, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, für mit dem Zeichen versehene Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen bzw. zu sichern, indem sie dem Verkehr ermöglicht, die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren von den Produkten anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 36, 43) - Ansul/Ajax; EuGH GRUR Int. 2007, 1009 (Nr. 72) - BAINBRIDGE; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology).

Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 39) - Ansul/Ajax; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology). Dementsprechend muss die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als ‚ernsthaft‘ eingestuft zu werden, da eine solche Bewertung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 39) - Ansul/Ajax; EuGH C-259/02 (Nr. 19) - La Mer Technology). Von einer ernsthaften Benutzung ist jedenfalls auszugehen, wenn keine bloße Scheinbenutzung vorliegt, sondern die Marke tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist (EuGH GRUR 2003, 343 (Nr. 74) - BAINBRIDGE).

Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen, die zur Glaubhaftmachung benötigt werden.

Bloßes schriftsätzliches Vorbringen ohne Glaubhaftmachungsmittel reicht in der Regel nicht aus (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 43 Rd. 42; vgl. Bous in HK-MarkenR, 2. Aufl., § 43 Rd. 35 ff.). Die hier von der Widersprechenden vorgelegten Kopien genügen den Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung nicht.

**aa)** Soweit die Widersprechende lediglich pauschal auf andere Verfahren und Entscheidungen (Anlagen B2, B3) Bezug genommen hat, in denen eine Benutzung für verschiedene Waren und Dienstleistungen zugrunde gelegt worden ist, vermag dies konkreten Vortrag zur Benutzung und eine Glaubhaftmachung in dem hiesigen Verfahren nicht zu ersetzen. Zwar haben die Gerichte ausweislich der von der Widersprechenden vorgelegten Urteile die dort beantragte Löschung der Widerspruchsmarke wegen Verfalls zum Teil abgelehnt, was darauf schließen lässt, dass sie davon ausgegangen sind, dass die Widersprechende in den dortigen Verfahren eine ernsthafte Benutzung des Zeichen für die maßgeblichen Produkte hinreichend belegt hat. Diese Bewertung kann auf das vorliegende Verfahren aber nicht übertragen werden, weil zum einen andere Benutzungszeiträume zu beurteilen sind und weil die Bewertung der maßgeblichen Tatsachen von den zur Entscheidung berufenen Tatsachrichtern vorzunehmen ist. Eine Bindung an die vorhergehenden Entscheidungen besteht daher nicht, so dass die Widersprechende sich durch den Hinweis auf andere Urteile nicht ihrer Verpflichtung zur Glaubhaftmachung der Benutzung in diesem Verfahren entziehen kann.

**bb)** Der Widersprechenden oblag es daher, die Benutzung ihrer Marke gem. § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für den Zeitraum vom März 2008 bis März 2013 durch Vorlage geeigneter Unterlagen in diesem Verfahren glaubhaft zu machen, soweit der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung bestritten hat. Die vorgelegten Unterlagen genügen den Anforderungen an die Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung indes nicht.

Zum Teil lässt sich den Kopien, insbesondere Internetseiten, nicht zuverlässig entnehmen, zu welchem Zeitraum sie genutzt wurden, denn sie lassen nur erkennen, wann sie ausgedruckt wurden, ohne zu belegen, für welchen konkreten Zeitraum die Seite für wie viele Nutzer und aus welchen Territorien abrufbar gewesen ist. Die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen beziehen sich außerdem zum Teil nicht auf den genannten Benutzungszeitraum, sondern liegen zeitlich davor (so z. B. Anlagen EF8/B9; EF9; EF10).

Zudem hat die Widersprechende sich darauf beschränkt, eine Vielzahl von Anlagen in Kopie zur Akte zu reichen. Die Einreichung einer Kopie oder eines Internetausdrucks lässt indes nicht automatisch darauf schließen, dass die darin enthaltenen inhaltlichen Angaben zutreffen (vgl. zur Beweiskraft von Katalogen: EuG GRUR Int. 2005, 256 (Nr. 34 ff.) - Vitakraft), so dass sie, insbesondere wenn es sich um den Ausdruck eigener Internetseiten handelt, kein geeignetes Glaubhaftmachungsmittel im Sinne von § 294 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist.

Allerdings hat die Widersprechende auch Geschäftsberichte (EF29, EF31, B95) vorgelegt. Selbst wenn man insoweit auf eine zusätzliche Glaubhaftmachung durch eine eidesstattliche Versicherung verzichten würde, sind die in den eingereichten Geschäftsberichten enthaltenen Angaben indes nicht zur Glaubhaftmachung einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke für die bestrittenen Dienstleistungen geeignet. Die darin genannten Umsatzzahlen lassen nämlich - wie die Erinnerungsprüferin zutreffend festgestellt hat - keinen Bezug zur Benutzung des Zeichens für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erkennen. Vielmehr beziehen sich die Zahlen vorwiegend auf die als „Vertriebsmarken“ bezeichneten Kennzeichen: real-, Saturn, Media Markt und Galeria Kaufhof. Auch die Buchwerte von Immobilienobjekten (EF30) oder die Anzahl von Gewerbeobjekten lassen nicht erkennen, in welchem Umfang Immobiliendienstleistungen unter einer bestimmten Kennzeichnung auf dem Markt angeboten worden sind.

Mitunter enthalten die vorgelegten Unterlagen zudem Zeichen, die zusätzliche, zum Teil größtmäßig hervorgehobene Elemente beinhalten, die den kennzeichnenden Charakter der Widerspruchsmarke verändern (z. B. EF7/B5, B6: MGA METRO GROUP ADVERTISING; B52 - B66: METRO-ECE Centermanagement; B75: MECMETRO-ECE; B88: Metrophone) und daher schon gem. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG nicht als rechterhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke angesehen werden können. Die Garantiefunktion der Marke, die dem Verkehr ermöglichen soll, die Ware von Produkten anderer Herkunft zu unterscheiden, ist nämlich nur gewahrt, wenn das im Verkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen ist, nur unmaßgeblich abweicht und die beiden Zeichen somit insgesamt als gleichwertig angesehen werden können (EuG GRUR Int. 2010, 60 (Nr. 30) - ATLAS TRANSPORT; vgl. auch EuG GRUR Int. 2010, 318 (Nr. 30 ff.) - COLORIS). Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG vorliegt, bemisst sich dementsprechend danach, ob der Verkehr unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (BGH GRUR 2000, 1038 (1039) - Kornkammer; BGH GRUR 2007, 592 (Nr. 12) - bodo Blue Night; BGH GRUR 2008, 616 (Nr. 12) - AKZENTA; BGH GRUR 2009, 772 (Nr. 39) - Augsburger Puppenkiste). Werden kennzeichnungs-kräftige Wortelemente hinzugefügt und/oder - wie z. B. in den genannten Beispielen - durch größtmäßig oder grafisch hervorgehobene Buchstabenkombinationen ergänzt, so liegt darin eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters des Widerspruchszeichens. Diese Veränderung wird durch die Weglassung der blau-gelben Gestaltung des Widerspruchszeichens noch unterstrichen.

Manche Unterlagen lassen zudem keinerlei Dienstleistungsbezug erkennen (z. B. EF7/B5; EF27/B27). Andere lassen zumindest keinen Bezug zu den hier maßgeblichen Dienstleistungen erkennen (z. B. B10; B11, B12, B13, 14).

Darüber hinaus liegt eine markenmäßige Benutzung nur vor, wenn die Benutzung, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, dadurch garantiert, dass sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (EuGH GRUR 2003, 425 - Ansul/Ajax; BGH GRUR 2008, 616 (617) - AKZENTA m. w. N.). An einer solchen markenmäßigen Benutzung fehlt es daher auch, wenn das Zeichen lediglich unternehmensintern (vgl. EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 37) - Ansul/Ajax; EuGH GRUR 2009, 156 (Nr. 14) - Radetzky-Orden/BKFR; EuG GRUR Int. 2005, 256 (Nr. 26) - Vitakraft; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rd. 23; Bous in HK-MarkenR, 2. Aufl., § 26 Rd. 57; Büscher/Dittmer/Schiwy/Schalk, MarkenG, 2. Aufl., § 26 Rd. 11; differenzierend: Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 41) oder ausschließlich als Unternehmenskennzeichen benutzt wird (BGH GRUR 2008, 616 (617) - AKZENTA; BGH GRUR 2008, 719 (Nr. 25) - idw Informationsdienst Wissenschaft m. w. N.; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 26 Rd. 19, 42; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 43).

Eine bloß konzerninterne Benutzung stellt keine markenmäßige Benutzung dar, weil der geschäftliche Sinn und Zweck einer Marke gerade darin, besteht, dass für Waren oder Dienstleistungen, die mit dem die Marke bildenden Zeichen versehen sind, gegenüber Waren oder Dienstleistungen *anderer Unternehmen* ein Absatzmarkt erschlossen oder gesichert wird (EuGH GRUR 2003, 425 (Nr. 37) - Ansul/Ajax; EuGH GRUR 2009, 156 (Nr. 14) - Radetzky-Orden/BKFR). Innerhalb eines Konzernverbunds kommt der Erschließung von Absatzmärkten demgegenüber keine Bedeutung zu, da die konzernverbundenen Unternehmen unter der Leitung des herrschenden Unternehmens eine wirtschaftliche Einheit bilden und Absatzmärkte der abhängigen Unternehmen durch Vorgaben des herrschenden Unternehmens bestimmt und abgegrenzt werden können. Bei Produktnutzungen, die sich trotz rechtlicher Selbständigkeit einzelner Konzernunternehmen wirtschaftlich faktisch als interne Maßnahme einer verselbständigten Betriebsabteilung für den Einkauf darstellen, liegt deshalb keine Nutzung zur Gewinnung von

Absatzmärkten vor (vgl. im Ergebnis ebenso zum WZG: GRUR 1969, 479 f. - Colle de Cologne, BGH GRUR 1979, 551 f. - lamod; BGH GRUR 1980, 52 f. - Contiflex). Einer Vielzahl von Unterlagen ist indes nicht mit hinreichender Deutlichkeit zu entnehmen, dass die Dienstleistungen auch außerhalb des METRO-Konzerns (METRO GROUP) auf dem eigentlich Markt gegenüber Dritten benutzt werden (vgl. z. B. B25: „METRO PROPERTIES steuert das gesamte, sich im Eigentum der der konzernverbundenen Unternehmen der METRO-Gruppe in Europa und Asien befindliche Immobilienvermögen“; EF3: „MAG METRO Group Advertising GmbH ... ist eine Querschnittsgesellschaft der METRO Group. Als solche übernimmt sie zentrale Aufgaben bei der Beratung, Beschaffung, Abwicklung und Koordination von Werbedienstleistungen und -projekten für die Vertriebslinien. ... betreut ... Werbeprojekte für die international tätigen Vertriebslinien der METRO Group.“; vgl. auch B81, EF7, EF8).

Wenn das Widerspruchszeichen auch als Unternehmenskennzeichen verwendet wird, kommt es maßgeblich darauf an, ob der angesprochene Verkehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände das Zeichen zumindest auch als Unterscheidungszeichen für bestimmte Produkte ansieht (BGH GRUR 2008, 616 (617) - AKZENTA; BGH GRUR 2010, 270 - ATOZ III). Er muss daher erkennen können, dass mit der Verwendung der Bezeichnung nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen. Das setzt voraus, dass der Verkehr erkennen kann, auf welche Dienstleistungen sich der Kennzeichengebrauch bezieht (BGH GRUR 2008, 616 (617) - AKZENTA; BGH GRUR 2010, 270 - ATOZ III). Dies kann bei Dienstleistungsmarken eher anzunehmen sein, als bei Warenmarken, weil bei ihnen typischerweise eine körperliche Verbindung zwischen Marke und Produkt nicht möglich ist und der Verkehr daher daran gewöhnt ist, dass diese häufiger als Waren mit dem Unternehmensnamen gekennzeichnet werden (vgl. BGH GRUR 2010, 270 - ATOZ III; OLG Köln MarkenR 2008, 214, 215 f. - Schutzengel). Wenn daher ein unterscheidungskräftiges Unternehmenskennzeichen grafisch und farblich hervor-

gehoben in Zusammenhang mit den konkret bezeichneten Dienstleistungen des Unternehmens benutzt wird, ist nicht auszuschließen, dass der Verkehr darin zugleich auch eine markenmäßige Verwendung erkennt, selbst wenn der Kennzeichnung in abgesetzter, wesentlich kleinerer Schreibweise, der Rechtsformzusatz des Unternehmens beigefügt wird (BGH GRUR 2008, 616 (618) - AKZENTA; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 26 Rd. 19, 21, 42; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 72 f.).

Die Widersprechende hat diverse Internetseiten eingereicht, auf denen die einzelnen Unternehmen der METRO Group und deren Tätigkeitsfelder vorgestellt werden (vgl. z. B. EF6/B4; EF7/B5; EF12 - EF23/B24, B68, B70, B72; EF25/B78, EF26; EF30/B73; B6; B15; B25; B27 - B51; B67; B69; B71; B74; B75; B77; B78; B81 - B94). Auf diesen Internetseiten wird das Widerspruchszeichen nicht isoliert, sondern in Zusammenhang mit den weiteren Firmenzusätzen der jeweiligen Unternehmen (z. B. METRO Group Asset Management; METRO PROPERTIES; METRO GROUP-IT; METRO-SYSTEMS) verwendet. Ungeachtet der Frage, ob dadurch der kennzeichnende Charakter des Widerspruchszeichens gem. § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG verändert wurde, wird der Verkehr das Zeichen bei dieser Art der Verwendung jedenfalls nicht als Herkunftshinweis für bestimmte Dienstleistungen, sondern ausschließlich als Unternehmenskennzeichen wahrnehmen. Die Zeichen sind nicht farbig, d. h. insbesondere nicht in den Farben Gelb und Blau gestaltet. Vor allem aber beschreiben die Internetseiten lediglich allgemein die einzelnen Unternehmen der METRO-Group und deren Produktportfolio, ohne dass damit zugleich eine konkrete, für den Verkehr erkennbare Offerte oder Werbemaßnahme für ein bestimmtes Produkt verbunden wäre. Es bleibt vielmehr völlig unklar, ob bzw. unter welchen Zeichen die jeweiligen Unternehmen ihre Dienstleistungen tatsächlich am Markt anbieten oder konkret bewerben (so heißt es z. B. in EF12/B24: „Die METRO Group Asset Management betreut seit 2004 die von der METRO Group genutzten Immobilien...“). Aufgrund der systematischen und grammatikalischen Zusammenhänge wird beim Verkehr daher lediglich der Eindruck erweckt, dass insoweit die Zugehörigkeit zu der Unternehmensgruppe der

METRO hervorgehoben wird, ohne dass die von dem Unternehmen erbrachten Dienstleistungen zugleich gegenüber Dritten unter dem Zeichen „METRO“ vermarktet würden. Wenn der Verkehr derartige Informationen wahrnimmt, wird er das darin enthaltene Wortelement „Metro“ daher aufgrund der inhaltlichen Darstellung in einem unternehmensbezogenen, auf die Präsentation der jeweiligen Unternehmen und ihrer Stellung innerhalb des Metrokonzerns bezogenen Kontext in Zusammenhang mit den jeweils hinzugefügten Wortelementen, die den Unternehmenskennzeichen dieser Unternehmen entsprechen, und infolge der fehlenden farblichen Gestaltung des Wortelementes „Metro“ nicht als Hinweis auf die Herkunft von Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen, sondern ausschließlich als Unternehmenskennzeichen wahrnehmen.

Gleiches gilt, wenn das eigentliche Produkt von einem Drittanbieter stammt und lediglich darauf hingewiesen wird, dass dieser Anbieter mit dem Unternehmen „METRO“ zusammen arbeitet (B21). In einigen Unterlagen wird das Widerspruchszeichen darüber hinausgehend nicht markenmäßig verwendet, weil lediglich auf die Geschäftsräume der „Metro“ hingewiesen wird, in denen eine Dienstleistung unter anderer Bezeichnung (DPD) in Anspruch genommen werden kann (z. B.: „Paketversand bei METRO mit DPD“; „Paketversand im METRO Cash & Carry...mit ... DPD...“).

Auch den von der Widersprechenden vorgelegten Ausdrücken von Werbeprospekten (z. B. EF 1) und Internetwerbung fehlt ein hinreichend konkreter Bezug zu den hier maßgeblichen Dienstleistungen. Ohne einen solchen Produktbezug versteht der Verkehr die Verwendung des Kennzeichens, das zugleich das Unternehmenskennzeichen eines Handelsunternehmens ist, auf Prospekten und Katalogen, in denen eine Vielzahl von Markenwaren offeriert wird, nur als Unternehmenskennzeichen oder allenfalls als Hinweis auf die Dienstleistungen eines Handelsunternehmens (BGH GRUR 2005, 1047 (1049) - OTTO; BGH GRUR 2006, 150 (151 f.) - NORMA), nicht dagegen als Markenzeichen für sonstige Dienstleistungen, wie z. B. Werbung, Marketing, Beratung bei der Gestaltung von

Internetseiten u. ä. Die Wiedergabe einer Marke in der eigenen Werbung ist schließlich keine rechtserhaltende Benutzung für Werbedienstleistungen, weil es an einem erkennbaren Drittbezug fehlt (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rd. 75 m. w. N.). Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass die Lieferanten für derartige Werbung Werbezuschüsse bezahlen. Der Prospekt richtet sich nämlich an Endkunden und besagt nichts darüber, unter welcher Kennzeichnung Werbedienstleistungen den Lieferanten offeriert werden.

Die überwiegende Anzahl der vorgelegten Unterlagen genügt demzufolge schon nicht den Anforderungen einer markenmäßigen Benutzung. Allerdings beinhaltet die als Anlage EF24 vorgelegte Internetseite eine von Immobilienmaklern oder Vermittlern auszufüllende Suchmaske, in der das Zeichen METRO markenmäßig, als Kennzeichen für Immobiliendienstleistungen verwendet wird. Die Anlagen EF9 und EF10/B16,B17; B19 - B20 lassen eine Verwendung der Zeichen „METRO<sub>top</sub>“ und „METRO<sub>duo</sub>“ für Versicherungsdienstleistungen und für bestimmte Finanzdienstleistungen, nämlich „Ausgabe von Kredit- bzw. Geldkarten“ erkennen. Die Anlage B8 zeigt, dass die Widersprechende Dritten Plakatwerbung durch einen „Metro Plakat Service“ anbietet. In Anlage B80 erfolgt eine markenmäßige Benutzung für Handy-Tarife, die indes zu den hier maßgeblichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke keine Ähnlichkeit aufweisen.

Selbst wenn man aber für einzelne Dienstleistungen des Immobilien-, Finanz-, Versicherungs- und Werbewesens eine markenmäßige Benutzung zuerkennen würde, bleibt es bei der unzureichenden Glaubhaftmachung, weil ein bloß schriftsätzlicher Vortrag und die Einreichung eigener Internetseiten, wie dargelegt, keine ausreichenden Glaubhaftmachungsmittel gem. § 294 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 S. 1 MarkenG sind. Gleichwohl hätte die Markenstelle die Prüfung der Verwechslungsgefahr im Erinnerungsbeschluss nicht offen lassen dürfen, weil der Inhaber der angegriffenen Marke lediglich die Benutzung der Widerspruchsmarke für diverse Dienstleistungen, nicht dagegen für die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke registrierten Waren, bestritten hat.

**3.**

Der Widerspruch hat - ungeachtet der Benutzungsproblematik - aber auch im Übrigen, mangels Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG keine Aussicht auf Erfolg.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 922 (Nr. 22 - 29) - Canon; EuGH GRUR 2006, 582 (Nr. 85) - VITAFRUIT; BGH GRUR 2001, 507 (508) - EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 2007, 1066 (Nr. 23) - Kinderzeit). In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW). Die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, wie Vertriebswege, Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sind daher relevante Gesichtspunkte. Von einer Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen kann nur ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstandes der Waren oder Dienstleistungen von vornherein ausgeschlossen wäre (BGH GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft/IDW).

Ausgehend von diesem Maßstab, käme eine Ähnlichkeit in Betracht zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Computerhardware, Datenverarbeitungsgeräte“ und der für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistung „Design von Computersoftware“, denn die Hersteller von Computerhardware erstellen oftmals auch hierauf zugeschnittene spezielle Software (BPatG 33 W (pat) 91/07 - NTERFAST/INTERGAST; BPatG 30 W (pat)

30/04 - TEECware/ECKware; a. A. HABM R 1617/06-4 - PREMIUM SCOUT-/SCOUT 24). Dem entsprechend könnte zumindest eine geringe Ähnlichkeit auch vorliegen für verschiedene Peripherie- bzw. Zusatzgeräte für Computer, sowie für bestimmte Speicher bzw. Speichermedien mit darin aufgezeichneten Informationen. Zwischen den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Telekommunikationsdienstleistungen, die technischer Natur sind und der gestalterischen und redaktionellen Betreuung von Internetauftritten besteht allenfalls eine sehr geringe Ähnlichkeit infolge des ähnlichen Bestimmungsobjekts.

Demgegenüber sind die für die Widersprechende registrierten diversen Baumaterialien, transportable Bauten, Instrumente und Geräte für Bautechnik, sowie sonstiges Bauzubehör mit den hier beanspruchten Dienstleistungen des Bauwesens nicht ähnlich. Der Verkehr wird nicht annehmen, dass die vom Verzeichnis der Widersprechenden erfassten Baumaterialien, Bauzubehör etc., deren Benutzung der Inhaber der angegriffenen Marke nicht bestritten hat, aus dem gleichen Unternehmen stammen, wie die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Bauberatung; technische Projektplanungen, Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich technische Vorbereitung von Bauvorhaben“ (ebenso: BPatGE 42, 122 - PROMA/PROMAT). Sowohl Baumaterialien und Bauzubehör als auch Bauberatung, technische Projektplanungen und technische Vorbereitung von Bauvorhaben besitzen zwar einen Bezug zu dem breitgefächerten und vielgestaltigen Gebiet des Bauwesens. Gleichwohl wird Bauzubehör in erster Linie von Bauunternehmen und einzelnen jeweils spezialisierten Handwerksbetrieben auf Grund ihrer besonderen Fachkenntnisse nach den im Einzelfall vorgeschriebenen oder erwünschten Anforderungen ausgewählt und bestellt. Bauprojektentwickler, Bauträger, Projektmanager, Bauplaner, Architekten und dergleichen befassen sich demgegenüber mit der Planung und Ausführung von Bauvorhaben in ihrer architektonischen, statischen, organisatorischen und finanziellen Gesamtkonzeption, wie sie gegenüber Bauherrn von Projektentwicklungs- und Projektmanagementunternehmen angeboten und erbracht werden. Die Erbringer solcher Dienstleistungen erstellen oder verkaufen im Normalfall keine Baumaterialien, Baumaschinen oder

sonstiges Bauzubehör (vgl. dazu auch BPatGE 29, 228). Im Übrigen beziehen sich auch etwaige Beratungen bei dem Vertrieb von Baumaterialien ausschließlich auf die Materialeigenschaften, nicht dagegen auf architektonische, statische, organisatorische oder finanzielle Planung und Ausführung von Gesamtbauwerken. Derartige Beratungen werden zudem vom Verkehr nur als Verkaufsberatung und - zumeist kostenlose - Nebenleistung angesehen, die bloß der Empfehlung und dem Absatz der Waren dienen.

Auch für die übrigen im Verzeichnis der Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen, deren Benutzung nicht bestritten wurde, ist eine Ähnlichkeit mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen zu verneinen, da sich diese nach Art und Zweck unterscheiden.

#### 4.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hier von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

Die Kennzeichnungskraft bestimmt den Schutzzumfang einer Marke und ist daher Grundlage für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Kennzeichnungskraft ist die Eignung des Zeichens, sich dem Publikum aufgrund seiner Eigenart als Marke einzuprägen, d. h. als Herkunftshinweis erkannt, in Erinnerung behalten und wieder erkannt zu werden (BGH WRP 2012, 1241 (Nr. 25) - pure/pjur; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 497). Je größer die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, umso größer ist ihr Schutzzumfang und umso eher wird die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 18, 24) - Springende Raubkatze; EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 20) - Lloyd Schuhfabrik; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 18) - Canon; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 14) - coccodrillo). Durchschnittlich kennzeichnungskräftig sind Marken, die von Haus aus, also unabhängig von ihrer Benutzung auf dem Markt, normal unterscheidungskräftig und uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ihrer Herkunft nach zu individualisieren (Ströbele/Hacker,

MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 128; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. § 14 Rd. 532; vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734 (Nr. 22) - Lloyd Schuhfabrik). Die originäre Kennzeichnungskraft einer Marke kann durch Benutzung gesteigert werden, wenn dadurch eine erhöhte Bekanntheit in den maßgeblichen Verkehrskreisen resultiert.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die verfahrensgenständlichen Dienstleistungen ist durchschnittlich. Der Widersprechenden ist es nicht gelungen, eine Erhöhung der originären Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die Dienstleistungen des Immobilien-, Finanz-, Versicherungs- Bau- und Werbewesens sowie spezifischer Telekommunikationsdienstleistungen oder Computerhardware glaubhaft zu machen. Sie hat sich vornehmlich auf die Bekanntheit des Unternehmens „METRO“ als weltweit agierendes Groß- und Einzelhandelsunternehmen und auf dessen Umsätze berufen. Maßgeblich ist indes nicht die Bekanntheit des Unternehmens, sondern des Widerspruchszeichens als Marke und zwar nicht für irgendwelche Produkte, sondern für die in diesem Verfahren maßgeblichen Waren und Dienstleistungen. Eine intensive Benutzung der Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen stärkt die Kennzeichnungskraft nämlich grundsätzlich nur für diese (BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 83) - Metrobus; BGH GRUR 2004, 779 (781) - Zwilling/Zweibrüder), weil die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke stets bezogen auf die jeweils in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ermittelt werden muss (BGH GRUR 2009, 484 (491) - Metrobus/METRO; BGH GRUR 2004, 235 (237) - Davidoff II). Die Bekanntheit des Zeichens „METRO“ beschränkt sich ausweislich der vorgelegten Verkehrsbefragungen (Anlage 5, Bl. 89 VA; Anlage B98) indes auf die „Metro“ als Handelsunternehmen und Einkaufsstätte bzw. als Kennzeichnung für „Handel und Verkauf von Lebensmitteln und anderen Waren“. Hieraus können keine Rückschlüsse auf eine Bekanntheit des Widerspruchszeichens für die hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen gezogen werden. Auch der pauschale Hinweis der Widersprechenden auf Umsatzzahlen oder auf den Buchwert verwalteter Immobilien genügt für sich genommen nicht, um daraus auf die erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke zu schließen. Gleiches gilt für die schriftsätzlich behauptete An-

zahl der ausgegebenen Kreditkarten mit der Bezeichnung „METRO“ und das dadurch abgedeckte Kreditvolumen, das in keiner Weise glaubhaft gemacht worden ist. Der bloße Umsatz, der unter Verwendung einer Marke getätigt wird, besagt zudem nichts darüber, wie bekannt die Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen ist. Hierzu bedürfte es weiterer Angaben, z. B. zu dem von der Widerspruchsmarke gehaltenen Marktanteil, zu Intensität, Dauer und Vorbereitung der Benutzung als Marke sowie Werbeaufwand und Anteil der Verkehrskreise, die in der Marke für die maßgeblichen Dienstleistungen einen Herkunftshinweis erkennen (vgl. EuGH GRUR 2007, 763 (Nr. 26) - Nestlé; EuGH GRUR Int. 2006, 842 (Nr. 61) - Storck; BGH GRUR 2009, 672 (Nr. 21) - OSTSEE-POST; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl. Rd. 504). Im Übrigen lassen die vorgelegten Umsatzzahlen auch nicht erkennen, für welche Waren und Dienstleistungen und unter Verwendung welcher konkreten Marke sie erzielt worden sind. Das vorgelegte Ranking der Financial Times vom 14. August 2002 (Anlage 6, Bl. 90 VA) zum Markenwert der „Metro“ ist ebenfalls pauschal und lässt keinen Bezug zu den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen erkennen.

## 5.

Die zu vergleichenden Zeichen sind unterschiedlich.

**a)** Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - Barbara Becker; BGH, GRUR 2012, 64 (Nr. 9) - Maalox/Melox-GRY, BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 40) - pure/pjur). Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 2010, 129 (Nr. 60) - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 (Nr. 26) - airdsl). In der Regel kann bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die An-

nahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen (EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 21) - ZIRH/SIR; BGH WRP 1999, 192 (194) - PATRIC LION/Lions; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa/KAPPA; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 (Nr. 19) - ZIRH/SIR; BGH GRUR 2006, 859 (Nr. 17) - Malteserkreuz). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der maßgebliche Verkehr die Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht unmittelbar miteinander vergleichen kann, sondern seine Auffassung nur aufgrund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der Marken gewinnt (EuGH GRUR 2010, 1098 (Nr. 45) CK Creacionnes Kenya/CK Calvin Klein; EuGH GRUR 2010, 933 (Nr. 33) - BARBARA BECKER-/BECKER; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 220 m. w. N.).

**b)** Das zu beurteilende Widerspruchszeichen besteht aus dem in Majuskeln und Fettdruck geschriebenen Wort „METRO“, das in leuchtend gelber Schrift auf blauem, rechteckigem Untergrund abgebildet ist. Das angegriffene Zeichen enthält das Wortelement „IMMETRO“ in Majuskeln, wobei sich zwischen den ersten beiden Buchstaben „IM“ und der weiteren Buchstabenfolge „METRO“ ein dünner Strich befindet. Dabei ist das Wort „IMMETRO“ in hellbrauner Farbe und einer feingliedrigen Schriftart auf weißem Untergrund dargestellt und wird von einem dünnen, hellbraunen Rahmen großräumig, rechteckig eingefasst. Beide Zeichen beinhalten demzufolge das Wortelement „Metro“.

**aa)** Wenn eine jüngere Marke das Wortelement einer älteren Marke identisch übernimmt und mit weiteren Silben kombiniert, führt dies indes nicht automatisch zur Bejahung einer Verwechslungsgefahr. Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich ist nämlich stets von der eingetragenen Form der Marke und von dem durch diese Form vermittelten Gesamteindruck auszugehen. Grundsätzlich ist es daher unzulässig, aus den einander gegenüberstehenden Marken ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr anzunehmen

(st. Rspr. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 34) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 326). Dies würde dem Grundsatz, dass ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist, widersprechen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze). Ausnahmsweise jedoch kann ein einzelner Markenbestandteil eine selbstständige kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt oder eine selbstständig kennzeichnende Stellung einnimmt und die übrigen Markenteile für den Verkehr in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR Int. 2004, 843 (Nr. 32) - Matratzen; EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 29) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2010, 1098 - CK CREACIONES KENNYA/CK Calvin Klein; BGH GRUR 2007, 1071 (Nr. 35) - Kinder II; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 274, 278 m. w. N.).

**bb)** Die in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Prägetheorie, die für mehrgliedrige Kombinationsmarken entwickelt worden sind, können indes nicht ohne weiteres auf eingliedrige, zusammengeschriebene Markennörter übertragen werden. Nur ausnahmsweise, wenn der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen, wird die Prägetheorie auch auf Einwortmarken angewendet (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 296 mit kritischen Anmerkungen in Rd. 297; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 26) - Pantohehexal; BGH GRUR 2010, 729 (Nr. 34) - KOHLERMIXI/MIXI; BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 46) - Metrobus). So kann eine Mehrgliedrigkeit die Folge einer besonderen grafischen Darstellung sein (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 295; vgl. BPatG GRUR 1996, 126 (127) - BERGER/BERGERLAHR; Hacker GRUR 1996, 92 (93)) und auch in Fällen einer „begrifflichen Mehrgliedrigkeit“ der Marken wird bei der in der Rechtsprechung des BPatG entwickelten „Abspaltung“ von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 9 Rd. 433, 295; gegen diese Zuordnung: Fuchs-Wisse-

mann GRUR 1998, 522, 523 f.). Danach werden glatt beschreibende Angaben (wie z. B. extra, forte, aktiv, soft, creme) vom Verkehr nicht als betriebliche Herkunftsbezeichnungen aufgefasst und daher auch innerhalb eines einheitlichen Markenwortes nicht als zur eigentlichen betrieblichen Kennzeichnung gehörig bewertet.

**cc)** Die angegriffene Marke gibt hier indes keine Veranlassung zu einer Aufspaltung des Wortelementes „IMMETRO“ (vgl. ebenso für CURVIAMETRO: HABM R 1502/2007-4 (Nr. 18) - CURVIAMETRO/METRO), so dass weder Entscheidungen, die zu mehrgliedrigen Wortelementen mit dem Bestandteil „Metro“ ergangen sind (BPatG 29 W (pat) 65/03 - METRO CLEAR/METRO; BPatG 29 W (pat) 64/03 METRO HCI/METRO; EuG T-50/12 - METRO KIDS COMPANY/METRO; zu Unternehmenskennzeichen: BGH GRUR 2012, 635 Roller's Metro/METRO) noch Entscheidungen, in denen dem Element „METRO“ ein glatt beschreibender Bestandteil hinzugefügt worden ist (z. B.: EuG T-284/11 - METROINVEST/METRO; HABM R565/10-1 - MetroCirc/METRO; HABM R 170/03-4 METROCONSULT/METRO; HABM R 833/02-4 METROTECH/METRO; HABM R 728/05-4 PureMetro/METRO) auf die hier zu vergleichenden Marken übertragen werden können. Der Verkehr wird das Wortelement der angegriffenen Marke vielmehr als zusammengehörigen Begriff „IMMETRO“ wahrnehmen. Der sehr dünne Strich zwischen den ersten beiden Buchstaben „IM“ und den folgenden Buchstaben „METRO“ wird vom Verkehr aufgrund der nur sehr fein dargestellten Linie nämlich kaum wahrgenommen und ist daher nicht geeignet, das Wortelement aus Sicht des Verkehrs bildlich in zwei Bestandteile zu spalten. Eine Aufspaltung erfolgt hier auch nicht durch eine Binnengroßschreibung, eine Veränderung der Schriftart, -größe oder sonstige grafische Hervorhebungen. Vielmehr wird das Wort „IMMETRO“ infolge der durchgehend gleiche Schreibweise sämtlicher Einzelbuchstaben zu einer Einheit verklammert. Auch im Übrigen besteht - ausgehend von dem hier zugrunde zu legenden Sachvortrag der Widersprechenden zu der Bekanntheit der Marke „Metro“ und des Unternehmenskennzeichens „METRO“ in den hier maßgeblichen Dienstleistungsbranchen - für den

Verkehr keine Veranlassung, das Zeichen „METRO“ von der Anfangsilbe „IM“ abzuspalten.

Das Gesamtzeichen „IMMETRO“ beinhaltet zwar keinen erkennbaren Bedeutungsgehalt (anders in: BGH GRUR 2009, 484 (487) - Metrobus/METRO). Indes besitzt weder die isolierte Buchstabenfolge „IM“ noch die Buchstabenfolge „METRO“ in Zusammenhang mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen einen eigenständigen begrifflichen Bedeutungsgehalt, weshalb der Verkehr auch insoweit keine Veranlassung zu einer Abspaltung hat. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden wird die Buchstabenfolge „IM“ auch nicht etwa als übliche Abkürzung für „Immobilien“ verstanden. Vielmehr zeigen die von der Widersprechenden vorgelegten Anlagen (EF32: IM Immobilien Management GmbH; IM IMMOBILIEN MUNICH e.V.) lediglich Kennzeichen, die neben der Buchstabenfolge „IM“ den erläuternden Zusatz „Immobilien“ beinhalten. Das lässt erkennen, dass allein die isolierte Buchstabenfolge „IM“ nicht als Hinweis auf Immobilien verstanden würde.

Der Verkehr wird für die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen auch nicht wegen der Bekanntheit des Widerspruchszeichens bzw. des Unternehmenskennzeichens der Widersprechenden für Groß- und Einzelhandel zu einer Abspaltung des Elements „METRO“ neigen. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass sich die Bekanntheit des Widerspruchszeichens - ebenso wie die des Unternehmenskennzeichens - in einem branchenfremden Segment bewegt, das zu den Dienstleistungen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, keine ausreichende Nähe aufweist. Zu einer Abspaltung wegen der Bekanntheit eines Unternehmenskennzeichens wird der Verkehr indes nur neigen, wenn eine hinreichende Nähe zwischen der Unternehmensbranche, für die das Unternehmenskennzeichen genutzt wird und den verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke anzunehmen wäre. Fehlt es an einer solchen Branchennähe, so hat der Verkehr keine Veranlassung, zu dem Schluss zu gelangen, dass ein dem Unternehmenskennzeichen entsprechender

Markenbestandteil auf Verbindungen mit dem bekannten Unternehmen deutet (vgl. BGH GRUR 2009, 484 (489) - Metrobus/METRO). Selbst wenn man die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen einem Unternehmenskennzeichen und einer Marke nach § 15 Abs. 2 MarkenG (vgl. dazu: BGH GRUR 2009, 484 (489) - Metrobus/METRO; BGH GRUR 2012, 635 (635 f.) - ROLLER's Metro/METRO) entsprechend anwenden würde, um zu prüfen, ob der Verkehr zu einer Aufspaltung des angegriffenen Markenzeichens neigt und daher Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke bestehen könnte, hätte der Verkehr daher nach dem hier zugrunde zulegenden Tatsachenvortrag der Widersprechenden keine Veranlassung, das angegriffene Zeichen in die Bestandteile „IM“ und „METRO“ aufzuspalten.

Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für das Unternehmen sind (BGH GRUR 2012, 635 (635 f.) - ROLLER's Metro/METRO). Das Unternehmensschlagwort „METRO“ ist bekannt für den Betrieb von Groß- und Einzelhandelsmärkten. Selbst wenn vereinzelt spezielle Dienstleistungen aus dem Finanz- oder Versicherungsbereich, z. B. im Zusammenhang mit der Ausgabe von Kreditkarten, in Handelsmärkten angeboten werden sollten, handelt es sich insoweit um eine untypische, untergeordnete Nebenleistung, die von der Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens „METRO“ für Einzel- und Großhandelsdienstleistungen nicht erfasst wird. Die Widersprechende ist zudem auch kein bekannter Hersteller von Computerhardware. Der Verkehr hätte daher keine Veranlassung, Werbe-, Immobilien-, Finanz- und Versicherungs- und Baudienstleistungen, Dienste zum Design von Software oder zur Gestaltung bzw. redaktionellen Betreuung von Internetauftritten mit dem bekannten Handelsunternehmen der Widersprechenden in Verbindung zu bringen.

Weder die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für andere Waren und Dienstleistungen noch die Bekanntheit des Unternehmenskennzeichens der Widerspre-

chenden als Groß- und Einzelhandelsunternehmen wird daher den Verkehr dazu zu veranlassen, in der angegriffenen Marke im Hinblick auf die für diese Marke registrierten Dienstleistungen das Element „METRO“ abzuspalten.

**d)** Bei dem vorzunehmenden Zeichenvergleich sind mithin die Zeichen einschließlich der darin enthaltenen zusammengehörigen Wortelemente (IMMETRO/METRO) in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.

In klanglicher Hinsicht orientiert sich der Verkehr bei Wort-/Bildzeichen meist am Wortbestandteil, da er die einfachste Art der Benennung darstellt (BGH GRUR 2013, 68 (Nr. 16) - Castell/VIN CASTEL; BGH GRUR 1999, 167 (168) - Carolus Magnus). Zu vergleichen sind demnach: IM - ME - TRO und ME - TRO. Diese Worte unterscheiden sich in der Länge und durch die unterschiedliche Silbenanzahl. Insbesondere der klangstarke Vokal „i“ am Wortanfang bewirkt einen deutlichen Markenabstand, denn Wortanfänge werden vom Verkehr im allgemeinen stärker beachtet als die übrigen Markenteile (BGH GRUR 2003, 1047 (1049) - Kelloggs`s/Kelly`s; EuG GRUR 2006, 1026 (Nr. 54) - FERRÓ/FERRERO; Jansen in HK-MarkenR, 2. Aufl., § 9 Rd. 88; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rd. 237 m. w. N.). Die zusätzliche Anfangssilbe beeinflusst zudem auch die Lautfolge deutlich (I - E - O/E - O).

In bildlicher Hinsicht unterscheiden sich die beiden Wortelemente ebenfalls durch die auch insoweit stärker beachteten Wortanfänge (Jansen in HK-MarkenR, § 9 Rd. 100; EuG GRUR 2006, 1026 (Nr. 54) - FERRÓ/FERRERO). Selbst wenn daher die Farbgebung (gelb/blau) und die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke auch in bildlicher Hinsicht zurückträte, weil der Verkehr sich bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (so: BGH GRUR 2009, 485 (487) - Metrobus/METRO m. w. N.), unterscheiden sich die beiden Marken schon durch die unterschiedlichen Wortelemente hinreichend. Im Übrigen erweckt das in auffällig, leuchtenden, flächig deckenden Farben und in Fettdruck dargestellte wuch-

tige Widerspruchszeichen einen gänzlichen anderen Gesamteindruck als das filigrane angegriffene Zeichen in dezentem Hellbraun mit feiner Linienführung.

Eine begriffliche Ähnlichkeit besteht nicht. „Metro“ ist die Bezeichnung für eine Stadt-/U-Bahn (französisch: métro; métropolitain). Die Bezeichnung „IMMETRO“ ist demgegenüber ein Fantasiebegriff.

## 6.

Ausgehend von einem zumindest durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad des Verkehrs und einer mittleren Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier maßgeblichen Produkte besteht daher infolge der deutlichen Zeichenunterschiede nicht die Gefahr, dass es zu Verwechslungen der Marken kommen könnte. Dies gilt sowohl für die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen als auch für die Gefahr, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Zwar kann es in Fällen, in denen der Verkehr die Unterschiede der Zeichenbildung erkennt, gleichwohl zu einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen kommen, wenn der Verkehr Veranlassung hat, aufgrund der Art der Zeichenbildung einen Bezug zwischen den jeweiligen Unternehmen herzustellen. Das kann der Fall sein, wenn das bekannte Unternehmenskennzeichen in eine neue Marke integriert wird, wobei ausnahmsweise auch in einem jüngeren, aus einem Wort bestehenden Zeichen ein Wortbestandteil eine selbstständig kennzeichnende Stellung behalten kann (BGH GRUR 2010, 729 (732) - KOHLERMIXI/MIXI ; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 38) - Pantohexal). Dies setzt aber voraus, dass der Verkehr auf Grund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen. Vorliegend hat der Verkehr aber - wie oben dargelegt - keine Veranlassung, den Bestandteil „IM“ des zusammengesetzten Zeichens „IMMETRO“ abzuspalten und ihm eine selbstständig kennzeichnende Stellung im Gesamtzeichen beizumessen, weil das Unternehmenskennzeichen in dem hier maßgeblichen Produktsegment nicht über eine derartige Bekanntheit verfügt. Die Bekanntheit eines Unternehmens für einen anderen Bran-

chenbereich genügt demgegenüber nicht, um entsprechende gedankliche Assoziationen des Verkehrs auszulösen. Schließlich hat die Widersprechende auch nicht substantiiert zur Verwendung einer Markenserie mit dem Stammbestandteil „METRO“ vorgetragen. Hierfür genügt insbesondere nicht der Hinweis auf verschiedene Unternehmensbezeichnungen mit dem Stammelement „METRO“, da die Verwendung eines Unternehmenskennzeichens nicht mit der Verwendung eines Markenzeichens gleichgesetzt werden kann.

Wird aber der Begriff „IMMETRO“ vom Verkehr nicht zergliedernd aufgefasst und bringt er auch aus anderen Gründen die Zeichen „IMMETRO“ und „METRO“ nicht miteinander in Verbindung, so ist die Zeichenähnlichkeit so gering, dass eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Bender

Dr. Wache

Dr. Hoppe

zugleich für den durch Ausscheiden aus dem Senat an der Unterschriftsleistung verhinderte Richter Dr. Wache

CI