



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 7/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 013 207

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. August 2015 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ gegen die Eintragung der jüngeren Marke 30 2013 013 207 für „Verpackungsmaschinen“ zurückgewiesen worden ist.
2. Auf Grund des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 013 207 für „Verpackungsmaschinen“ angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ gegen die Eintragung der jüngeren Marke 30 2013 013 207 zurückgewiesen.
4. Die Beschwerde gegen die Kostenentscheidung in dem Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. August 2015 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Zeichen



ist am 23. Januar 2013 angemeldet und am 26. April 2013 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register als Wort-/Bildmarke für nachfolgende Waren eingetragen worden:

„Klasse 7: Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Maschinen für die Landwirtschaft, Baumaschinen, Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen

Klasse 8: handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte“

Gegen diese Eintragung, die am 31. Mai 2013 veröffentlicht wurde, hat der Widersprechende am 8. August 2013 aus der geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ Widerspruch eingelegt. Im Widerspruchsformular hat der Widersprechende angegeben, seine geschäftliche Bezeichnung für „Maschinenbau, insbesondere Bau von Verpackungsmaschinen, Maschinen zum Papiertransport; Schrumpföfen,

Schrumpffolienerhitzer“ benutzt zu haben. Ferner hat er zum Nachweis der Benutzung der geschäftlichen Bezeichnung einen Geschäftsbrief vom 9. Juli 1990, ein Angebot vom 20. Januar 1992 und eine Auftragsbestätigung vom 1. März 2007 eingereicht, auf die wegen der näheren Einzelheiten verwiesen wird. Ergänzend hat er Zeugenbeweis angeboten. Der Widersprechende hat vorgetragen, das Zeichen „eberth“ seit 1965 zur Bezeichnung seines Geschäftsbetriebs in der Branche Maschinenbau benutzt und seit 1967 auch die von ihm vertriebenen Produkte entsprechend gekennzeichnet zu haben. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Existenz einer geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ des Widersprechenden bestritten.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat mit Beschluss vom 27. August 2015 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, zwar seien die angegriffene Marke und das Widerspruchszeichen ähnlich. Ferner bestehe zwischen dem Bau von Verpackungsmaschinen und Maschinen für den Papiertransport, für welche der Widersprechende Schutz beanspruche, einerseits und der Ware „Verpackungsmaschinen“ der angegriffenen Marke andererseits Ähnlichkeit. Dennoch lägen die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht vor.

Der Widersprechende, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, habe die Existenz einer geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ in den von ihm geltend gemachten Branchen nicht hinreichend dargetan. Vorliegend habe der anwaltliche Vertreter zwar Angaben zur Art, Wiedergabe und Form als auch zum Inhaber, Zeitrang und Gegenstand der geschäftlichen Bezeichnung gemacht. Allerdings genügten die vorgelegten Unterlagen nicht, um den Widerspruch in der Sache zu begründen. Als Beleg dafür, dass es sich bei dem Widerspruchszeichen um eine geschäftliche Bezeichnung handele, habe der Widersprechende lediglich drei Geschäftsbriefe aus den Jahren 1990, 1992 sowie 2007 eingereicht. In demjenigen aus dem Jahr 2007 sei als Gegenstand der dortigen Lieferung jedoch nur „Metall mit Bohrungen, wie mit unserem Herr Knör besprochen“ ohne Preisangabe ange-

geben. Für die Jahre 1965 bis 1990 seien keine Belege eingereicht worden. Das Angebot eines Zeugenbeweises allein sei ohne weitere schriftliche Unterlagen nicht ausreichend.

Hiergegen wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde vom 1. Oktober 2015. Er legt weitere Benutzungsunterlagen vor. Wegen der näheren Einzelheiten wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 9. November 2015 verwiesen.

Ergänzend führt er aus, es läge auch Warenähnlichkeit vor. Er produziere und baue Verpackungsmaschinen. Diese würden beispielsweise Papierrollen in Kunststoffolie, Alufolie oder Papier einschlagen, wobei das Material entsprechend konfektioniert, etwa geschnitten, gebogen oder erhitzt werde. Die Verarbeitung erfolge immer zusammen mit Holzpaletten. Hinzu komme die gesamte Fördertechnik, was die Annahme einer Waren- und Branchenähnlichkeit zu den Waren „Maschinen für die Metall-, Holz- Kunststoffverarbeitung“ der angegriffenen Marke in Klasse 7 begründe. Ferner handele es sich bei den vom Widersprechenden produzierten Maschinen um Werkzeugmaschinen, die ebenfalls im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke zu finden seien. Die weiteren für sie geschützten Waren „Maschinen für die Landwirtschaft, Baumaschinen“ seien jedenfalls insoweit zu löschen, als Metall, Holz oder Kunststoff verarbeitet, bearbeitet oder benutzt werde. Hinsichtlich „Verpackungsmaschinen“ auf Seiten der jüngeren Marke bestehe Identität.

Die handbetätigten Geräte in Klasse 8 seien zu löschen, soweit sie Teil von Werkzeug- bzw. Verpackungsmaschinen sein könnten und/oder Einsatzbereich bzw. Zweckbestimmung übereinstimmten, nämlich Materialien bearbeitet werden könnten.

Die von der angegriffenen Marke in Klasse 11 beanspruchten Heiz- und Lüftungssysteme lägen ebenfalls im Bereich der Waren- bzw. Branchenähnlichkeit, da sie

von Unternehmen der Verpackungstechnik üblicherweise mitgeliefert würden oder essentieller Bestandteil von Verpackungsmaschinen zum Aufschumpfen von Folie seien.

Die sich gegenüber stehenden Zeichen seien auch ähnlich. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch den Schriftzug „EBERTH“ alleine geprägt, der gut 90 Prozent der graphischen Darstellung ausmache. Der vorangestellte stilisierte Kopf eines Werkzeugschlüssels weise in Verbindung mit den angemeldeten Waren einen beschreibenden Sinngehalt auf. Die angesprochenen Verkehrskreise würden weder beim Kauf auf Sicht noch in der Werbung den kleinen graphischen und zudem werbeüblich gestalteten Bestandteil wirklich wahrnehmen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 27. August 2015 aufzuheben und auf Grund des Widerspruchs aus der geschäftlichen Bezeichnung „eberth“ die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 013 207 anzuordnen, sowie
2. der Inhaberin der angegriffenen Marke die Kosten sowohl des Widerspruchs- als auch des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat keinen Antrag gestellt.

Sie macht geltend, die von dem Widersprechenden behauptete Verwechslungsgefahr läge nicht vor. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch den Schriftzug „EBERTH“ geprägt. Die gegenteilige Sichtweise habe der Widersprechende nicht nachvollziehbar darlegen können.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in dem sich aus den Ziffern 1. und 2. des Tenors ergebenden Umfang Erfolg. Insoweit stehen sich die angegriffene Marke und die ältere geschäftliche Bezeichnung „eberth“ in Form eines Unternehmenskennzeichens des Widersprechenden in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber (§ 42 Abs. 2 Nr. 4, 2. Alt., i. V. m. § 5 Abs. 2 i. V. m. § 12 i. V. m. § 15 Abs. 2 und 4 MarkenG). Die weitergehende Beschwerde ist hingegen unbegründet.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Parteien ihre hierauf gerichteten (Hilfs-) Anträge im Laufe des Beschwerdeverfahrens zurückgenommen haben und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Der Zulässigkeit der Beschwerde steht nicht entgegen, dass sie im Namen der „Firma Armin Eberth“ eingelegt wurde. Hierbei handelt es sich um eine Firma des Widersprechenden. Gemäß § 17 HGB ist die Firma eines Kaufmanns der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (Abs. 1). Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden (Abs. 2). Die Firma ist nicht der Name des Unternehmens, sondern der Name seines Inhabers, also sein Name schlechthin oder der Name, unter dem er das Unternehmen betreibt (vgl. Baumbach/Hopt, Handelsgesetzbuch, 37. Auflage, 2016, § 17, Rdnr. 4). Im Widerspruchsformular hat sich der Widersprechende wiederum als „Eberth Group, Inhaber: Armin Eberth“ bezeichnet. Dies ist eine weitere Firma des Widersprechenden. Auch hier ist deutlich erkennbar, dass Herr Armin Eberth die einzig maßgebliche Rechtspersönlichkeit ist. Demzufolge sind der Widersprechende und der Beschwerdeführer als identisch anzusehen.

2. Auf Grund der von dem Widersprechenden im Beschwerdeverfahren ergänzend vorgelegten Unterlagen ist davon auszugehen, dass er zumindest seit dem Jahr 2005 in der Bundesrepublik Deutschland Inhaber eines prioritätsälteren Unternehmenskennzeichens „eberth“ auf dem Tätigkeitsgebiet „Herstellung und Vertrieb von stationären Transport- und Verpackungsanlagen“ ist. Damit bedarf es des vom Widersprechenden weiterhin angebotenen Zeugenbeweises nicht mehr (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Auflage, § 284, Rdnr. 6).

a) Der Schutz eines originär unterscheidungskräftigen Unternehmenskennzeichens wie „eberth“ entsteht durch namensmäßigen Gebrauch im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung. Es kommt daher nicht darauf an, ob die Kennzeichnung bereits eine gewisse Anerkennung im Verkehr gefunden hat (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, 2018, § 5, Rdnr. 52). Erforderlich ist vielmehr eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis auf das Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen lässt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 53). Dazu gehört beispielsweise die Verwendung der Bezeichnung auf Geschäftspapieren, wie Rechnungen, Lieferscheinen, Preislisten oder Katalogen (vgl. Kur/Weiler, MarkenG, 1. Auflage, 2017, § 5, Rdnr. 108 f.).

b) Auf allen mit Schriftsatz vom 9. November 2015 eingereichten Rechnungen, die in dem Zeitraum vom 8. November 2005 bis 22. Mai 2015 ausgestellt wurden, befinden sich die Angabe „eberth group www.eberth.com“ in der linken oberen Ecke und die Angabe „eberth MASCHINEN- UND ANLAGENBAU“ in der rechten oberen Ecke, wobei das Element „eberth“ drucktechnisch hervorgehoben ist. Es ist zudem unabhängig von seiner Schreibweise in allen Firmennamen enthalten. Weist ein Firmenbestandteil hinreichende Unterscheidungskraft auf und erscheint er seiner Art nach sowie im Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen, so kommt ihm als Firmenschlagwort eigenständiger kennzeichenrechtlicher Schutz als Unternehmenskennzeichen zu. Auf seine tatsächliche Benutzung

in Alleinstellung als Firmenschlagwort oder auf seine Verkehrsgeltung ist daneben nicht abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 5, Rdnr. 30). Bei dem Nachnamen des Widersprechenden handelt es sich um ein solches Firmenschlagwort, da er durchgängig verwendet wird, kein Allerweltsname und gegenüber den übrigen Firmenbestandteilen besonders kennzeichnungskräftig ist.

Die Angabe „eberth“ benutzt der Widersprechende spätestens seit November 2005 als Firmenschlagwort im geschäftlichen Verkehr. Anhaltspunkte für ein mögliches zwischenzeitliches Erlöschen des Schutzes als Unternehmenskennzeichen wurden nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich.

c) Aus der Rechnung Nr. 231 vom 8. November 2005 geht des Weiteren hervor, dass im Jahr 2005 unter dem Unternehmenskennzeichen „eberth“ eine „Rollentransportanlage“ veräußert wurde. Die Rechnungen Nr. 316 vom 25. Oktober 2006 und Nr. 346 vom 27. Februar 2007 haben „Fördertechnikanlagen“ zum Gegenstand. Die Rechnung Nr. 506 vom 5. Mai 2008 bezieht sich auf eine Rollenverpackungsanlage, während mit der Rechnung Nr. 20090030 vom 6. Juli 2009 die Gegenleistung für eine Anlage „Vollautomatische Palettenverpackung“ angefordert wird. Hierbei gilt es ergänzend zu berücksichtigen, dass in den genannten Rechnungen jeweils erhebliche Beträge ausgewiesen sind. Zusammenfassend lassen sie darauf schließen, dass der Widersprechende sein Unternehmenskennzeichen im Zusammenhang mit der Herstellung und den Vertrieb von stationären Transport- und Verpackungsanlagen im Inland benutzt.

d) Die weiteren Rechnungen betreffen entweder Lieferungen ins Ausland, so dass sie als Beleg für eine Benutzung des Unternehmenskennzeichens in der Bundesrepublik Deutschland nicht geeignet sind, oder ihr Ausstellungsdatum liegt nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke. Insoweit können sie zum Nachweis eines besseren Zeitrangs des Unternehmenskennzeichens nicht herangezogen werden.

3. Der Widersprechende ist berechtigt, die Benutzung der angegriffenen Marke für „Verpackungsmaschinen“ in der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen (§ 12 i. V. m. § 15 Abs. 2 und 4 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG).

Nach ständiger Rechtsprechung kann aus einem Unternehmenskennzeichen unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr nicht nur gegen eine Verwendung des angegriffenen Zeichens als Unternehmenskennzeichen, sondern auch gegen einen rein markenmäßigen Gebrauch vorgegangen werden, weil die Marke eine bestimmte betriebliche Herkunft des gekennzeichneten Produkts anzeigt und so mittelbar auch das hinter dem Produkt stehende Unternehmen individualisiert (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 12, Rdnr. 9). Die Lösungsreife gemäß § 12 MarkenG setzt die Berechtigung voraus, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen. Dies ist dann der Fall, wenn ein Unterlassungsanspruch gemäß § 15 Abs. 4 MarkenG besteht. Ausreichend ist hierbei ein hypothetischer Unterlassungsanspruch, der auf der Grundlage einer fiktiven Benutzung der jüngeren Marke zu ermitteln ist. Die Lösungsreife ist folglich bereits dann gegeben, wenn bei der Benutzung der Marke ein Anspruch auf Unterlassung im gesamten Bundesgebiet entstehen würde (vgl. Kur/Weiler, a. a. O., § 12, Rdnr. 15). Dies ist vorliegend der Fall, da zwischen der angegriffenen Marke und dem bundesweit benutzten Widerspruchszeichen Verwechslungsgefahr im engeren Sinne besteht.

a) Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG kommt es nach ständiger Rechtsprechung maßgeblich auf die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, auf die Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und auf die Tätigkeitsgebiete an, für welche die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden (Branchennähe). Das letztgenannte Kriterium tritt hierbei an die Stelle der markenrechtlichen Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, stimmt mit diesem aber inhaltlich nicht überein. Die genannten Kriterien stehen zueinander in einem Wechselwirkungsverhältnis derart, dass ein Weniger in einem Bereich durch ein Mehr in einem anderen Bereich

kompensiert werden kann und umgekehrt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 15, Rdnr. 37).

b) Die Vergleichszeichen sind sowohl schriftbildlich als auch klanglich identisch, zumindest jedoch hochgradig ähnlich.

Vorliegend stehen sich das Unternehmenskennzeichen

eberth

sowie die angegriffene Marke



gegenüber.

(1) In schriftbildlicher Hinsicht wird die angegriffene Marke durch ihren Wortbestandteil „EBERTH“ geprägt.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch ein einzelnes Element kann dann angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Art und Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Eine Prägung scheidet hingegen regelmäßig aus, wenn eine ältere Marke im Kontext einer jüngeren Kombinationsmarke einen anderen Sinngehalt oder Stellenwert erhält, so dass der betreffende Markenbestandteil insoweit nicht mehr als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden wird. Dies ist u. a. der Fall, wenn die jüngere Kombinationsmarke als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitli-

chen begrifflichen Aussage erscheint (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O. , § 9, Rdnr. 410 und 426).

Der Wortbestandteil „EBERTH“ dominiert den Gesamteindruck der angegriffenen Marke allein schon auf Grund seiner Größe im Vergleich zum vorangestellten Bildbestandteil. Bei dieser skizzenhaften Darstellung des oberen Teils eines Schraubenschlüssels handelt es sich darüber hinaus um eine geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung (vgl. hierzu Kur/Onken, a. a. O., § 14, Rdnr. 395), welche der Verkehr regelmäßig kein besonderes Augenmerk schenken wird, da er an ähnliche graphische Gestaltungen gewöhnt ist. Hinzu kommt, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke einen beschreibenden Bezug zu den für sie eingetragenen Maschinen und Geräten aufweist (vgl. hierzu auch „European Trade Mark and Design Network“, Gemeinsame Mitteilung zur Gemeinsamen Praxis zur Unterscheidungskraft - Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern, 2. Oktober 2015, Seite 5).

Im Ergebnis stehen sich somit die beiden Zeichen „EBERTH“ und „eberth“ gegenüber. Die Groß- und Kleinschreibung verändert ihren Gesamteindruck nur geringfügig, so dass zumindest von einer hochgradigen Ähnlichkeit auszugehen ist.

(2) Die Vergleichszeichen sind klanglich identisch.

Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken in klanglicher Hinsicht gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert (vgl. BGH GRUR 2009, 1055 - airdsl). Demzufolge wird die angegriffene Marke so benannt wie das ältere Unternehmenskennzeichen.

c) Die Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens des Widersprechenden ist hinsichtlich der Branche „Herstellung und Vertrieb von stationären Transport- und Verpackungsanlagen“ als durchschnittlich anzusehen.

d) Für die Beurteilung der Branchennähe kommt es in erster Linie auf die Produktbereiche und Arbeitsgebiete an, die nach der Verkehrsauffassung typisch für die Beteiligten sind. Anhaltspunkte für eine Branchennähe können Berührungspunkte der Waren oder Dienstleistungen der Unternehmen auf den Märkten sowie Gemeinsamkeiten der Vertriebswege und der Verwendbarkeit der Produkte und Dienstleistungen sein. In die Beurteilung einzubeziehen sind naheliegende und nicht nur theoretische Ausweitungen der Tätigkeitsbereiche der Beteiligten. Im Einzelfall können auch Überschneidungen in Randbereichen der Unternehmenstätigkeiten zu berücksichtigen sein (vgl. BGH GRUR 2011, 831, 833, Rdnr. 23 - BCC).

(1) Hiervon ausgehend besteht zwischen den Waren „Verpackungsmaschinen“ der angegriffenen Marke und dem Tätigkeitsgebiet „Herstellung und Vertrieb von stationären Transport- und Verpackungsanlagen“ des Widersprechenden ausgeprägte Branchennähe. Verpackungsmaschinen sind wesentlicher Teil von Verpackungsanlagen und dienen demselben Zweck.

(2) Eine darüber hinaus gehende Branchennähe ist hingegen zu verneinen.

Dies gilt zunächst für die Waren „Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung“. Allein der Umstand, dass – wie von dem Widersprechenden vorgetragen – die von ihm hergestellten Verpackungsmaschinen Kunststoff-, Alufolie oder Papier als Verpackungsmaterial bzw. Holzpaletten verwenden, vermag die Annahme einer Branchennähe nicht zu begründen. Die im Schutzbereich des Widerspruchszeichens liegenden stationären Verpackungsanlagen dienen der Umhüllung und Sicherung von Gegenständen für ihren Transport, während mit Hilfe der vorgenannten Maschinen der angegriffenen Marke aus Metall, Holz oder Kunststoff Produkte wie Rohre, Möbel oder Behälter hergestellt werden. Auch sind Verpackungsanlagen völlig anders aufgebaut als „Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung“. Demgegenüber treten die Gemeinsamkeiten bei den eingesetzten Materialien in den Hintergrund, da in den unterschiedlichsten Branchen

- beispielsweise im Schiffs- und Autobau - die gleichen Stoffe wie Metall verarbeitet werden. Ansonsten wäre eine sachlich nachvollziehbare Grenzziehung zwischen den einzelnen Teilbereichen der Wirtschaft nicht möglich.

Ebenso bestehen keine ausreichenden sachlichen Berührungspunkte zwischen „Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung“ und stationären Transportanlagen, mit denen zwar Metall, Holz oder Kunststoff befördert werden kann, die jedoch nicht ihrer Verarbeitung dienen und damit einen völlig anderen Zweck erfüllen.

Die Waren „Maschinen für die Landwirtschaft“ und „Baumaschinen“ wiederum können zwar Transport- und Verpackungsmaschinen umfassen. So dient ein Traktor oder Lastwagen in der Landwirtschaft oder auf dem Bau dem Transport von Feldfrüchten oder Baumaterialien. Auch gibt es zum Beispiel landwirtschaftliche Ballenpressen, mit denen Heu zu Rollen zusammengedrückt wird, die in der Maschine mit einer Folie umwickelt werden. Allerdings handelt es sich bei „Maschinen für die Landwirtschaft“ und „Baumaschinen“ normalerweise um mobile Maschinen, die zudem in besonderen Bereichen eingesetzt werden. Sowohl die Landwirtschaft als das Bauwesen erfordern spezielle Transport- und Verpackungsmaschinen, die beispielsweise nicht im nassen Boden einsinken oder starken Erschütterungen widerstehen. Demgegenüber sind ausweislich der eingereichten Belege die von dem Widersprechenden hergestellten und vertriebenen Transport- und Verpackungsanlagen an einem festen Ort aufgestellt. Zudem bestehen sie regelmäßig aus mehreren Maschinen, die aneinander angepasst sind, um die Transport- und Verpackungsaufgaben zu erfüllen. Dementsprechend stammen sie nicht von den Herstellern der Baumaschinen und der Maschinen für die Landwirtschaft. Auch insoweit ist folglich die Branchennähe zu verneinen.

Vorstehende Erwägungen gelten gleichermaßen für die Waren „handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparat- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik“. Mögen sie auch - wie beispiels-

weise Schubkarren oder Rollwagen - Transportzwecken dienen, so weisen sie doch einen völlig anderen Aufbau als die mit Motoren betriebenen stationären Transport- und Verpackungsanlagen des Widersprechenden auf. Bei diesen handelt es sich um komplexe Komplettsysteme, während mit Hilfe von handbetätigten Geräten nur einfache Einzeltätigkeiten ausgeführt werden können. Damit besteht zwischen den sich gegenüber stehenden Produktgruppen ein großer sachlicher Abstand, der gegen eine Branchennähe spricht.

Entsprechend verhält es sich hinsichtlich der Waren „Werkzeugmaschinen“ der angegriffenen Marke. Wie der Widersprechende zutreffend ausgeführt hat, wird durch Werkzeugmaschinen mit Hilfe relativer Bewegungen zwischen Werkstück und Werkzeug eine vorgegebene Form am Werkstück oder eine Veränderung einer vorgegebenen Form an einem Werkstück erzeugt. Weder Transport- noch Verpackungsanlagen wirken jedoch in dieser Art und Weise auf einen Gegenstand ein. Seine Form und seine Oberfläche werden durch sie nicht verändert. Insbesondere kann die durch die Verpackungsanlage aufgebrachte Umhüllung ohne Auswirkung auf den Gegenstand wieder entfernt werden.

Schließlich weisen auch die von der angegriffenen Marke in Klasse 11 beanspruchten „Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte“ keine Branchennähe zu den stationären Transport- und Verpackungsanlagen des Widersprechenden auf. Selbst wenn - wie von ihm vorgetragen - in den Verpackungsanlagen Heiz- und Lüftungssysteme zum Aufschrumpfen der Verpackungsfolie mittels heißer Luft zum Einsatz kommen, so machen sie nicht das Wesen der Gesamtanlage aus. Vielmehr erfüllen sie lediglich eine einzelne dem Verpackungszweck dienende Aufgabe, die neben vielen weiteren Arbeitsschritten wie Zurechtlegen des zu verpackenden Gegenstands oder Zuschneiden bzw. Auflegen der Folie zu erledigen ist. Sollten die vorstehend genannten Waren der angegriffenen Marke in den Transport- und Verpackungsanlagen verbaut sein, so werden sie regelmäßig von anderen Herstellern bezogen, da sie als solche weder Gegenstände transportieren noch verpacken

können und demzufolge anders als die von dem Widersprechenden hergestellten und vertriebenen Anlagen konstruiert sind.

4. Die Beschwerde gegen die im Widerspruchsverfahren ergangene Kostenentscheidung ist unbegründet.

Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG können die im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt entstandenen Kosten nur dann einem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Ansonsten trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst (§ 63 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Eine vom Grundsatz der Tragung eigener Kosten abweichende Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen setzt besondere Umstände voraus, wobei dem Verfahrensausgang hierbei keine Bedeutung zukommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 63, Rdnr. 7; § 71, Rdnr. 12). Der Widersprechende ist jeden Vortrag schuldig geblieben, welche besonderen Umstände die Auferlegung der Kosten des Amtsverfahrens begründen könnten. Auch der Senat vermag solche nicht zu erkennen.

5. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten auch diesbezüglich weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

prä