



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 505/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2014 014 174**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig am 7. August 2018

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, vom 18. November 2015 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2012 001 885 gegen die Eintragung der Marke 30 2014 014 174 zurückgewiesen worden ist, ausgenommen für die nachgenannten Waren der angegriffenen Marke:

Klasse 21:

Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut; Nicht bearbeitetes Glas; Rohes Glas; Rohes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Schilder aus Porzellan; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut.

2. Auf den Widerspruch aus der Marke 30 2012 001 885 wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 014 174 für alle mit Ausnahme der in Ziffer 1 ausdrücklich genannten Waren angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 9. Februar 2014 angemeldete Wortmarke

### **Quasarglas**

ist am 3. April 2014 unter der Nummer 30 2014 014 174 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

„Klasse 1:

Glasbeschichtungen [chemische];

Klasse 19:

Baumaterial aus Glas; Baumaterialien aus Glas; Bauteile aus Glas; Dekoratives Glas für Bauzwecke; Durchsichtige Glastüren für Gebäude; Farbiges Glas für Fenster; Feuerhemmendes Glas zur Verwendung im Bauwesen; Glas [ausgenommen Glas für Fahrzeugscheiben]; Glas für Bauzwecke; Glas für Buntglasfenster; Glas für Fenster; Glas in Scheibenform zum Einbau in Türen; Glas in Scheibenform zur Verwendung in Fenstern; Glasbausteine; Glasdächer; Glaselemente für Bauplatten; Glaselemente für Fenster; Glasfenster; Glasfliesen, nicht für Bedachungen; Glasplatten; Glasplatten für Bauzwecke; Glasplatten für Fenster; Glasplatten für Türen; Glasscheiben; Glasscheiben [nichtmetallisch umrandet] für Bauzwecke; Glasscheiben für Bauten; Glasscheiben für Bauzwecke; Glasscheiben für Fenster, ausgenommen für Fahrzeuge; Glasstäbe für Bauzwecke; Glastafeln; Glastüren; Glastüren [nicht metallische Rahmen]; Glastüren für Gebäude; Glaswände; Gläserne Baumaterialien; Hitzeabweisendes Glas für Bauzwecke; Son-

nenjalousien aus Glas für Gebäude; Verkleidungsplatten aus Glas; Überdachte Fußwege, vollständig aus Glas; Überdachte Laufwege aus Glas mit einem nicht metallischen Rahmen;

Klasse 20:

Durchsichtige Möbeltüren aus Glas; Glasmöbel; Glasmöbeltüren; Möbel, vorwiegend aus Glas; Möbeltüren aus Glas; Nicht leuchtende Werbetafeln aus Glas; Spiegel [versilbertes Glas]; Versilbertes Glas [Spiegel]; Werbetafeln aus Glas [nicht leuchtend];

Klasse 21:

Glasplatten; Glastafeln; Glastafeln [Halbfabrikat]; Glaswaren, bemalte; Halbfertiges Glas; Kunstgegenstände aus Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Künstlerische Gegenstände aus Glas; Nicht bearbeitetes Glas; Platten aus Glas; Platten aus Glas, ausgenommen für Bauzwecke; Rohes Glas; Rohes oder teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Scheiben aus Glas, ausgenommen für Bauzwecke; Schilder aus Porzellan oder Glas; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Statuetten aus Glas; Tafelglas, Glasplatten; Tafeln aus Glas, nicht für Bauzwecke; Teilbearbeitetes Glas, ausgenommen Bauglas; Teilweise bearbeitetes Glas; Teilweise bearbeitetes Glas, ausgenommen Bauglas.“

Gegen diese Eintragung wurde aus der am 16. Januar 2012 angemeldeten und am 20. Februar 2012 eingetragenen Wortmarke 30 2012 001 885

### **Quasar**

Widerspruch erhoben. Als Inhaberinnen sind die E... GmbH und die M...  
... GmbH & Co. KG, beide ansässig H...,

...O..., eingetragen. Die Eintragung der Widerspruchsmarke umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 17:

Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);

Klasse 19:

Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Bauelemente und Baumaterialien aus Beton, Naturstein und Glas zur Wand- und Deckenverkleidung, für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, vorgenannte Waren auch mit diversen Beschichtungen, insbesondere Bausteine, Pflastersteine, Pflaster- und Gartenplatten zur Verlegung auf dem Boden und zur Befestigung an Fassaden, Bordsteine, Stufenelemente und -blöcke sowie vorgefertigte Bauelemente aus Beton, insbesondere zur Herstellung von Treppenstufen und Palisaden sowie Formelemente für Gartenbauzwecke und den Landschaftsbau aus Beton und Naturstein, nämlich Palisaden, Stelen, Pflanzentröge, Brunnenbauelemente und Bankelemente; Betonplatten und Blindenleitsysteme aus Kunststoff zur Verlegung auf dem Boden;

Klasse 20:

Arbeitsplatten;

Klasse 37:

Bauwesen; Reparaturen im Bereich der in Klasse 19 genannten Waren; Installationsarbeiten.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 19, hat den Widerspruch durch Beschluss vom 18. November 2015 zurückgewiesen. Die Waren der angegriffenen Marke und die Waren der Widerspruchsmarke seien zwar teilweise identisch. Ferner sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen. Die jüngere Marke halte aber auch den im Bereich identischer Waren gebotenen sehr deutlichen Zeichenabstand ein, so dass Verwechslungen der Zeichen nicht zu erwarten seien. Die Bezeichnung „Quasarglas“ unterscheide sich in der Gesamtheit durch den zusätzlichen Bestandteil „-glas“ ausreichend von dem Zeichen „Quasar“. Das Element „Quasar-“ nehme im Gesamteindruck der jüngeren Marke keine prägende Stellung ein. Denn das schutzunfähige Wortelement „-glas“ trete wegen der bei dem Einwortzeichen bestehenden äußerlichen Verklammerung nicht in den Hintergrund. Deshalb weise der Bestandteil „Quasar-“ der angegriffenen Marke auch weder eine selbständig kennzeichnende Stellung auf, noch könne er als rein beschreibendes Zeichenelement abgespalten werden. Andere Arten von Verwechslungen seien ebenfalls nicht zu besorgen. Insbesondere bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass das Wortelement „Quasar-“ als Stammbestandteil einer Zeichenserie verstanden werde.

Gegen diesen Beschluss wurde im Namen der M... GmbH & Co. KG Beschwerde erhoben und damit begründet, dass die Streitmarken durch das Publikum verwechselt werden könnten. Das Wortelement „-glas“ der angegriffenen Marke erschöpfe sich in einem rein beschreibenden Hinweis auf das Material der eingetragenen Waren. Es trete damit in der Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise eindeutig gegenüber der kennzeichnungskräftigen Komponente „Quasar-“ in den Hintergrund, so dass der klangliche Gesamteindruck des Zeichens durch sie geprägt werde. Jedenfalls bestehe die Gefahr, dass das Publikum die Streitzeichen gedanklich miteinander in Verbindung bringe. Die Waren der angegriffenen Marke und die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren „Denkmäler (nicht aus Metall)“, „Baumaterialien (nicht aus Metall)“, insbesondere Bauelemente und Baumaterialien aus Glas zur Wand- und Deckenverkleidung, für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich, vorgenannte Waren auch

mit diversen Beschichtungen“ und „Formelemente für Gartenbauzwecke und den Landschaftsbau aus Beton und Naturstein, nämlich Palisaden, Stelen, Pflanzenträger“ seien jedenfalls durchschnittlich ähnlich.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 19, vom 18. November 2015 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2012 001 885 die Löschung der Eintragung der Marke 30 2014 014 174 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Amtsverfahren hat er ausgeführt, dass der Ausdruck „Quasar“ nicht geschützt werden dürfe, da er in verschiedenen Zusammenhängen benutzt werde. Die angegriffene Marke „Quasarglas“ unterscheide sich außerdem deutlich von der Widerspruchsmarke.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 30 2012 001 885 ist zulässig und teilweise begründet.

1. Die M... GmbH & Co. KG ist alleinige Beschwerdeführerin, da sie auf Seiten der Widerspruchsmarke die einzige Beteiligte am Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war. Die Be-

schwerde, für die im Übrigen lediglich eine Gebühr entrichtet worden ist, wurde auch ausdrücklich nur in ihrem Namen erhoben.

2. Der Widerspruch wurde zulässigerweise lediglich von der M...  
... GmbH & Co. KG erhoben.

Die mit dem Widerspruch eingereichten Unterlagen lassen darauf schließen, dass die E... GmbH als Mitinhaberin der Widerspruchsmarke nicht als weitere Widersprechende auftreten sollte. In dem Feld 7 des Widerspruchsformblatts „Der im Register eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke bzw. der Inhaber des sonstigen Widerspruchskennzeichens“ findet sich lediglich die Angabe „M...  
... GmbH & Co. KG“. Zwar ist in diesem Feld zusätzlich das Kästchen „Weitere Inhaber siehe Anlage“ angekreuzt. In der dem Widerspruchsformblatt beigefügten „Liste weiterer Inhaber der Widerspruchsmarke“ ist dann die „E... GmbH“ mit ihrer Anschrift „H..., ... O...“ genannt. Daraus ergibt sich in Kombination mit dem leeren Feld 8 des Widerspruchsformblatts „Widersprechender ist (nur ausfüllen, wenn abweichend von Feld 7)“ jedoch noch nicht, dass der Widerspruch im Namen beider Inhaberinnen der Widerspruchsmarke eingelegt wurde. Denn in dem dem Widerspruchsformblatt weiterhin beigefügten Formular „Angaben zum Verwendungszweck des Mandats“ ist wiederum lediglich die M... GmbH & Co. KG in dem Feld „Name des Schutzrechtsinhabers“ erwähnt. Ergänzend ist in Betracht zu ziehen, dass in der Beschwerdeschrift vom 4. Dezember 2015 ausschließlich diese Personenhandels-gesellschaft als Widerspruchsführerin bezeichnet wird.

Da nähere Angaben zur Ausgestaltung des Rechts der beiden Markeninhaberinnen an der Widerspruchsmarke fehlen, ist hier davon auszugehen, dass sie die Widerspruchsmarke gemeinsam halten und eine Gemeinschaft nach Bruchteilen gemäß §§ 741 ff. BGB bilden (vgl. BGH GRUR 2014, 1024, Rdnr. 9 (juris) - Viva Friseure/Viva). Bei mehreren Inhabern ist gemäß § 744 Abs. 2 BGB jeder Mitinhaber widerspruchsberechtigt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 42,

Rdnr. 21), so dass vorliegend ausschließlich die M GmbH & Co. KG als Widerspruchsführerin anzusehen ist.

3. Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt lässt keine Verfahrensfehler erkennen, die zu einer Zurückverweisung der Beschwerdesache gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG Anlass geben. Insbesondere war es nicht geboten, die E... GmbH als Mitinhaberin der Widerspruchsmarke gemäß § 62 Abs. 2 ZPO i. V. m. § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zum Widerspruchsverfahren zuzuziehen. Ein Fall einer notwendigen Streitgenossenschaft nach § 62 ZPO ist bei Wahrnehmung einer Einzelprozessführungsbefugnis nach § 744 Abs. 2 BGB auf Seiten der Widerspruchsmarke nicht gegeben (vgl. auch BGH BGHZ 92, 351, 354; Prütting/Gehrlein, ZPO, 9. Auflage, 2017, § 62, Rdnr. 13).

Dementsprechend war die Zuziehung der Mitinhaberin der älteren Marke auch im Beschwerdeverfahren nicht veranlasst.

4. Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke besteht in Bezug auf alle für letztgenannte eingetragenen Waren ausgenommen

Klasse 21:

Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut; Nicht bearbeitetes Glas; Rohes Glas; Rohes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Schilder aus Porzellan; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut

Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke

zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH MarkenR 2016, 157, Rdnr. 19 - BioGourmet).

a) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren richten sich vorrangig an den Fachverkehr in den Bereichen Glasbearbeitung (Klasse 1) oder Hochbau (Klasse 19). Die Waren der Klasse 20 und - noch ausgeprägter - der Klasse 21 werden überwiegend von privaten Endverbrauchern bezogen.

b) Für den Waren-/Dienstleistungsvergleich ist auf die Registerlage abzustellen, da der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten hat.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen. 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 (vgl. BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 14 - DESPERADOS/DESPERADO).

(1) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 19, namentlich

„Baumaterial aus Glas; Baumaterialien aus Glas; Bauteile aus Glas; Dekoratives Glas für Bauzwecke; Durchsichtige Glastüren für Gebäude; Farbiges Glas für Fenster; Feuerhemmendes Glas zur Verwendung im Bauwesen; Glas [ausgenommen Glas für Fahrzeugscheiben]; Glas für

Bauzwecke; Glas für Buntglasfenster; Glas für Fenster; Glas in Scheibenform zum Einbau in Türen; Glas in Scheibenform zur Verwendung in Fenstern; Glasbausteine; Glasdächer; Glaselemente für Bauplatten; Glaselemente für Fenster; Glasfenster; Glasfliesen, nicht für Bedachungen; Glasplatten; Glasplatten für Bauzwecke; Glasplatten für Fenster; Glasplatten für Türen; Glasscheiben; Glasscheiben [nichtmetallisch umrandet] für Bauzwecke; Glasscheiben für Bauten; Glasscheiben für Bauzwecke; Glasscheiben für Fenster, ausgenommen für Fahrzeuge; Glasstäbe für Bauzwecke; Glastafeln; Glastüren; Glastüren [nicht metallische Rahmen]; Glastüren für Gebäude; Glaswände; Gläserne Baumaterialien; Hitzeabweisendes Glas für Bauzwecke; Sonnenjalousien aus Glas für Gebäude; Verkleidungsplatten aus Glas; Überdachte Fußwege, vollständig aus Glas; Überdachte Laufwege aus Glas mit einem nicht metallischen Rahmen“

stellen aus Glas bestehende Baumaterialien dar. Demzufolge sind sie identisch zu „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ (Klasse 19) der Widerspruchsmarke.

(2) Die Waren der angegriffenen Marke

„Durchsichtige Möbeltüren aus Glas; Glasmöbel; Glasmöbeltüren; Möbel, vorwiegend aus Glas; Möbeltüren aus Glas; Nicht leuchtende Werbetafeln aus Glas; Spiegel [versilbertes Glas]; Versilbertes Glas [Spiegel]; Werbetafeln aus Glas [nicht leuchtend]“.

in Klasse 20 bestehen wie die „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ auf Seiten der älteren Marke, bei denen es sich auch um Glasmaterialien handeln kann, aus Glas. Die genannten Waren der jüngeren Marke dienen zwar im Unterschied zu „Baumaterialien (nicht aus Metall)“ nicht dem Ausbau, sondern der Ausstattung von Gebäuden. Dennoch erfüllen die beiden Warengruppen verwandte („Möbeltüren“) oder jedenfalls nicht völlig abweichende Zwecke („Glasmöbel“, „Spiegel“,

„Werbetafeln aus Glas“) und können teilweise sogar Überschneidungen aufweisen (etwa hinsichtlich Einbaumöbeln aus Glas oder Spiegelwänden). Für eine im Ergebnis jedenfalls durchschnittliche Warenähnlichkeit spricht insoweit auch, dass beide Warengruppen vergleichbare Herstellungsverfahren durchlaufen und regelmäßig von denselben Betrieben, insbesondere Glasereien, angefertigt werden.

(3) Entsprechendes gilt für die nachgenannten Waren der angegriffenen Marke der Klasse 21:

„Glasplatten; Glastafeln; Glastafeln [Halbfabrikat]; Glaswaren, bemalte; Halbfertiges Glas; Platten aus Glas; Platten aus Glas, ausgenommen für Bauzwecke; teilweise bearbeitetes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]; Scheiben aus Glas, ausgenommen für Bauzwecke; Schilder aus ... Glas; Glasplatten; Tafeln aus Glas, nicht für Bauzwecke; Teilbearbeitetes Glas, ausgenommen Bauglas; Teilweise bearbeitetes Glas; Teilweise bearbeitetes Glas, ausgenommen Bauglas.“

Diese Glaswaren dienen zwar nicht unmittelbar Bauzwecken. Sie können jedoch insbesondere im Bereich der Fassaden- oder Wandgestaltung von Gebäuden zur Anwendung kommen und daher nahe liegend von Betrieben, die zugleich Bauglas herstellen, angeboten werden.

(4) Eine wenigstens durchschnittliche Ähnlichkeit besteht überdies zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „Glasbeschichtungen [chemische]“ (Klasse 1) und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Isoliermaterial“ (Klasse 17). Beide Warengruppen können denselben Zwecken dienen, insbesondere dem Sonnen- oder Splitterschutz beispielsweise bei Hausfenstern. Auch hinsichtlich der Materialbeschaffenheit können erhebliche Gemeinsamkeiten bestehen. Denn auch Isolierfolien, die zur Aufbringung auf Glas bestimmt sind, können „Glasbeschichtungen [chemische]“ aufweisen.

(5) Zwischen den Waren der angegriffenen Marke

„Kunstgegenstände aus Glas; Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Künstlerische Gegenstände aus Glas; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas; Statuetten aus Glas“  
(Klasse 21)

und den für die Widerspruchsmarke geschützten „Denkmälern (nicht aus Metall)“ (Klasse 19) liegt ebenfalls zumindest eine durchschnittliche Warenähnlichkeit vor. Denkmäler sind größere plastische Darstellungen. Sie können aus verschiedenen Materialien bestehen, auch aus Glas, Porzellan, Keramik oder Steingut. Die vorgenannten Kunstgegenstände der jüngeren Marke einschließlich Statuen und Statuetten stellen körperhafte Objekte der bildenden Kunst dar. Auch diese können wie Denkmäler dem Gedenken an eine Person oder an ein Ereignis dienen. Die Warengruppen unterscheiden sich in erster Linie dadurch, dass Denkmäler regelmäßig größere Dimensionen aufweisen als meist in privaten Anwesen aufgestellte Kunstgegenstände, Statuen oder Statuetten. Diese Differenzierung steht der Annahme desselben betrieblichen Ursprungs jedoch nicht entgegen, da die sich gegenüber stehenden Waren im Wesentlichen vergleichbare Funktionen aufweisen und regelmäßig aus dem gleichen Material bestehen.

(6) Allenfalls eine weit unterdurchschnittliche Warenähnlichkeit gegenüber den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen weisen dagegen die für die angegriffene Marke registrierten Waren „Nicht bearbeitetes Glas; Rohes Glas; Rohes Glas [mit Ausnahme von Bauglas]“ auf. Diese sind zwar der Ausgangsstoff von aus Glas bestehenden „Baumaterialien (nicht aus Metall)“. Allerdings werden diese regelmäßig in Glasereien aus dem von den Glasherstellern gelieferten Glas angefertigt (vgl. auch Wikipedia, Suchbegriff: „Glaser“). Nicht bearbeitetes Glas und Rohglas einerseits und Fertig- bzw. Halbfertigprodukte aus Glas andererseits werden somit jeweils von anderen Betrieben hergestellt sowie angeboten. Auch in Anbetracht der Wesensverschiedenheit der Waren - einerseits

Rohmaterial, andererseits Endprodukt - werden unterschiedliche Adressatenkreise angesprochen.

c) Bei der Widerspruchsmarke „Quasar“ sind eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zugrunde zu legen.

Das Wort „Quasar“ bezeichnet ein „sehr fernes kosmisches Objekt, das besonders starke Radiofrequenzstrahlung aussendet“ (vgl. Duden Online). Der Ausdruck hat in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke keine beschreibende Bedeutung. Die originäre Eignung des Zeichens als Kennzeichnungsmittel steht auch nicht aus anderen Gründen in Frage. Außerdem ist nicht ersichtlich, dass der Schutzbereich der älteren Marke durch die häufige Verwendung von Drittzeichen beschränkt ist. Umgekehrt liegen keine Anhaltspunkte für eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke etwa durch intensive Benutzung vor.

d) Die Vergleichszeichen sind in Verbindung mit den Waren der angegriffenen Marke aus oder für Glas zumindest durchschnittlich ähnlich.

Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist in klanglicher, (schrift-) bildlicher und in begrifflicher Hinsicht zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Bereich aus (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa).

(1) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist zu verneinen.

In ihrer Gesamtheit sind die Marken weder klanglich noch schriftbildlich oder begrifflich ähnlich. Auch bei undeutlicher Aussprache oder unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen ist erkennbar, dass die angegriffene Marke aus drei, die Widerspruchsmarke hingegen aus zwei Silben besteht. Die zusätzliche Silbe am

Ende der angegriffenen Marke beeinflusst gerade auf Grund ihrer Betonung den klanglichen Gesamteindruck so stark, dass die daraus resultierenden Abweichungen nicht zu überhören sind. Dadurch entsteht ein deutlich unterschiedliches Gesamtklangbild. Schriftbildlich unterscheiden sich die Zeichen auffällig in der Wortlänge. Auch begrifflich gibt es keine hinreichenden Gemeinsamkeiten. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Publikum das Element „-glas“ im Bereich von Waren, die aus Glas bestehen, bei der Widerspruchsmarke hinzudenkt. Entscheidend ist nämlich, wie der Verkehr ein Zeichen unmittelbar und ohne gedankliche Analyse wahrnimmt (vgl. EuGH 1998, 387, 390, Rdnr. 23 - Sabèl/Puma).

Die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden ersten beiden Silben der angegriffenen Marke können vorliegend nicht isoliert der Beurteilung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr zugrunde gelegt werden. Bei einem zusammengesetzten Markennamen, das nicht ausnahmsweise auf Grund besonderer Umstände als mehrgliedrig empfunden wird, darf nicht ohne weiteres ein unselbständiger Zeichenbestandteil herausgegriffen und auf seine Übereinstimmung abgestellt werden (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907, Rdnr. 26 - Pantohexal; Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 345 ff.).

(2) Allerdings besteht die Gefahr, dass die beiden Marken in Bezug auf die Waren der angegriffenen Marke aus oder für Glas gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Halbsatz, MarkenG). Diese sog. assoziative Verwechslungsgefahr ist nicht nur bei Serienzeichen in Betracht zu ziehen, die einen mit der jüngeren Marke übereinstimmenden Stammbestandteil aufweisen. Vielmehr sind auch solche Fälle umfasst, in denen die als unterschiedlich erkannten Vergleichsmarken wegen Übereinstimmungen in Teilbereichen oder aus anderen Gründen auf die gleiche betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen oder auf sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen der Hersteller oder Anbieter schließen lassen. Das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein kann allerdings noch nicht die Annahme

einer derartigen Verwechslungsgefahr begründen, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreichen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; BGH GRUR 2004, 779, 783 - Zwilling/Zweibrüder; BPatGE 44, 254, 258 ff. - WISCHMAX/Max; BPatG, Beschluss vom 25. Mai 2004, 24 W (pat) 136/02 - ProComSys/ProCom; BPatG, Beschluss vom 14. Januar 2009, 25 W (pat) 78/09 - Sunspice/Sun).

Umgekehrt kann auch abweichenden Elementen Bedeutung zukommen, wenn sie beispielsweise wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche die Aufmerksamkeit des Verkehrs auf den übereinstimmenden Bestandteil lenken und diesen als das eigentliche Betriebskennzeichen erscheinen lassen (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 f - WISCHMAX/Max). Dies ist hier in Bezug auf die genannten Waren der angegriffenen Marke aus oder für Glas der Fall, da durch den Bestandteil „-glas“ unmissverständlich auf deren Materialbeschaffenheit bzw. Bestimmung hingewiesen wird. Insoweit liegt für das angesprochene Publikum die Annahme nahe, die unter der Bezeichnung „Quasarglas“ vertriebenen Waren gehörten zu einer Serie von Glasprodukten der Marke „Quasar“. Die beiden Komponenten „Quasar-“ und „-glas“ sind hierbei nicht so eng miteinander verknüpft, dass sie einen Gesamtbegriff bilden würden. Für die angesprochenen Verkehrskreise drängt sich somit der Eindruck auf, es handele sich bei den Marken „Quasarglas“ und „Quasar“ um Kennzeichen desselben Unternehmens. Damit wird der Schutzbereich der Widerspruchsmarke durch die jüngere Marke „Quasarglas“ beeinträchtigt, ohne dass es in diesem Zusammenhang entscheidungserheblich auf das Vorliegen einer Serie eingetragener Marken mit dem Stammbestandteil „Quasar“ ankommt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 533).

Für Waren, die mit Glas in keinem sachlichen Zusammenhang stehen („Kunstgegenstände aus Porzellan, Keramik, Steingut; Schilder aus Porzellan; Statuen aus Porzellan, Keramik, Steingut“), kommt dem Wortbestandteil „-glas“ der jüngeren Marke hingegen keine warenbeschreibende Bedeutung zu. Demzufolge wird sie

insoweit nicht lediglich als eine Abwandlung der Widerspruchsmarke verstanden und mit ihr nicht gedanklich in Verbindung gebracht.

e) Im Rahmen der Gesamtabwägung ist eine Verwechslungsgefahr der beiderseitigen Marken mit Ausnahme für die in Ziffer 1 des Tenors ausdrücklich genannten Waren der angegriffenen Marke zu bejahen.

5. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem kein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt wurde (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Eine solche war auch nicht aus Sachdienlichkeit veranlasst (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

## **Rechtsmittelbelehrung**

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

Dr. Söchtig

Schmid

prä