



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 524/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2021 251 783

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. Januar 2025 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Kriener und des Richters Dr. Poeppel

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 6. Dezember 2021 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 14. Januar 2022 unter der Nummer 30 2021 251 783 für die Waren der

Klasse 6:

Zaunplatten aus Metall; Treppen aus Metall; Tore aus Metall; Treppen aus Metall zur Verwendung mit Gerüsten; Zaunglieder aus Metall; Zaunpfähle aus Metall; Baumaterialien und Bauelemente aus Metall; Türen, Tore, Fenster und Fensterabdeckungen aus Metall;

Klasse 7:

Bergbauschaufeln [Maschinen]; Baumaschinen; Land-, garten- und forstwirtschaftliche Maschinen und Apparate; Schneeräumaufsätze für Fahrzeuge; Schneefräsen; Schneefräsenaufsätze für Fahrzeuge; Schneepflugaufsätze; Schneepflüge; Maschinelle Ausrüstung für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Öl- und Gasgewinnungsarbeiten sowie Bergbauarbeiten;

Klasse 8:

Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau; Handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Bau-, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten; Hebewerkzeuge;

Klasse 12:

Teile und Zubehör für Fahrzeuge

als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der am 18. Februar 2022 veröffentlichten Marke hat die Widersprechende am 13. Mai 2022 Widerspruch erhoben, der sich allein gegen die Waren der Klasse 8 (fett wiedergegeben) richtet. Der Widerspruch ist gestützt auf die am 9. November 2021 angemeldete und seit dem 16. Dezember 2021 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 6:

Metallwaren, nämlich Muttern, Bolzen und Befestigungsmaterial aus Metall; Sicherungsringe [Befestigungen] aus Metall; Federsplinte aus Metall; Hohlsplinte aus Metall; Federstifte aus Metall [Kleisenwaren]; Schlauchklemmen aus Metall; Schlösser aus Metall; Schlüssel aus Metall; Schweißmaterial; Lötmaterial; Schlosserwaren; Kleisenwaren; Auffahrampen für PKW aus Metall [Bauwerke]; Kabel aus Metall; Drähte aus Metall; Ketten aus Metall; Abschleppseile aus Metall; Abschleppkabel aus Metall; Behälter aus Metall; vorgenannte Waren mit Ausnahme

von rohen und fertiggearbeiteten Gesenkschmiedestücken aus Stahl; Buchstaben und Zahlen [aus unedlen Metallen], ausgenommen Drucklettern;

Klasse 7:

Maschinell betriebene Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 7 enthalten, für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, insbesondere Akkuschauber, Handschlagschauber, Druckluft-Schlagschauber, Drehmomentschauber; Schlagschraubereinsätze; Adaptersätze für Bohrmaschinen und Akkuschauber; Stecknüsse und Drehmomentbegrenzer für Akkuschauber; Druckluftkupplungen [Maschinenteile]; Druckluftstecknippel [Maschinenteile]; Druckluftausblasstifte [Maschinenteile]; mechanische, druckluftbetriebene und/oder hydraulisch betätigte Universal- und Spezialwerkzeuge [Maschinenteile] zur Reparatur insbesondere im Kraftfahrzeugbereich [PKW, NFZ, Landwirtschaftsfahrzeuge und/oder Motorräder]; Druckluftwerkzeuge [Maschinenteile]; Druck- und Unterdruckpumpen [Maschinenteile]; Abzieher [hydraulisch]; druckluftbetriebene Schraubmaschinen; Bohrmaschinen; Absaug- und Befüllmaschinen [elektrisch und/oder druckluftbetrieben]; mechanische, elektrische und/oder druckluftbetriebene Abfangwerkzeuge und Abstützwkzeuge [Maschinenteile]; druckluftbetriebene und/oder hydraulisch betätigte Werkstattpressgeräte [Maschinenteile], Zentriergeräte [Maschinenteile]; Einsätze für Bohrmaschinen und Schlagschauber zur Montage von Radflanschschauben sowie für den Bremsscheibenwechsel bei PKW und LKW; vorgenannte Waren nicht aus dem Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik; Kugellagerringe aus Metall; Lagersätze aus Metall [Maschinenteile];

Klasse 8:

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 8 enthalten, für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinenbau, Apparatebau und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Steckschlüssel; Steckschlüsseleinsätze [Teile von Handwerkzeugen]; Steckschlüsselsortimente; Bits [Teile von Handwerkzeugen]; Handbetätigte Knarren [Werkzeuge]; Drehmomentschlüssel; Handbetätigte Umschaltknarren [Werkzeuge]; Stecknüsse und Drehmomentbegrenzer für vorgenannte Waren; Gewindeschneidsätze [handbetätigte Werkzeuge]; Zangen; Spannzangen; Wasserpumpenzangen; Sicherungsringzangen; Sicherungszangen;

Kneifzangen; Kabelschuhklemmzangen; Abisolierzangen; Kombizangen; Telefonzangen; Rohreckzangen; Seegerringzangen; Gripzangen; Schlauchklemmzangen; Lochzangen und Absetzzangen; Nietwerkzeuge und Nietzangen; Seitenschneider [Handwerkzeuge]; Schraubendreher; Schraubenschlüssel und Ringschlüssel; Schraubenschlüsselsortimente und Ringschlüsselsortimente; Imbusschlüssel, Winkelschlüssel und Winkelschlüsselsätze; Schraubendrehereinsätze und Schraubendreherbits [Teile von Handwerkzeugen]; T-Griffschraubendreher; Nietwerkzeuge; Bohrbuchsen [Teile von Handwerkzeugen]; Bohrer; Schälbohrer; Handgewindebohrer; Gewindeschneider [handbetätigte Werkzeuge]; Lochsägen; Rohrabschneider [Handwerkzeuge]; Hammer; Gummihammer; Spachtel; Schleifklötze [Handwerkzeuge]; Drahtbürsten [handbetätigte Werkzeuge]; Polierscheiben und Stützscheiben [handbetätigte Werkzeuge]; Schraubzwingen; Schraubstöcke; Schnellnagler [Tacker]; Sägen; Fräser [Handwerkzeuge]; Schneideisen [Handwerkzeuge]; Hämmer [Handwerkzeuge]; Meißel [Handwerkzeuge]; Nietwerkzeuge [Handwerkzeuge]; Reibahlen; Rohrschneider [Handwerkzeuge]; Sägen [Handwerkzeuge]; Schaber [Handwerkzeuge]; Schleifgeräte [handbetätigt]; Schleifscheiben [Handwerkzeuge]; Schneidwerkzeuge; Schraubenschlüssel; Quergriffdreher [Handwerkzeuge]; Stanzwerkzeuge [Handwerkzeuge]; Schlüssel [Werkzeuge]; Stecknüsse [Handwerkzeuge]; Drahtbürsten [Handwerkzeuge]; Feilen; Locheisen [Handwerkzeuge]; Knarren [Handwerkzeuge]; Zangen [Handwerkzeuge]; Abzieher [Handwerkzeuge]; Bohrer [Handwerkzeuge]; Bohrhalter [Handwerkzeuge]; Abfangwerkzeuge; Abstützwerkzeuge; handbetätigte Drehwerkzeuge; Bördelwerkzeuge; Zugwerkzeuge; Druckwerkzeuge; Spannwerkzeuge; Entspannwerkzeuge; Einstellwerkzeuge; Lösewerkzeuge oder Befestigungswerkzeuge; handbetätigte Universalwerkzeuge und Spezialwerkzeuge zur Reparatur insbesondere im Kraftfahrzeugbereich [PKW, NFZ, Landwirtschaftsfahrzeuge und/oder Motorräder]; Zentriergeräte [Handwerkzeuge]; Messerwaren und Schneidwaren; Messerschmiedewaren; handbetätigte Kfz - Spezialwerkzeuge; Radhaben-Schlagausziehersätze [Handwerkzeuge]; Stoßdämpferwerkzeugsätze; Gelenkkraftgriffe für handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Fettpressen; Gelenkeinsätze [Teile von Handwerkzeugen]; Spiralnuteneinsätze [Teile von Handwerkzeugen]; Reifenventilwerkzeuge; Abziehwerkzeuge; Lambdasondengewinde-Reparaturwerkzeugsets, bestehend aus Gewindeeinsätzen, Gewindehülseindrehern sowie Spezial-

Steckschlüsseleinsätzen und/oder Spiralbohrern; Ausbeulhämmer (Sets); Nippelspanner [Werkzeuge]; Bremskolbenwerkzeuge; Handbetätigte Bremssattelbürsten; Kreuzschlüssel; Kugelgelenkabzieher; Trenn- und Montagegabeln für Spurstangen [Handwerkzeuge]; Ölkettenschlüssel [Werkzeuge]; Handbetätigte Einfach-Saugheber und Doppelgelenk Saugheber; Handbetätigte Wagenheber; vorgenannte Waren nicht aus dem Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 9:

Drehwinkelmessgeräte [Messinstrumente]; Mess- und Prüfapparate; mechanische, optische und elektrische Mess- und Prüfgeräte und/oder Prüfwerkzeuge für die Kraftfahrzeugwartung und -instandsetzung [soweit in Klasse 9 enthalten]; Stethoskope [Mess- und Prüfinstrumente] zur Lokalisierung mechanischer Schäden im Kraftfahrzeugbereich; elektrische Messkabel; Messschieber [Messinstrumente]; elektrische Kabel; Apparate und/oder Instrumente zur Regelung der und/oder Versorgung mit Elektrizität, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich; netzbetriebene Akku-Ladegeräte; Batterien; optische Lampen; Reifendruckprüfer; vorgenannte Waren für die Kraftfahrzeugwartung und -instandsetzung;

Klasse 11:

Beleuchtungslampen, nämlich Arbeitslampen für Kraftfahrzeugwerkstätten, nicht zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, in Reinräumen, Schiffen, in schlagwettergefährdeten Bereichen, Luftschiffen und Tanklastern für Brennstoffe;

Klasse 35:

Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für Werkzeuge und/oder Geräte, Mess- und Prüfgeräte sowie Ersatzteile jeweils für den Kraftfahrzeugbereich; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Kraftfahrzeug- und Werkzeugersatzteile; vorgenannte Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 37:

Gewindeinstandsetzungen; Wartung und/oder Reparatur von Werkzeugen; Wartung und/oder Reparatur von Kraftfahrzeugen; Abwicklung von Garantieansprüchen für Dritte durch Reparatur von Werkzeugen und Kraftfahrzeugen; vorgenannte

Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 42:

Technische Beratung, insbesondere Konstruktionsplanung auf dem Gebiet der Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen, insbesondere für den Kraftfahrzeugbereich; vorgenannte Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik

unter der Registernummer 30 2021 118 234 eingetragene Wortmarke

SW Stahl

sowie die am 10. Juni 2016 angemeldete und seit dem 19. April 2022 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 6:

Metallwaren, nämlich Muttern, Bolzen und Befestigungsmaterial aus Metall; Sicherungsringe aus Metall; Lagerringe aus Metall; Federsplinte aus Metall; Hohlsplinte aus Metall; Federstifte aus Metall; Schlauchklemmen aus Metall; Lagersätze aus Metall; Schlösser aus Metall; Schlüssel aus Metall; Schweißmaterial; Lötmaterial; Schlosserwaren; Kleineisenwaren; Auffahrrampen für PKW aus Metall; Kabel aus Metall; Drähte aus Metall; Ketten aus Metall; Abschleppseile aus Metall; Abschleppkabel aus Metall; Behälter aus Metall; vorgenannte Waren mit Ausnahme von rohen und fertigbearbeiteten Gesenkschmiedestücken aus Stahl;

Klasse 7:

Maschinell betriebene Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 7 enthalten, für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik, insbesondere Akkuschauber, Handschlagschauber, Druckluft-Schlagschauber, Drehmomentschauber;

Schlagschraubereinsätze; Adaptersätze für Bohrmaschinen und Akkuschauber; Nüsse und Drehmomentbegrenzer für vorgenannte Waren; Druckluftkupplungen; Druckluftstecknippel; Druckluftausblasstifte; mechanische, druckluftbetriebene und/oder hydraulisch betätigte Universal- und Spezialwerkzeuge (Maschinenteile) zur Reparatur insbesondere im Kraftfahrzeugbereich (PKW, NFZ, Landwirtschaftsfahrzeuge und/oder Motorräder); Druckluftwerkzeuge (Maschinenteile); Druck- und Unterdruckpumpen (Maschinenteile); Abzieher (hydraulisch); druckluftbetriebene Schraubmaschinen; Bohrmaschinen; Absaug- und Befüllmaschinen (elektrisch und/oder druckluftbetrieben); mechanische, elektrische und/oder druckluftbetriebene Abfangwerkzeuge und Abstützwerkzeuge (Maschinenteile); druckluftbetriebene und/oder hydraulisch betätigte Werkstattpressgeräte (Maschinenteile), Zentriergeräte (Maschinenteile); Einsätze für Bohrmaschinen und Schlagschauber zur Montage von Radflanschschrauben sowie für den Bremsscheibenwechsel bei PKW und LKW; vorgenannte Waren nicht aus dem Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 8:

Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 8 enthalten, für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinenbau, Apparatebau und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Steckschlüssel; Steckschlüsseleinsätze; Steckschlüsselsortimente; Bitsortimente; Knarren; Drehmomentschlüssel; Umschaltknarren; Nüsse und Drehmomentbegrenzer für vorgenannte Waren; Gewindeschneidsätze; Zangen; Spannzangen; Wasserpumpenzangen; Sicherungsringzangen; Sicherungszangen; Kneifzangen; Kabelschuhklemmzangen; Abisolierzangen; Kombizangen; Telefonzangen; Rohreckzangen; Seegerringzangen; Gripzangen; Schlauchklemmzangen; Lochzangen und Absetzzangen; Nietwerkzeuge und Nietzangen; Seitenschneider; Schraubendreher; Schraubenschlüssel und Ringschlüssel; Schraubenschlüsselsortimente und Ringschlüsselsortimente; Imbusschlüssel, Winkelschlüssel und Winkelschlüsselsätze; Schraubendrehereinsätze und Schraubendreherbits; T-Griffschraubendreher; Nietwerkzeuge; Bohrbuchsen; Bohrer; Schälbohrer; Handgewindebohrer; Gewindeschneider; Lochsägen; Rohrabschneider; Schlagbuchstaben und Schlagzahlen; Hammer; Gummihammer; Schaber; Meißel; Spachtel; Schleifklötze; Drahtbürsten; Polierscheiben und Stützscheiben; Schraubzwingen; Schraubstöcke; Schnellnagler (Tacker); Sägen; Fräser

(Handwerkzeuge); Schneideisen (Handwerkzeuge); Hämmer (Handwerkzeuge); Meißel (Handwerkzeuge); Nietwerkzeuge (Handwerkzeuge); Reibahlen; Rohrschneider (Handwerkzeuge); Sägen (Handwerkzeuge); Schaber (Handwerkzeuge); Schleifgeräte (handbetätigt); Schleifscheiben (Handwerkzeuge); Schneidwerkzeuge; Schraubenschlüssel; Quergriffdreher (Handwerkzeuge); Stanzwerkzeuge (Handwerkzeuge); Schlüssel [Werkzeuge]; Stecknüsse (Handwerkzeuge); Drahtbürsten (Handwerkzeuge); Feilen; Locheisen; Knarren (Handwerkzeuge); Zangen (Handwerkzeuge); Abzieher (Handwerkzeuge); Bohrer (Handwerkzeuge); Bohrhalter (Handwerkzeuge); Abfangwerkzeuge; Abstützwerkzeuge; handbetätigte Drehwerkzeuge; Bördelwerkzeuge; Zugwerkzeuge; Druckwerkzeuge; Spannwerkzeuge; Entspannwerkzeuge; Einstellwerkzeuge; Lösewerkzeuge oder Befestigungswerkzeuge; handbetätigte Universalwerkzeuge und Spezialwerkzeuge zur Reparatur insbesondere im Kraftfahrzeugbereich (PKW, NFZ, Landwirtschaftsfahrzeuge und/oder Motorräder); Zentriergeräte (Handwerkzeuge); Messerwaren und Schneidwaren; Messerschmiedewaren; handbetätigte Kfz- Spezialwerkzeuge; Radnaben-Schlagausziehersätze; Stoßdämpferwerkzeugsätze; Gelenkkraftgriffe; Fettpressen; Gelenkeinsätze; Spiralnuteneinsätze; Reifenventilwerkzeuge; Abziehwerkzeuge; Lambdasonden- Reparatursätze; Ausbeulgarnituren; Nippelspanner; Bremskolbenwerkzeuge; Bremssattelbürsten; Kreuzschlüssel; Kugelgelenkabzieher; Trenn- und Montagegabeln für Spurstangen; Ölkettenschlüssel; Einfach-Saugheber und Doppelgelenk-Saugheber; Wagenheber;_vorgenannte Waren nicht aus dem Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 9:

Drehwinkelmessgeräte (Messinstrumente); Mess- und Prüfapparate; mechanische, optische und elektrische Mess- und Prüfgeräte und/oder Prüfwerkzeuge für die Kraftfahrzeugwartung und -instandsetzung (soweit in Klasse 9 enthalten); Stethoskope (Mess- und Prüfinstrumente) zur Lokalisierung mechanischer Schäden im Kraftfahrzeugbereich; elektrische Messkabel; Messschieber (Messinstrumente); elektrische Kabel; Apparate und/oder Instrumente zur Regelung der und/oder Versorgung mit Elektrizität, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich; netzbetriebene Akku-Ladegeräte; Batterien; optische Lampen; Reifendruckprüfer; vorgenannte Waren für die Kraftfahrzeugwartung und -instandsetzung;

Klasse 11:

Beleuchtungslampen, nämlich Arbeitslampen für Kraftfahrzeugwerkstätten, nicht zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, in Reinräumen, Schiffen, in schlagwettergefährdeten Bereichen, Luftschiffen und Tanklastern für Brennstoffe;

Klasse 35:

Einzel- und Großhandelsdienstleistungen für Werkzeuge und/oder Geräte, Mess- und Prüfgeräte sowie Ersatzteile jeweils für den Kraftfahrzeugbereich; Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Kraftfahrzeug- und Werkzeuersatzteile; vorgenannte Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 37:

Gewindeinstandsetzungen; Wartung und/oder Reparatur von Werkzeugen; Wartung und/oder Reparatur von Kraftfahrzeugen; Abwicklung von Garantieansprüchen für Dritte durch Reparatur von Werkzeugen und Kraftfahrzeugen; vorgenannte Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik;

Klasse 42:

Technische Beratung, insbesondere Konstruktionsplanung auf dem Gebiet der Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen, insbesondere für den Kraftfahrzeugbereich; vorgenannte Dienstleistungen nicht für den Bereich der Gesenkschmiedetechnik in Verbindung mit Schweißtechnik

unter der Registernummer 015 536 361 eingetragene Unionswortmarke

SW-Stahl.

Die Markenstelle für Klasse 7 des DPMA hat mit Beschluss einer Beamtin des gehobenen Dienstes vom 8. März 2023 eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und hinsichtlich der

Unionsmarke i.V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die von Seiten der Markeninhaberin beantragte Auferlegung der Kosten zulasten der Widersprechenden ist nicht erfolgt. Der Gegenstandswert ist auf 50.000 Euro festgesetzt worden.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei in ihrer Gesamtheit als durchschnittlich anzusehen und würde allein durch die Buchstabenfolge „SW“ begründet, da dem weiteren Bestandteil „Stahl“ im relevanten Warenbereich als Bezeichnung für einen Werkstoff jegliche Eignung zur Herkunftsbezeichnung abzusprechen sei. Als einer der vielseitigsten Konstruktionswerkstoffe werde Stahl zur Herstellung von Werkzeugen aller Art und auch für die Produktion der angegriffenen Waren verwendet.

Vorliegend sei für die Frage der Warenähnlichkeit die Registerlage entscheidend, da die von der Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 10. August 2022 erhobene Nichtbenutzungseinrede unzulässig sei. Danach würden sich hochgradig ähnliche bis identische Waren in der Klasse 8 gegenüberstehen. Doch selbst im Bereich identischer Waren und den danach anzulegenden strengen Maßstäben würde die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken einhalten. Beim Vergleich der Marken in ihrer Gesamtheit würden sich diese ersichtlich schon aufgrund des markanten Bildelements der angegriffenen Marke, das in den Widerspruchsmarken keinerlei Entsprechung finde, unterscheiden. Bei der Wiedergabe in klanglicher Hinsicht sei zwar bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildelementen von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die den Gesamteindruck prägende Bedeutung beimesse. Zugunsten der Widersprechenden könne auch unterstellt werden, dass der Bestandteil „Industrie“ der jüngeren Marke als Hinweis auf den Wirtschaftszweig, in dem der Anbieter tätig sei oder für den die Waren bestimmt seien, in den Hintergrund trete, sodass sich in klanglicher Hinsicht „S Stahl“ und „SW Stahl“ gegenüberstünden. Allerdings könne

eine Verwechslungsgefahr der Zeichen aufgrund der Übereinstimmung in den Wortbestandteilen „STAHL/Stahl“ schon aus Rechtsgründen nicht bejaht werden. Die Widerspruchsmarken würden ihre die Schutzfähigkeit begründende Eigenprägung allein aus dem ersichtlich nicht sachbezogenen und uneingeschränkt unterscheidungskräftigen Bestandteil „SW“ beziehen. Dem weiteren Bestandteil „STAHL“ der älteren Marken sei die Unterscheidungskraft abzusprechen, da es sich um den naheliegenden sachbezogenen Hinweis darauf handele, dass die relevanten Widerspruchswaren der handbetätigten Werkzeuge und Geräte aus dem Werkstoff Stahl bestehen bzw. unter Verwendung von Stahl(teilen) gefertigt würden. Daher könne eine Übereinstimmung der Zeichen in diesem Bestandteil eine rechtlich relevante Zeichenähnlichkeit und Verwechslungsgefahr nicht begründen. Die Wortbestandteile „SW Stahl“ und „SW-Stahl“ würden sich auch nicht zu einem zusammengehörigen betrieblichen Herkunftshinweis verbinden, vielmehr trete die Buchstabenkombination „SW“ als betriebliches Herkunftskennzeichen in den Vordergrund. Die Widerspruchszeichen würden die Aussage „Stahl von SW“ vermitteln. Die rein beschreibende Werkstoffangabe „Stahl“ hätte insoweit auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung inne. Eine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit könne nur bejaht werden, soweit die weiteren Markenteile und der durch sie bewirkte Gesamteindruck relevante Übereinstimmungen aufweise, was vorliegend auch bei einem Verständnis, wonach das grafisch gestaltete S der jüngeren Marke isoliert dem klanglich allein prägenden „SW“ der älteren Marken gegenübergestellt werde, nicht der Fall sei. Denn bei dem sich danach gegenüberstehenden Einzelbuchstaben und einer Buchstabenfolge handele es sich um Kurzzeichen, bei denen die Abweichung in nur einem Laut, aufgrund der deutlichen Artikulierung der einzelnen Buchstaben, Verwechslungen sicher ausschließe. Eine Verwechslungsgefahr im bildlichen Gesamteindruck sei schon aufgrund der individuellen grafischen Aufmachung der angegriffenen Marke nicht zu befürchten. In begrifflicher Hinsicht könne die Widersprechende aus Rechtsgründen keine Rechte aus dem Wortbestandteil „Stahl“ geltend machen, wobei bereits keine begrifflichen Übereinstimmungen vorlägen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Aus ihrer Sicht hat die Markenstelle das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint.

In der Beschwerdebegründung führt die Widersprechende insbesondere aus, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr der Zeichen bestünde. Die Waren der Klasse 8 seien identisch, es sei zudem von einer besonderen Aufmerksamkeit der angesprochenen Verbraucher beim Warenerwerb auszugehen, da es bei den Werkzeugen, die einen speziellen Zweck erfüllten, entscheidend auf die diesem jeweils entsprechenden Konstruktionsmerkmale ankomme. Ebenso sei von einer Ähnlichkeit der Marken auszugehen. In klanglicher Hinsicht stimmten die Zeichen jeweils identisch in den Lauten „S“ und „Stahl“ überein. Als ein rein beschreibender Bestandteil würde der Zusatz „Industrie“ bei der Wiedergabe der angegriffenen Marke im Zuge der Spracheffizienz weggelassen werden. Damit würden sich die Zeichen „S Stahl“ und „SW Stahl“ gegenüberstehen, die sich klanglich allein durch den in den Widerspruchsmarken zusätzlichen Buchstaben „W“ unterschieden. Bei dem Wort „Stahl“ handele es sich zwar um einen kennzeichnungsschwachen, nicht aber um einen glatt beschreibenden Markenbestandteil.

Anders als die Markenstelle meine, stünde in schriftbildlicher Hinsicht bei der angegriffenen Marke der Wortbestandteil „Stahl“ dominierend im Vordergrund. In Verbindung mit dem in beiden Marken übereinstimmend einleitenden Buchstaben „S“ sei der Unterschied auch in dieser Hinsicht im Übrigen zu gering, um den notwendigen Zeichenabstand einzuhalten. Die Beschwerdeführerin betont zudem, dass es sich bei den Widerspruchsmarken um Wortmarken handele, so dass es im bildlichen Zeichenvergleich entscheidend darauf ankäme, ob die Vergleichszeichen in einer erheblichen Anzahl von Buchstaben in derselben Position übereinstimmten. Auch wenn es nicht mehr entscheidend darauf ankäme, sei auch in begrifflicher Hinsicht angesichts des in den Zeichen übereinstimmend vorhandenen Begriffs „Stahl“ eine Ähnlichkeit gegeben. Die weiteren Zeichenbestandteile, der Buchstabe „S“ bei der jüngeren und die Buchstabenfolge „SW“ bei der älteren Marke, seien jeweils ohne Sachinhalt und nicht geeignet, eine begriffliche Verwechslungsgefahr zu verhindern. Soweit diesen Einzelbuchstaben für einen Teil der angesprochenen

Verbraucherkreise zudem auch die Bedeutung von „S“ für Süden und „SW“ für Südwesten zukäme, führe der übereinstimmende Begriffsinhalt einer Himmelsrichtung zu der Vermutung einer gemeinsamen Herkunft derart gekennzeichnete Produkte.

Das jüngere Zeichen würde den erforderlichen Abstand zu den älteren Zeichen nicht einhalten, daher sei die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin im beantragten Umfang zu löschen. Eine einseitige Kostenauflegung zu Lasten der Widersprechenden sei hingegen nicht veranlasst. Auf Nachfrage des Senats hat die Widersprechende mitgeteilt, dass sich die Beschwerde nicht gegen die Festsetzung des Gegenstandswertes durch die Markenstelle richtet.

Die **Widersprechende und Beschwerdeführerin** beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 7 des DPMA vom 8. März 2023 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2021 118 234 und der Unionsmarke 015 536 361 die Löschung der angegriffenen Marke 30 2021 251 783 im Umfang des Widerspruchs anzuordnen.

Die **Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdegegnerin** stellt den Antrag,

die Beschwerde der Widersprechenden kostenpflichtig zurückzuweisen.

Der Beschluss der Markenstelle sei aus ihrer Sicht nicht zu beanstanden. Weder in der Gesamtheit noch bei einer Prägung der Zeichen durch die Markenbestandteile „S“ und „SW“ als klanglich allein dominierende Wortteile sei eine Verwechslungsgefahr der Zeichen zu befürchten. Angesichts der individuellen grafischen Aufmachung der angegriffenen Marke sei keine bildliche Verwechslungsgefahr gegeben. In begrifflicher Hinsicht könne die Beschwerdeführerin aus Rechtsgründen keine Rechte aus dem Wortbestandteil

„Stahl“ geltend machen. Somit seien weder Anhaltspunkte für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr noch für eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Mangels Vorliegens einer relevanten Markenähnlichkeit, die selbst durch die vorliegende Warenidentität nicht ausgeglichen werden könne, sei die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Der Senat hat die Beteiligten mit Hinweis vom 24. Mai 2024 darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Beschwerde nach seiner vorläufigen rechtlichen Auffassung keinen Erfolg haben dürfte. Ausgehend von Identität in Bezug auf die allein angegriffenen Waren der Klasse 8 und einer zu Gunsten der Widersprechenden anzusetzenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken, seien die Vergleichsmarken in keiner der Wahrnehmungskategorien unmittelbar oder auch mittelbar verwechselbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG, § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. in Bezug auf die Unionsmarke i. V. m. § 119 Nr. 1 MarkenG, so dass der Widerspruch zu Recht nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden ist.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls

zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM [BAINBRIDGE]; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFOOD/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 9 Rn. 44 ff m. w. N.).

Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Nach diesen Grundsätzen besteht keine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Wort-/Bildmarke  und den Widerspruchswortmarken „SW Stahl“ und „SW-Stahl“.

a. Was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken angeht, ist zunächst davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise, zu denen die breiten Endverbraucherkreise sowie der Fachverkehr zählen, den Markenbestandteil „Stahl“ im Zusammenhang mit den relevanten Waren der Klasse 8 als glatt beschreibenden Hinweis auf die Beschaffenheit dieser Produkte als solche aus dem Werkstoff Stahl oder mit Anteilen aus Stahl, verstehen werden. Dem weiteren, dem Wort Stahl in den Widerspruchsmarken vorangestellten Buchstabenbestandteil SW kommt nach Ansicht des Senats in der konkreten Wortkombination mit Stahl kein bzw. jedenfalls kein sich aufdrängender oder ohne weiteres erkennbarer Aussagegehalt zu. Auch ein Verständnis im Sinne der Abkürzung SW für Südwesten ergibt keinen Sinn. Das aus den zwei Großbuchstaben bestehende Markenelement SW ist insoweit kennzeichnungskräftig. In der Gesamtheit kommt den Widerspruchsmarken damit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein durchschnittlicher Schutzzumfang zu (vgl. BGH GRUR 2016, 1300 Rn. 50 - Kinderstube).

b. Zwischen den allein angegriffenen Waren der Klasse 8 der jüngeren Marke und den Widerspruchswaren besteht Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von Waren bzw. Dienstleistungen ist grundsätzlich dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung der für die Frage der Verwechslungsgefahr erheblichen Faktoren wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. BGH

GRUR 2021, 724 Rn. 36 – PEARL/PURE PEARL; GRUR 2015, 176 Rn. 10 - ZOOM/ZOOM). Das stärkste Gewicht kommt im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke der regelmäßigen betrieblichen Herkunft, also dem gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich für die Qualität der Waren und/oder Dienstleistungen zu, während der regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsstätte ein geringeres Gewicht zugemessen wird. Erforderlich für die Annahme einer im Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung relevanten funktionellen Ergänzung von Waren und Dienstleistungen ist ein enger Zusammenhang in dem Sinne, dass die Ware oder Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist (BGH GRUR 2014, 488 Rn. 16 – DESPERADOS/DESPERADO m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 18.10.2021, 30 W (pat) 22/19 – CRETE/CRET; Beschluss vom 12.11.2015, 26 W (pat) 18/14 – Cada Design/CADA).

Die in der Klasse 8 angegriffenen Waren „Werkzeuge für die Landwirtschaft sowie für den Garten und Landschaftsbau“ umfassen oberbegrifflich die Widerspruchswaren „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 8 enthalten, für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke“, so dass Warenidentität besteht. Identität und hochgradige Warenähnlichkeit besteht ebenso für die „Handbetätigten Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung sowie für Baureparatur und Instandhaltungsarbeiten“ der jüngeren Marke und die jeweiligen Widerspruchswaren „Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, soweit in Klasse 8 enthalten, für den Maschinenbau, Apparatebau und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik“. Gleichermaßen umfassen die jüngeren „Hebewerkzeuge“ oberbegrifflich die „Einfach-Saugheber und Doppelgelenk Saugheber; handbetätigten Wagenheber“ der Widerspruchsmarke 30 2021 118 234 sowie die „Einfachsaugheber und Doppelgelenk-Saugheber; Wagenheber“ der Widerspruchsunionsmarke 015 536 361, jeweils in der Klasse 8.

c. Von den Kollisionswaren werden, wie es bereits oben zur Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ausgeführt wurde, in erster Linie die gewerblichen Fachkreise sowie insbesondere bei den Werkzeugen für den Gartenbau und die Hebewerkzeuge (Wagenheber) auch die breiten Endabnehmerkreise angesprochen, deren Aufmerksamkeit beim Erwerb der Waren, die nicht alltäglich gekauft werden, durchschnittlich ist. Es ist nicht grundsätzlich von einer erhöhten Aufmerksamkeit des Fachpublikums auszugehen, weil auch diese vor einer Verwechslung von Kennzeichen nicht gefeit sind (vgl. BGH GRUR 2015, 1004 Rn. 31 - IPS/ISP; GRUR 1982, 420, 422 - BBC/DDC; OLG München GRUR-RR 2008, 6, 7 B.T.I. und bti/BPI; ähnlich EuG 25.6.2010, T-407/08 (Rn. 44) - meeting metro/Metromeet). Der Umstand, dass die Waren nicht regelmäßig, etwa auf täglicher oder wöchentlicher Basis, erworben werden, erhöht zudem die Gefahr, dass die angesprochenen Verkehrskreise durch eine ungenaue Erinnerung an die Gestaltung der Marken in die Irre geführt werden (vgl. EuG a.a.O. Rn. 44 - meeting metro/Metromeet).



d. Die Vergleichszeichen  und SW Stahl sowie SW-Stahl unterliegen keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in

Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 280 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 258 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFood/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente.

aa. In der Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichszeichen bereits durch die in der angegriffenen Marke vorhandenen zusätzlichen Bildbestandteile einer in blauer Farbe gehaltenen Gestaltung eines Sechskants mit einer im Inneren in weiß




gehaltenen Schlangen- oder S-Linie sowie einem blauen Unterstich unter dem in Fettdruck wiedergegebenen Wort STAHL und dem zusätzlichen Wortbestandteil „Industrie“, die jeweils keinerlei Entsprechungen in den Widerspruchswortmarken SW Stahl bzw. SW-Stahl haben, deutlich voneinander. Insoweit ist weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht mit unmittelbaren Verwechslungen der Marken zu rechnen.

bb. Die Zeichen stimmen zwar identisch in dem beiderseits jeweils vorhandenen Wortbestandteil „Stahl“ überein. Insoweit könnte diese Gemeinsamkeit nur dann zu einer relevanten Verwechslungsgefahr führen, wenn die Vergleichsmarken jeweils

durch den übereinstimmenden Bestandteil „Stahl“ geprägt würden. Davon ist vorliegend aber nicht auszugehen. Das Wort „Stahl“ bezeichnet einen Werkstoff, der überwiegend aus Eisen mit einem Kohlenstoffanteil besteht. Stahl ist einer der vielseitigsten Konstruktionswerkstoffe und wird auch zur Herstellung von Werkzeugen verwendet (vgl. insoweit die als Anlagen 1 bis 3 dem Senatshinweis vom 24. Mai 2024 beigefügten Recherchebelege, Bl. 64/87 d. A.). Bei den vorliegend relevanten Waren handelt es sich um Werkzeuge für die unterschiedlichsten Zwecke, die allesamt (auch) aus Stahl oder Stahlteilen bestehen können, sodass mit Stahl lediglich auf die Beschaffenheit und den Werkstoff der Waren hingewiesen wird. Besonders im Werkzeugbau, bei dem es häufig auf einen extrem zähen Bauteilkern ankommt, wird Stahl bzw. der sogenannte Werkzeugstahl gerne verwendet (vgl. auch insoweit die Anlagen 1 bis 3, siehe oben). Anders als die Widersprechende meint, kommt deshalb eine Prägung der Marken allein durch das schutzunfähige Wort „Stahl“ nicht in Betracht (vgl. auch BGH GRUR 2008, 803 Rn. 22 - HEITEC; GRUR 2016, 283 Rn. 18 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2016, 382 Rn. 37 - BioGourmet; GRUR 2017, 914 Rn. 27 - Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 55 PRV/Hansson [Patent- och registeringsverket/Mats Hansson] und nachfolgend BGH GRUR 2020, 870 Rn. 69 a. E. - INJEKT/INJEX).

cc. In klanglicher Hinsicht sind ungeachtet der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Wortbildmarke die Wortbestandteile „Stahl Industrie“ zu berücksichtigen, da der Verkehr erfahrungsgemäß dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst. Somit stehen sich mit „Stahl Industrie“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „SW Stahl“ gesprochen als „Es-We“ Stahl“ bei den Widerspruchsmarken angesichts des zusätzlich vorhandenen Wortbestandteils „Industrie“ unterschiedlich lange und dem Klanggepräge nach auch ganz unterschiedlich gesprochene Marken gegenüber. An Eine Prägung der im Zusammenhang mit den relevanten Waren insgesamt schutzunfähigen Bezeichnung „Stahl Industrie“ ist ausgeschlossen. Sowohl der Begriff „Stahl“ als auch der Bestandteil „Industrie“ ist im vorliegenden

Zusammenhang beschreibend. Selbst wenn vor dem Hintergrund der sehr unterschiedlichen Größenverhältnisse der Wortbestandteile „Stahl“ und „Industrie“ zueinander und des aufgrund seiner Größe hervorgehobenen Wortes „Stahl“ zwar vorliegend eine Prägung grundsätzlich denkbar wäre, ist „Stahl“ aber angesichts des rein beschreibenden Sachgehalts zur Prägung ungeeignet. Aber auch bei der vorhergehenden Annahme käme eine klangliche Verwechslung von „Stahl“ und „Es-We-Stahl“ angesichts der deutlichen Unterschiede in den erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfängen nicht in Betracht.

dd. In schriftbildlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass sich die angesprochenen Verbraucherkreise nicht ausschließlich an den Wortbestandteilen der jüngeren Marke orientieren, ohne den Bildbestandteil in ihr Erinnerungsbild aufzunehmen. Dafür spricht schon einmal die Größe des Bildbestandteils sowie der Umstand, dass es sich um eine durchaus auffällige, in blauer Farbe gehaltene Darstellung eines Sechskants mit einem darauf platzierten schlangenartig angeordneten breiten Buchstaben S handelt. Es besteht insoweit kein Anlass von einer Prägung des Gesamteindrucks nur durch den Wortbestandteil „Stahl“ auszugehen, welcher zudem einen beschreibenden Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren enthält. Insoweit ist für die jüngere Marke davon auszugehen, dass letztlich nur die konkrete Kombination mit dem Bildbestandteil die Schutzfähigkeit des Zeichens begründet hat. Es besteht daher keinerlei Veranlassung, dass die Verbraucher in Bezug auf den bildlichen Gesamteindruck der angegriffenen Marke  diesen kennzeichnungskräftigen Bildbestandteil vernachlässigen.

Damit kommt eine schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen der Wort-/Bildmarke und den Wortzeichen SW Stahl bzw. SW-Stahl nicht in Betracht.

ee. In begrifflicher Hinsicht ergeben sich aus den Wortbestandteilen „Stahl Industrie“ bei der angegriffenen Marke und „SW Stahl“ bzw. „SW-Stahl“ bei den Widerspruchsmarken unterschiedliche Begriffsgehalte. Sofern einzelne

Verkehrskreise die Buchstabenfolge SW möglicherweise als Kürzel für die bei Himmelsrichtungen übliche Wiedergabe in Großbuchstaben und deshalb als Abkürzung für Südwest begreifen, mag sich bei dieser Lesart ein Verständnis der Widerspruchsmarken im Sinne von „Südwest Stahl“, „Stahl aus (dem) Südwesten“ ergeben, was mit dem Begriff der „Stahl Industrie“ noch weniger gleichgesetzt werden kann (vgl. die dem Senatshinweis beigefügte Anlage 1a: Abkürzung SW für Südwest). Soweit die Vergleichszeichen identisch den Wortbestandteil „Stahl“ aufweisen, vermag diese Übereinstimmung als eine für die relevanten Waren der Klasse 8 beschreibende Beschaffenheitsangabe „Stahl“ aus Rechtsgründen nicht zu einer begrifflichen Verwechslungsgefahr führen.

2. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter HS MarkenG sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

3. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt hat, der Widersprechenden ohne Angabe von Gründen, die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, sieht der Senat keinen Grund, von dem im markenrechtlichen Beschwerdeverfahren herrschenden Grundsatz, dass jeder der Beteiligten unabhängig vom Erfolg der Beschwerde seine eigenen Kosten trägt, abzuweichen, § 71 Abs. 1 MarkenG.

4. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden. Eine solche war von keiner Beteiligten beantragt worden und auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Mittenberger-Huber

Kriener

Poeppel