

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 41/01

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Oktober 2001

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 397 10 323**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2000 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 641 319 zurückgewiesen worden ist.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der IR-Marke 641 319 wird die Löschung der eingetragenen Marke 397 10 323 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die Bezeichnung SIMA ist unter der Nummer 397 10 323 am 28. Mai 1997 für Waren der Klassen 6, 19 und 20 in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. Juli 1997. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis der jüngeren Marke zuletzt wie folgt gefaßt: "Mechanische Tore mit Teilen aus Metall und/oder Kunststoff sowie deren Antriebe", hilfsweise "Motorisch angetriebene Deckenlauftore mit Teilen aus Metall und/oder Kunststoff sowie deren Antriebe".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren IR-Marke 641 319 SYMA, seit 1995 international registriert für Waren und Dienstleistungen der Klassen 6, 19, 20, 38, 41 und 42.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Erstbeschuß angesichts ähnlicher Waren und klanglich gleicher Marken die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Im Erinnerungsverfahren ist dieser Beschuß aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen worden, da – nach einem im Erinnerungsverfahren erfolgten Teilverzicht – keine Warenähnlichkeit bestehe.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen wegen Warenähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen für gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschuß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen unter Hinweis auf unähnliche Waren und markant unterschiedliche Marken Verwechslungsgefahr für ausgeschlossen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß wegen des Widerspruchs aus der IR-Marke 641 319 die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen ist.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr, zB EuGH MarkenR 1999, 22 - CANON; BGH MarkenR 1999, 297 - HONKA).

Der Senat geht mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Die sich gegenüberstehenden Markenwörter weisen allerdings im Klang deutliche Annäherungen auf, wenn "Y" gegenüber "I" wie "Ü" gesprochen wird und können bei Aussprache des "Y" wie "I" (was hier im Hinblick darauf nicht fernliegt, daß das Zeichen weniger an ein Fremdwort erinnert, sondern wie ein deutsches Wort (vgl zB Zylinder) gesprochen werden kann) auch identisch klingen. Unter diesen Umständen bedarf es eines deutlichen Abstandes im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, um die Verwechslungsgefahr verneinen zu können. Ein derart deutlicher Abstand liegt nicht vor.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen be-

trieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen – so enge Berührungspunkte aufweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9 Rdn 41 mwN).

Der Senat geht auf Seiten der angegriffenen Marke von der zuletzt im Beschwerdeverfahren erfolgten Fassung des Warenverzeichnisses aus, ungeachtet der Frage, ob darin hinsichtlich der Antriebe eine unzulässige Erweiterung liegt. Die danach maßgeblichen Waren "Mechanische Tore mit Teilen aus Metall und/oder Kunststoff sowie deren Antriebe" auf Seiten der angegriffenen Marke können aber Berührungspunkte in dem genannten Sinn zu den Waren der Widerspruchsmarke aufweisen. Denn die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Oberbegriffe "Matériaux de construction métalliques" und "Matériaux de construction non métalliques", also Baumaterialien aus Metall und Baumaterialien nicht aus Metall, stehen den speziellen Toren der angegriffenen Marke nach den oben angeführten Kriterien durchaus nahe. Ob dabei der Begriff "Baumaterialien" generell alles umfaßt, was bei der Errichtung von Haus und Hof verwendet wird (vgl PAVIS PROMA Kliems – 28 W (pat) 15/96 CLASSICO/Classico), kann hier dahingestellt bleiben, weil vorliegend abgesehen vom Verwendungszweck die Beschaffenheit des verwendeten Materials identisch ist; dies führt zu Überschneidungen bei den Herstellungsbedingungen sowie im Vertrieb. Auf Grund dieser Umstände können die beteiligten Verkehrskreise zu der Meinung gelangen, die Waren stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Hieran ändert auch die hilfsweise vorgelegte Fassung des Warenverzeichnisses nichts: es bleibt bei Überschneidungen im Verwendungszweck und in der Beschaffenheit.

Zu einer Auferlegung von Kosten besteht kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu