



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 79/01

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 12 904

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2002 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie Richterin Friehe-Wich und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I

Gegen die am 22. März 1997 für die Waren und Dienstleistungen

"Elektrische Apparate und Instrumente für die Leitung, Umwandlung, Speicherung und Regelung von Strom, insbesondere Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Photovoltaik, Solarzellen, Sonnenbatterien; Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung, einschließlich Solar Kollektoren, Solarwandlern, Wärmetauschern, Wärmespeichern, Leitungs- und Pumpsystemen sowie Armaturen (sämtliche vorgenannten Waren soweit in Klasse 11 enthalten); Entwicklung und technische Planung von Hochleistungskollektoren, Solaranlagen, Voltaik-Anlagen, Heizungssystemen und Heizeinsätzen mit Wärmerückgewinnung, technische Beratung bezüglich der Produktion vorgenannter Waren"

angemeldete Wortmarke

"Helux",

deren Eintragung am 20. Juni 1997 veröffentlicht worden ist, hat die Inhaberin der am 21. Februar 1986 für

"Baumaterialien; Fenster, Türen; Eindeckrahmen; Lüftungs- und Rauchabzugsklappen für Gebäude; Abdeckkappen und -profile für Fenster; Schlösser und Beschläge für Fenster und Türen, Baubeschläge; Rolläden und Jalousien, Rollo- und Markisenkästen; Betätigungsgeräte für Rolläden, Rollos und Jalousien (soweit in Klasse 6 enthalten); Teile dieser Waren, alle vorgenannten Waren aus oder unter Verwendung von Metall; mechanische und kraftgetriebene Betätigungsgeräte zum Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen sowie Lüftungs- und Rauchabzugsklappen; Teile dieser Waren (soweit in Klasse 7 enthalten); pneumatische, hydraulische, elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte (soweit in Klasse 9 enthalten); Lüftungsgeräte; Platten, Stangen, Rohre und Profile aus Kunststoffen (Halbfabrikate), Formteile und Profile aus Gummi oder elastomeren Kunststoffen für Bauzwecke, Dichtungs-, Packungs- und Isoliermittel; Baufertigteile, Fenster, Türen; Lüftungs- und Rauchabzugsklappen für Gebäude; Eindeckrahmen; Isolierglas, Fensterglas; Verkleidungsplatten aus Holz, holzartigem Werkstoff oder Kunststoff; Rolläden und Jalousien (soweit in Klasse 19 enthalten); Teile dieser Waren, alle Waren nicht aus Metall; Möbel und Rahmen, Rolläden und Jalousien (soweit in Klasse 20 enthalten), Vorhang- und Gardinenstangen und -halter; fertige Rollos und Markisen aus oder unter Verwendung von Textilmaterial (soweit in Klasse 22 enthalten), Ziehriemen und Schnüre für Jalousien; Teile dieser Waren (soweit in Klasse 22 enthalten); fertige Vorhänge und Gardinen für Dachfenster und Oberlichter (soweit in Klasse 24 enthalten); fertige Dekor-Rollos im Design angepaßte Vorhangstoffe für Kombi-Sets (soweit in Klasse 24 enthalten); Dach-

decker, Glaser-, Abdichtungs- und Isolierarbeiten; Montage, Wartung und Reparatur von Fenstern, Türen, Baufertigteilen, Verglasungen, Rollos, Jalousetten, Markisen, Lüftungs- und Rauchabzugsklappen sowie Betätigungsgeräten für diese Waren"

eingetragenen Marke 1 088 203

siehe Abb. 1 am Ende

Widerspruch erhoben. Zur Begründung hat die Widersprechende geltend gemacht, bei "VELUX" handele es sich um eine der bekanntesten Marken in Deutschland, die umfänglich benutzt werde und schon den Charakter einer berühmten Marke besitze. Im Bereich der Dachfenster gelte ihr Unternehmen weltweit als Marktführer. Aufgrund des gesteigerten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der weitgehenden Identität der sich gegenüberstehenden Marken seien auch Waren und Dienstleistungen im weiteren Ähnlichkeitsbereich geeignet, die Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Widerspruchsmarke genieße Schutz für ua "elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte; Lüftungsgeräte, Lüftungs- und Rauchabzugsklappen, Isolierglas sowie für Dienstleistungen in Verbindung mit der Montage, Wartung und Reparatur dieser Waren". Diese Waren und Dienstleistungen seien denen der angegriffenen Marke weitgehend ähnlich. So seien nach der Spruchpraxis zur Warengleichartigkeit elektrische Schalt- und Steuergeräte als gleichartig mit Leistungs- und Stromwandlern sowie elektronischen Bauteilen erachtet worden. Auch zwischen Anlagen und Vorrichtungen der Solar-Wärmetechnik und Wärmerückgewinnung (Solarkollektoren, Wärmespeicher, Leitungs- und Pumpsysteme) einerseits und Lüftungsgeräten, Isolierglas und Rauch- und Rauchabzugsklappen andererseits bestehe eine ähn-

lichkeitsbegründende sachliche Beziehung. Die angegriffene Marke sei daher insgesamt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu löschen.

Auf die von der Inhaberin der angegriffenen Marke erhobene Nichtbenutzungseinrede bezüglich der Waren "elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte, Lüftungsgeräte, Lüftungs- und Rauchabzugsklappen, Isolierglas" sowie der "Dienstleistungen in Verbindung mit der Montage, Wartung und Reparatur dieser Waren" hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung des Syndikus und Leiters ihrer Patent- und Markenabteilung vom 26. Juli 1999 über die Absatz- und Umsatzzahlen für die Jahre 1992 bis 1994 sowie Rechnungen und Werbe- und Verkaufsunterlagen ihrer deutschen Vertriebsgesellschaft für diesen Zeitraum eingereicht. Die Inhaberin hat die Nichtbenutzungseinrede demgegenüber aufrechterhalten und außerdem geltend gemacht, daß der Widerspruchsmarke, wenn überhaupt, eine gesteigerte Kennzeichnungskraft allenfalls für Fenster und Türen zukomme.

Mit Beschluss vom 13. März 2001 hat die Markenstelle für Klasse 9 durch einen Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 in Verbindung mit § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zurückgewiesen, weil selbst bei Zugrundelegung aller Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr der Marken nicht bestehe. Die dem Bereich der Solartechnik zuzuordnenden Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke wiesen bestenfalls eine geringfügige Ähnlichkeit mit den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf, die den Bereich der Öffnungs- und Schließmechanismen sowie Rollos und Markisen für Gebäude betreffen. Eine Ähnlichkeit komme allenfalls in Betracht zwischen "Apparaten und Instrumenten für die Regelung von Strom" der angegriffenen Marke und den elektrischen und elektronischen Kontroll- und Steuergeräten der Widerspruchsmarke. Insoweit fehle es aber sowohl an der Glaubhaftmachung der Anbringung des Widerspruchszeichens auf den Waren als auch an Angaben über den Vertrieb entsprechender Waren unter dem Widerspruchszeichen. Selbst bei unterstellter Benutzung der Widerspruchsmarke für

Geräte als Bedienungszubehör für Fenster, Rolläden, Jalousetten, Rollos und Faltstores seien diese den für einen speziellen Anwendungsbereich vertriebenen Waren der angegriffenen Marke äußerst unähnlich.

Zwischen den Vergleichszeichen sei eine gewisse Ähnlichkeit durch die Buchstabenfolge "-elux" gegeben; indes unterschieden sich die Zeichen im Klangbild durch die Verwendung des stimmlosen Kehllauts "H" einerseits und des stimmhaften Lippenlauts "W" hinreichend, um angesichts der nur äußerst geringfügigen Ähnlichkeit der Vergleichsprodukte eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Mit der hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Widersprechende geltend, dass die jüngere Marke im Hinblick auf die gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke einen besonders deutlichen Abstand einhalten müsse, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Bei flüchtiger Aussprache der Marken ergebe sich aber ein nahezu identisches Klangbild. Die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien ähnlich genug, um angesichts der weitgehenden Identität der Marken eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Es komme hinzu, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke seit Anfang 1999 ebenfalls Sonnenkollektoren herstelle, die sie zunächst unter der Marke "VELSUN" vertrieben habe, seit 2001 aber ebenfalls unter der Marke "VELUX" anbiete, so dass es zu einer funktionellen Annäherung zwischen den Produkten beider Beteiligten gekommen sei.

In Ergänzung ihres Vortrags im Widerspruchsverfahren hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren eine weitere eidesstattliche Versicherung des Leiters der Abteilung Anwendungstechnik der V... GmbH sowie VELUX-Verkaufshandbücher und Preislisten im Original eingereicht, aus denen nach ihrer Ansicht eine rechtserhaltende Benutzung der Marke "VELUX" in unmittelbarer Verbindung mit Elektrobedienungszubehör für Fenster, Rolläden, Jalousetten, Rollos, Faltstores einschließlich Motoren, Steuerzentralen, Kabel, Stromversorgungen

und Fernbedienungen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie Sonnenkollektoren glaubhaft hervorgeht.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss vom 13. März 2001 aufzuheben und die Löschung der Marke 397 12 904 in vollem Umfang zu verfügen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Beschluss der Markenstelle für zutreffend und verweist darauf, dass ihre Marke seit 1996 für den Bereich Solartechnik eingetragen sei, während die Widersprechende erst seit 1999, und zwar zunächst unter einer anderen Marke, in diesem Bereich tätig sei, so dass die Annäherung der Geschäftsfelder erst im Nachhinein entstanden sei.

Wegen des Vorbringens der Beteiligten im einzelnen wird auf die eingereichten Schriftsätze und deren Anlagen Bezug genommen.

Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zu der vom Senat erörterten Frage, auf welchen Zeitpunkt bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit abzustellen ist, unter Berufung auf die "Smarty"-Entscheidung (BGH GRUR 1973, 316) die Auffassung vertreten, daß es auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch ankomme, während der Zeitrang der jüngeren Marke nur bei Geltendmachung eines erhöhten Schutzzumfangs der älteren Marke maßgeblich sei.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, jedoch nicht begründet. Die Markenstelle hat den Widerspruch zu Recht wegen mangelnder Verwechslungsgefahr der Marken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 in Verbindung mit § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

1a). Bei der Beurteilung, von welchen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bei der Entscheidung auszugehen ist, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren/Dienstleistungen

"elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte, Lüftungsgeräte, Lüftungs- und Rauchabzugsklappen, Isolierglas; Dienstleistungen in Verbindung mit der Montage, Wartung und Reparatur dieser Waren"

zulässig bestritten hat (§ 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG), unterstellt der Senat eine rechtserhaltende Benutzung für die in der eidesstattlichen Versicherung des Syndikus der Widersprechenden vom 26. Juli 1999 aufgeführten Waren/Dienstleistungen "Fensterscheiben (ohne Fenster), Elektrobedienungszubehör für Fenster, Rollläden, Falstores (Steuerzentralen, Motoren, Kabel, Infrarot- Fernbedienung), Rauch- und Wärmeabzugsanlagen; Dienstleistungen in Verbindung mit Montage, Wartung und Reparatur von Fenstern einschließlich Zubehör für Fenster und Austausch von Fensterscheiben".

Die Frage, ob die für den zweiten Benutzungszeitraum von 10. Dezember 1997 - 10. Dezember 2002 (vgl BGH GRUR 1999, 54, 55 – Holtkamp; 1999, 995 - HONKA) vorliegende eidesstattliche Erklärung des Syndikus vom 26. Juli 1999, die Marke "VELUX" werde "auch heute" in Deutschland umfangreich für die genannten Waren/Dienstleistungen benutzt, in Verbindung mit den ausschließlich die Jahre 1992-1994 betreffenden Umsatzangaben, VELUX Verkaufs-Handbüchern,

Preislisten und Rechnungen zur Glaubhaftmachung ausreicht, kann daher dahingestellt bleiben.

1b). Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Waren/Dienstleistungen lassen sich sämtlich den eingetragenen Warenbegriffen der Widerspruchsmarke zuordnen. Hinsichtlich der Montage-, Wartungs- und Reparatur-Dienstleistungen bedarf dies keiner weiteren Erörterung. Das in dem Waren-Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht aufgeführte "Elektrobedienungszubehör für Fenster", mit dem - auch auf Signal bei Regen oder Rauchentwicklung - Fenster geöffnet und geschlossen werden können, fällt unter den Oberbegriff "elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte (soweit in Klasse 9 enthalten)". Bei den "Rauch- und Wärmeabzugsanlagen", die nach der Beschreibung in dem VELUX Verkäufer-Handbuch vom 1. Januar 1993 S 106 zur Anbringung an (Dach-)Fenstern bestimmt und nur zusammen mit dem Elektrobedienungszubehör für Fenster zu betreiben sind, handelt es sich ihrer Art nach ebenfalls um Signal-, Kontroll- und Steuergeräte der Klasse 9 und nicht um mechanische "Lüftungs- und Rauchabzugsklappen für Gebäude", die in Klassen 7 und 19 des Warenverzeichnisses enthalten sind. Wegen ihrer vorrangigen Funktion der Belüftung von Räumen - auch bei Rauch- und Hitzeentwicklung - ist aber ihre Zuordnung zu dem Oberbegriff "Lüftungsgeräte" gerechtfertigt. Die "Fensterscheiben (ohne Fenster)" fallen unter den eingetragenen Warenbegriff "Fensterglas", der auch Fensterisolierverglas umfasst. Ob unter dieser Voraussetzung der umfassendere Oberbegriff "Isolierglas" berücksichtigt werden kann, erscheint zweifelhaft, kann hier aber zugunsten der Widersprechenden angenommen werden. Soweit die Widersprechende eine Benutzung der Widerspruchsmarke schließlich auch für "Solarkollektoren" geltend macht, fallen diese nicht unter das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke. Im übrigen ist die Widerspruchsmarke auch erst seit 2001 zur Kennzeichnung von Kollektoren verwendet worden.

1c). Aus der Zuordnung der in der eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Einzelwaren zu den eingetragenen Oberbegriffen folgt entgegen der Ansicht der Widersprechenden aber nicht automatisch, dass diese der Entscheidung über den Widerspruch uneingeschränkt zugrunde zulegen wären. Bei weiten Oberbegriffen, die eine Vielfalt von Waren unterschiedlicher technischer Funktion und wirtschaftlicher Nutzung umfassen, bedarf es einer Aufgliederung in einzelne Produktgruppen, wobei nur die Produktgruppe berücksichtigt werden kann, für deren Einzelwaren die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt bzw eine Benutzung geltend gemacht worden ist (vgl BGH GRUR 1990, 39 – Taurus; GRUR 2002, 65 – ICHTHYOL; Althammer/Ströbele, Markenrecht, 6. Aufl, Rdn 106). Im vorliegenden Fall ist daher anstelle des umfassenden Warenbegriffs der "elektrischen und elektronischen Signal-, Kontroll- und Steuergeräte (soweit in Klasse 9 enthalten)" von dem Teilbereich "elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte für Fenster, Türen, Rollläden, Rollos, Falstores, Markisen, Rauch- und Wärmeabzugsklappen usw auszugehen und hinsichtlich des Oberbegriffs "Lüftungsgeräte" von "elektrischen Lüftungsgeräten für Fenstersysteme".

1d). Bei der Entscheidung sind ferner diejenigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, gegen die sich die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht mit der Nichtbenutzungseinrede gewandt hat. Hierzu gehören im wesentlichen Baumaterialien, Fenster, Türen, Eindeckrahmen, Profile aus Kunststoff, Rollläden, Jalousien, Rollos und Markisen samt Kästen sowie die hierauf bezogenen Montage-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Die Widersprechende hat sich zur Darlegung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit zwar nicht auf diese Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt. Hierin liegt aber keine Beschränkung des Widerspruchs, so dass sich die gemäß § 42 Abs 2 Nr 1 in Verbindung mit § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG von Amts wegen vorzunehmende Prüfung der Verwechslungsgefahr auch auf diese Waren und Dienstleistungen erstreckt.

2. Die Verwechslungsgefahr der Marken ist anhand der in Wechselbeziehung zu einander stehenden Faktoren des Grades der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der von ihnen erfaßten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; GRUR Int 1999, 734 – Lloyd). Aufgrund der Wechselbeziehung kann bei einem hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken und gesteigerter Kennzeichnungskraft der älteren Marke schon ein geringfügiger Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen und umgekehrt. Dabei ist auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach der Art der betreffenden Waren unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH GRUR 2000, 506 -ATTACHÉ/TISSERAND).

3. Für die von der Widersprechenden pauschal behauptete überragende Bekanntheit oder gar Berühmtheit der Marke "VELUX" bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte. Die Widersprechende hat zwar - von der Markeninhaberin unwidersprochen - auf ihre Marktführerschaft für Dachfenster in Deutschland hingewiesen. Der in der vorgelegten Untersuchung der Zeitschrift "STERN" vom August 1997 mit dem Titel "Haustechnik/ - Ausstattung – Fenster und Türen" ermittelte Bekanntheitsgrad von 58 % rechtfertigt aber nicht die Annahme einer überragenden, sondern allenfalls einer gesteigerten Kennzeichnungskraft für Fenster. Hinsichtlich der übrigen Waren und Dienstleistungen ist dagegen nur von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Das Elektrobedienungszubehör war nach dem eigenen Vortrag der Widersprechenden in den Jahren 1994 bis 1998 nicht einmal mit "VELUX" gekennzeichnet, sondern ist unter "WindowMaster" vertrieben worden.

4. Die Ähnlichkeit der sich hier gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist von den ihr Verhältnis zueinander bestimmenden Faktoren zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck oder ihre Nutzung als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (vgl

EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 23 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; 1999, 245 – LIBERO; 1999, 469 - TIFFANY). Auch die regelmäßigen Herstellungsstätten und Vertriebswege der Waren sind Kriterien, deren Vorliegen die Vorstellung des Verkehrs hinsichtlich der Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Waren maßgeblich beeinflusst.

a). Die angegriffene Marke beansprucht Schutz für zwei Warenbereiche, nämlich einerseits elektrische Apparate und Instrumente für die Leitung, Umwandlung, Speicherung und Regelung von Strom, insbesondere Photovoltaikanlagen, Solarzellen und Sonnenbatterien und andererseits Anlagen, Vorrichtungen und Hilfsmittel der Solarwärmetechnik sowie deren Bestandteile. Diesen Waren stehen auf der Seite der Widerspruchsmarke, wie oben unter 1c) und d) ausgeführt, "elektrische und elektronische Signal-, Kontroll- und Steuergeräte zum Betätigen von Fenstern, Türen usw; elektrische Lüftungsgeräte für Fenster" und die Warengruppe "(Dach-) Fenster, Fensterglas, Isolierglas, Eindeckrahmen, Rollläden Jalousien, Türen" gegenüber.

b). Die Solaranlagen der angegriffenen Marke weisen mit den auf den Fensterbereich bezogenen elektrischen und elektronischen Signal-, Kontroll- und Steuergeräten sowie Lüftungsgeräten der Widerspruchsmarke nur eine geringe Ähnlichkeit auf. Solarkollektoren, die Wärmeenergie erzeugen und in Gebäuden der Unterstützung des Heizungskreislaufs und der Brauchwassererwärmung dienen, gehören zwar ebenso wie die Waren der Widerspruchsmarke zum Bereich der Haustechnik, der die gesamte Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallation von Gebäuden umfaßt. Im übrigen sind die Waren aber hinsichtlich Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck im Bereich der Haustechnik deutlich verschieden, so daß sie sich in ihrer Nutzung weder ergänzen noch miteinander konkurrieren. Solaranlagen gehören zum Heizungsbereich, während es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke einerseits um die Elektro-Komfortausstattung von Fenstern, Türen, Rollläden, Markisen usw handelt und andererseits um elektrische Lüftungsgeräte für Fenster, mit denen die Wärme- und Raumentwicklung in Räumen automatisch

kontrolliert und gesteuert wird. Wegen dieser grundlegenden Unterschiede werden die Waren auch regelmäßig nicht von denselben Unternehmen hergestellt (vgl zu Betätigungsgeräten für Fenster/Türen BPatGE 41, 29 – DORMA) und gelangen nicht über dieselben Vertriebswege an die Abnehmer. Überschneidungen mag es bei der Installation der Waren geben, weil die gesamte Gebäudetechnik - trotz herkömmlicher Branchentrennung von Elektro- und Heizungsbereich - zum Teil von ein- und demselben Generalunternehmer durchgeführt wird. Gerade Fachleute, die über gute Branchenkenntnisse verfügen, ordnen die Waren aber kaum derselben betrieblichen Herkunft zu. Soweit die Widersprechende auf die in ständiger Spruchpraxis angenommene funktionelle Zusammengehörigkeit von Heizungs- und Lüftungsanlagen (vgl BPatG Mitt 1982, 157; ferner Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl S 221) verweist, berücksichtigt sie nicht hinreichend, daß sich hier spezielle Lüftungsgeräte für Fenster einerseits und Solaranlagen andererseits gegenüberstehen, die im Heizungsbereich ebenfalls eine Sonderstellung einnehmen.

c). Die für Solaranlagen geltenden Gesichtspunkte treffen erst recht auf Photovoltaikanlagen zu. Diese sind zwar elektrische Vorrichtungen, weil sie mittels Solarzellen Strom erzeugen. Sie beruhen aber auf einer hochspezialisierten Herstellungstechnik und haben auch von ihrer technischen Funktion und Nutzung her keine nennenswerten Gemeinsamkeiten mit dem Bereich der Elektroausstattung von Fenstern und der Elektrobelüftung durch Fenster. Wenn überhaupt, ist eine Ähnlichkeit daher nur am Rande gegeben.

d). Die für die angegriffene Marke geschützten Waren "elektrische Apparate und Instrumente für die Leitung, Umwandlung, Speicherung und Regelung von Strom" in ihrer Allgemeinheit sind den Waren der Widerspruchsmarke zwar ähnlich, weil Stromregler und -wandler oder Notstromspeicher Bestandteil von Fenster-Lüftungsgeräten oder Elektrobienungszubehör für Fenster sein können. Andererseits stehen die Waren im Verhältnis von Sachgesamtheit zu Einzelbestandteil zueinander, so daß ein deutlicher Abstand gegeben ist. Auch sonstige Stromregel-,

leitungs-, umwandlungs-, speicher und -steuergeräte, wie Stromspeichergeräte für Heizzwecke, Generatoren, Transformatoren udgl haben mit elektrischen Betätigungs- und Lüftungsgeräten für Fenster von Verwendungszweck, Nutzung und betrieblichen Ursprungsstätten her nur geringe Berührungspunkte.

e). In welcher Hinsicht eine Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke, insbesondere Solar- und Photovoltaikanlagen, in bezug auf die Ware "Isolierglas" der Widerspruchsmarke gegeben sein soll, hat die Widersprechende nicht näher dargelegt. Ihre Hauptware "Dachfenster" hat sie für eine Ähnlichkeit nicht einmal in Betracht gezogen, obwohl Dachfenster insofern gewisse objektive Berührungspunkte mit Solarkollektoren als dem wesensbestimmenden Bestandteile von Solaranlagen aufweisen, als beide Waren den Installationsort "Dach" gemeinsam haben und auch von ihrem rein äußeren Erscheinungsbild her nicht ganz unähnlich sind, weil die Frontabdeckung von Solarkollektoren aus einer - wegen der darunter befindlichen Absorberplatte allerdings dunkel wirkenden -gerahmten Isolierglasscheibe besteht. In ihrer technischen Funktion und Nutzung unterscheiden sich Solarkollektore - entsprechendes gilt für Solarzellen von Photovoltaikanlagen - allerdings grundlegend von Dachfenstern, deren Hauptzweck die Versorgung von Räumen mit Tageslicht ist. Die vor allem bei Verwendung von Fenster-Isolierglas erfolgende Erwärmung der Räume ist nur ein Nebeneffekt, der nicht dazu führt, daß Dachfenster dem Heizungsbereich zuzurechnen wären. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Solarkollektoren um heizungstechnische Geräte, die mittels des Absorbers die Sonneneinstrahlung in Wärme verwandeln und durch die in den Rohren befindliche Wärmeträgerflüssigkeit an einen Wärmekreislauf abgeben. Selbst wenn man unter Berücksichtigung des Grundsatzes, daß die Warenähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist (vgl EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz 17; BGH GRUR 2001, 507 EVIAN/REVIAN), wegen der Übereinstimmung der Waren in einigen äußeren Merkmalen nicht von einer absoluten Unähnlichkeit ausgeht, besteht doch ein weiter Abstand zwischen Dachfenstern und Solarkollektoren.

f). Allerdings ist nach dem Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke (22. März 1997) insofern eine weitere Annäherung der Waren infolge geänderter Marktverhältnisse eingetreten, als die Widersprechende seit 2001 neben Dachfenstern - unbestritten - auch Solarkollektoren unter der Marke "VELUX" auf dem deutschen Markt anbietet, die wie ein Dachfenster - unter Verwendung der gleichen Eindeckrahmen - in das Dach integriert werden können. Dies wirkt nicht nur optisch vorteilhafter als die Aufmontage eines Kollektors auf dem Dach, sondern ermöglicht auch eine technisch einfachere und kostengünstigere Installation. Auch die Dachfensterhersteller Roto und Braas haben mittlerweile Solarkollektoren in ihrem Vertriebsprogramm und bieten sie auf ihrer Homepage an. Im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke hatte dagegen - wie von der Markeninhaberin in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen vorgetragen und auch durch die ursprüngliche Widerspruchsbegründung der Widersprechenden selbst gestützt - noch kein Hersteller von (Dach-)Fenstern oder Dächern, seinen Produktbereich auf Solarkollektoren ausgeweitet.

Angesichts der nunmehr bestehenden beachtlichen Überschneidungen der Waren im Hersteller- bzw Anbieterbereich und der Angleichung der Waren auch in installationstechnischer Hinsicht, weil Solarkollektoren von denselben Handwerkern (Dachhandwerker, Zimmerer) nunmehr gleichzeitig mit den Dachfenstern in das Dach eingebaut werden können, ist in dem jetzigen Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch nicht mehr von einer allenfalls geringen, sondern einer etwa mittleren Ähnlichkeit von Solarkollektoren und Dachfenstern auszugehen. Die Ähnlichkeit erstreckt sich auch auf Solaranlagen als Sachgesamtheit, weil ihr wesensbestimmender zentraler Bestandteil die Solarkollektoren sind.

5. Die Ähnlichkeit der Marken "HELUX" und "VELUX" ist nach schriftbildlichem und klanglichem Gesamteindruck differenziert zu beurteilen.

a). Schriftbildlich ist die Ähnlichkeit der Marken in Wechselwirkung zu der Art der sich hier gegenüberstehenden Waren und der dadurch bedingten besonderen Sorgfalt, mit der die angesprochenen Verkehrskreise den Kennzeichnungen begegnen, nur als gering zu erachten. Die Marken weisen am Wortanfang einen optisch deutlichen Buchstabenunterschied auf, der einem aufmerksamen Betrachter nicht entgehen kann. Hinzu kommt, dass die in dem deutlich sachbezogenen Sinne von Licht weitgehend bekannte Endung "LUX" für die Waren beider Marken wenig originell ist. Der Verkehr hat daher keinen Anlaß, auf diesen diesen Bestandteil vorrangig zu achten. Die einigermaßen gebildeten Abnehmer werden in Verbindung mit Solar- und Photovoltaikanlagen auch den in der angegriffenen Marke anklingenden Begriff "Helios" (= griech. Sonne) ohne weiteres erfassen, zumal er mit dem Bestandteil "lux" eine inhaltlich einprägsame sprechende Aussage ergibt. Dieses Verständnis setzt dabei keine Kenntnisse des Altgriechischen voraus, wie die Widersprechende meint, denn die Vorsilbe "Helio-" ist in der Bedeutung von "Sonnen-" aus einer Reihe gebräuchlicher Fremdwörter bekannt (ua heliozentrisch, Heliotherapie, Helioskop, heliotropisch).

b). In klanglicher Hinsicht besteht dagegen eine relativ enge Ähnlichkeit der Marken, weil die jeweils klangschwachen Anfangslaute durch die akustisch dominierende Lautfolge "ELUX" stark überlagert werden, so daß der Unterschied selbst einem aufmerksamen Hörer entgehen kann. Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß sich der Sinngehalt von "HELUX" beim Hören nicht ohne weiteres erschließt.

Nach Ansicht des Senats spielt die Gefahr von Verwechslungen aufgrund des Klangeindrucks der Marken in dem hier zu berücksichtigenden Warenbereich der Solaranlagen/-kollektoren allerdings von Haus aus nur eine untergeordnete Rolle, weil Bestellvorgänge regelmäßig schriftlich abgewickelt werden und der Käufer oder Interessent normalerweise schon im Vorfeld Vergleichsangebote einholt und sich anhand schriftlicher Unterlagen Kenntnis von der Funktionsweise der Anlage und ihrer Wirtschaftlichkeit verschafft. Andererseits kann auch bei teuren technischen Anlagen eine auf starker Klangähnlichkeit der Marken beruhende Gefahr

von Verwechslungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. So spielt die klangliche Wiedergabe der Marken bei der Einholung mündlicher Auskünfte (zB bei Bauberatungsstellen oder Fachhandwerkern), bei mündlichen Empfehlungen, in Fachvorträgen und nicht zuletzt in der mündlichen Werbung, wie sie etwa derzeit im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2) für Biffar-Türen erfolgt, eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Können aber die Marken bei der akustischen Wahrnehmung nicht sicher auseinandergehalten werden, ist ihre Hauptfunktion, dem Verkehr die betriebliche Unterscheidung der Waren ohne Verwechslungsgefahr zu ermöglichen, nicht mehr ausreichend gewährleistet (vgl BGH GRUR aaO – Canon II).

Die Möglichkeit derartiger Begegnungen der Marken im mündlichen Geschäftsverkehr darf in einem Warengbiet, das hochwertige technische Investitionsgüter betrifft, die eben regelmäßig nicht aufgrund mündlicher Empfehlung, sondern aufgrund eingehenden Studiums schriftlichen Informations- bzw Prospektmaterials erworben werden, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dennoch nicht überbewertet werden. Stehen sich dann Waren gegenüber, die nur in einem entfernten Ähnlichkeitsbereich liegen, ist nach Ansicht des Senats selbst bei gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr klanglicher Verwechslungen zu verneinen. Entsprechendes gilt, wenn der Ähnlichkeitsgrad der Waren zwar in etwa durchschnittlich ist, aber die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insoweit nur normal.

6a). Unter diesen Voraussetzungen könnte im vorliegenden Fall aufgrund der allein für "Dachfenster" anzuerkennenden gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine - klangliche - Verwechslungsgefahr hinsichtlich der "Solaranlagen und -kollektoren" der angegriffenen Marke nur dann bejaht werden, wenn die oben unter 4 f) festgestellte mittlere Ähnlichkeit dieser Waren zu Dachfenstern zugrundegelegt wäre. Der Senat ist indessen der Ansicht, daß bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht auf die mittlere Ähnlichkeit der Waren abgestellt werden darf, weil die tatsächlichen Voraussetzungen für die Annahme dieses

Ähnlichkeitsgrades im Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke noch nicht vorgelegen haben. Anfang 1997 lagen die Waren allenfalls in einem entfernten Ähnlichkeitsbereich.

In der "Smarty"-Entscheidung (GRUR 1993, 316, 318) hat der Bundesgerichtshof zwar die im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegenden Tatsachen als maßgeblich für die Beurteilung der Warengleichartigkeit angesehen, da anderenfalls durch die Zeicheneintragung einer Verkehrsverwirrung Vorschub geleistet würde. Dieser Auffassung hat sich ein Teil der Literatur angeschlossen unter Berufung auf den Erfahrungssatz, daß eine auf die Vergangenheit bezogene Ermittlung einer früheren Verkehrauffassung in der Regel nicht möglich sei (Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl § 9 Rdn 51; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl § 14 Rdn 360). Nach der anderen, ebenfalls erheblichen Meinung in der Literatur gilt das die Beurteilung der Verwechslungsgefahr beherrschende Prioritätsprinzip (vgl BGH GRUR 1961 347, 350 – Almglocke) auch für die Feststellung der Warenähnlichkeit (Ingerl/Rohnke, Markenrecht, 1998, § 14 Rdn 240; Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl, § 5 Rdn 145; v. Gamm, WZG, 1965, § 5 Rdn 33). Auch der Bundesgerichtshof hat nunmehr in der "Canon II" – Entscheidung (GRUR 1999, 731, 733) ausgeführt, daß für die Feststellung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit die tatsächlichen Verhältnisse im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke zu ermitteln seien.

Nach Ansicht des Senats ist es jedenfalls dann, wenn der Inhaber der älteren Marke - wie vorliegend - nach dem Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke selbst wesentlich zur Schaffung der eine Warenähnlichkeit erst begründenden oder ihren Grad wesentlich erhöhenden Tatsachenlage beigetragen hat, nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von dem jetzigen Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch auszugehen. Die Widersprechende, die sich als marktführendes Unternehmen im Bereich Dachfenster bezeichnet, hat ihre wirtschaftliche Betätigung im Inland erst relativ lange Zeit nach dem Anmeldetag, nämlich im Jahr 2001 - auf das Gebiet der Solarkollektoren erstreckt, das Gegen-

stand der Anmeldung der jüngeren Marke ist, für die ältere Marke aber nicht geschützt ist. Eine derartige Entwicklung darf ebensowenig wie eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu Lasten der Inhaberin der jüngeren Marke in die Beurteilung der Verwechslungsgefahr einbezogen werden. Für diese Beurteilung spricht auch, daß andernfalls die Bestimmung, ob eine Warenähnlichkeit vorliegt und wie hoch der Ähnlichkeitsgrad ist, im Einzelfall allein von der - durch den Inhaber der älteren Marke möglicherweise sogar beeinflussten - Dauer des Widerspruchsverfahrens abhängig wäre.

6b). Eine Verwechslungsgefahr kann aber auch nicht aufgrund der übrigen Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke angenommen werden, für die diese nur normale Kennzeichnungskraft besitzt und die überwiegend eine geringe, teilweise allenfalls mittlere Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke aufweisen.

Die Beschwerde war nach alledem in vollem Umfang zurückzuweisen.

Wegen der Kosten des Beschwerdeverfahrens wird auf § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG verwiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil die Frage, ob es für die Beurteilung der Warenähnlichkeit auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch oder den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke ankommt, nach dem Markengesetz noch nicht höchstrichterlich entschieden ist. Auch die Frage, unter welchen Voraussetzungen die klangliche Verwechslungsgefahr bei Waren, die ihrer Art nach nicht mündlich erworben werden, eine rechtlich noch erhebliche Rolle spielt, ist von grundsätzlicher Bedeutung.

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Pü

Abb. 1

VELUX