



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 34/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. März 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 30 671**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2000 und vom 20. Dezember 2004 werden aufgehoben. Das Deutsche Patent- und Markenamt wird angewiesen, die angegriffene Marke für die Waren

„elektrotechnische und elektronische Apparate, Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Geräte zur Übertragung von Bild, Ton und Daten über Funknetze sowie deren Teile, Zubehör und Peripheriegeräte, insbesondere Tuner, Verstärker; Geräte für die Nachrichtenübermittlung, Funkempfangs- und -sendegeräte, Datenfunkgeräte sowie deren Antennen, stationäre und mobile Übertragungsgeräte; Antennen für Funk-, Rundfunk- und Fernsehempfang, Parabol- und Offset-Antennen zum Empfang von Satellitenprogrammen, sämtliche Teile nämlich Antennenrotore, Antennenverstärker, Frequenzweichen und Hochfrequenz-Konverter; Satellitenanlagen und deren Komponenten, insbesondere Satelliten-Sende- und Empfangsstationen nämlich aus Antennen, Sendern, Empfängern, Verstärkern, Frequenzumsetzern und Steuergeräten; Teile sämtlich vorstehend genannter Geräte“

zu löschen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die u. a. für die Waren

„elektrotechnische und elektronische Apparate, Instrumente (so weit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Geräte zur Übertragung von Bild, Ton und Daten über Funknetze sowie deren Teile, Zubehör und Peripheriegeräte, insbesondere Tuner, Verstärker; Geräte für die Nachrichtenübermittlung, Funkempfangs- und -sendegeräte, Datenfunkgeräte sowie deren Antennen, stationäre und mobile Übertragungsgeräte; Antennen für Funk-, Rundfunk- und Fernsehempfang, Parabol- und Offset-Antennen zum Empfang von Satellitenprogrammen, sämtliche Teile nämlich Antennenrotore, Antennenverstärker, Frequenzweichen und Hochfrequenz-Konverter; Satellitenanlagen und deren Komponenten, insbesondere Satelliten-Sende- und Empfangsstationen nämlich aus Antennen, Sendern, Empfängern, Verstärkern, Frequenzumsetzern und Steuergeräten; Teile sämtlich vorstehend genannter Geräte“

am 24. Dezember 1998 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 398 30 671

**VATAN**

wurde - beschränkt auf die vorgenannten Waren - Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren am 22. März 1982 eingetragenen Wort-/Bildmarke 1 031 145



eingetragen für die Waren der

Klasse 9: Antennen, insbesondere Parabolantennen.

Die Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Erstbeschluss vom 11. Mai 2000 und Erinnerungsbeschluss vom 20. Dezember 2004 zurückgewiesen. Es bestehe keine Gefahr von Verwechslungen zwischen dem angegriffenen und dem prioritätsälteren Zeichen. Die sich gegenüberstehenden Marken seien zwar teilweise zur Kennzeichnung identischer bzw. eng ähnlicher Waren und Dienstleistungen bestimmt. Eine erhöhte Kennzeichnungskraft sei zwar behauptet, aber nicht nachgewiesen worden. Bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die jüngere Marke daher den erforderlichen Abstand ein. Es fehle an der Ähnlichkeit der Zeichen. Einerseits verfügten die Vergleichszeichen über unterschiedliche Wortanfänge, andererseits weise die Widerspruchsmarke einen Begriffsgehalt auf und werde vom Verkehr schon deshalb nicht mit dem Phantasiewort der jüngeren Marke verwechselt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 10. Februar 2005. Sie trägt vor, die Vergleichszeichen seien sehr ähnlich, da sie sich nur in den Anfangskonsonanten „S“ und „V“ unterschieden, die ihrerseits beide sog. Blas- oder Reiblaute seien. Im Übrigen gebe es eine Übereinstimmung in Wortlänge, Buchstabenzahl, Vokalfolge und Schlussilbe. Gerade bei der Aussprache des „V“ als „F“ sei keinerlei Unterschied zum „S“ zu erkennen. Angesichts der Identität bzw. engen Ähnlichkeit der nach der Beschränkung des Wider-

spruchs noch angegriffenen Waren und der erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke müsse deshalb von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 11. Mai 2000 und vom 20. Dezember 2004 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke im Umfang der Beschränkung anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Beschwerdeverfahren hat er keine Stellungnahme abgegeben.

Mit Schriftsatz vom 12. Juni 1999 hat er gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt den Einwand der Nichtbenutzung erhoben. Dieser wurde in den angegriffenen Beschlüssen nicht thematisiert.

## II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Unter Berücksichtigung und Abwägung aller zueinander in Beziehung zu setzenden Faktoren besteht für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichszeichen i. S. v. § 9 Abs. 1 S. 2 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgebender Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die

Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke und – abhängig davon – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in Betracht zu ziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rsp.; EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. – Rn. 18 – Picaro/ Picasso; GRUR 1998, 387 - Rn. 23 - Sabèl/ Puma; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 12 - coccodrillo; MarkenR 2006, 402 ff. - Rn. 16 – Malteserkreuz; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/ Zweibrüder; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling).

2.1. Zum Vergleich stehen jeweils nur die Waren, für die die Widersprechende einen Nachweis der Benutzung erbringen kann, da der Inhaber der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise gem. § 43 MarkenG bestritten hat. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die am 22. März 1982 eingetragene Widerspruchsmarke ist am 22. März 1987 abgelaufen und damit vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, die erst am 24. Dezember 1998 erfolgt ist. Der erste gem. § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG relevante Benutzungszeitraum liegt damit in der Zeit von Dezember 1993 bis Dezember 1998. Der zweite gem. § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG eröffnete Zeitraum, für den eine Benutzung glaubhaft zu machen ist, betrifft die Zeit zwischen März 2002 und März 2007.

2.2. Dem Gericht vorgelegte Glaubhaftmachungsunterlagen müssen nicht zu dessen voller Überzeugung führen. Vielmehr genügt eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 ff. - VITAFRUIT). Der Nachweis der Benutzung ist in Abgrenzung zur bloßen Scheinhandlung zu verstehen, die nur zu dem Zweck vorgenommen wird, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen. Daher müssen die Unterlagen Benutzungshandlungen lediglich objektiv nach Art, Umfang und Dauer einer ernsthaften wirtschaftlichen Verwendung der Marke als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr erkennen lassen. Bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung hat das Gericht sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen

können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird. Ausgeschlossen werden sollen dagegen symbolische Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Zu den ernsthaften geschäftlichen Verwendungen gehören dagegen solche, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, die Art dieser Waren und Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 70 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 152 ff. - Rn. 21 - GALLUP).

2.3. Aus einer Gesamtschau der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Leiters Betriebswirtschaft und Beteiligungen in der Firma der Widersprechenden vom 27. Februar 2007 in Verbindung mit den weiter eingereichten Unterlagen ist die erforderliche Benutzung der Widerspruchsmarke ausreichend glaubhaft gemacht. Daraus ergeben sich die Verkaufszahlen für Satellitenantennen einer sog. CAS- und SAT-Reihe und eines Modells ZSO für die Jahre 1993 bis 2006. Ausweislich der als Anlage 2 vorgelegten Prospektblätter folgt weiter, dass Parabolantennen dieser Modellserien jeweils in der Mitte der Satellitenschüssel den Firmennamen aufweisen und zusätzlich mit der eingetragenen Marke mit dem Symbol ® gekennzeichnet sind. Der ebenfalls vorgelegte Katalog für das Jahr 2006 bestätigt, dass Offset-Parabolantennen der CAS-Reihe als Teil der Produktpalette der Widersprechenden nach wie vor mit der entsprechenden Kennzeichnung auf dem Markt angeboten werden. Die Anlagen 15 bis 20 zeigen jeweils Fotos derartiger Parabolantennen in verschiedenen Zeitschriften aus den Jahren 1994 bis 1998. Der Senat hat insoweit an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Ware „Parabolantennen“ keinen Zweifel.

3. Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, wie z. B. Art, Verwendungszweck und Nutzung, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, so enge Berührungspunkte bestehen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten,



die Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (st. Rsp.; vgl. EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Rn. 85 -- VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 - Rn. 23 - Canon; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 1999, 731, 732 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Bei den angegriffenen Waren „elektrotechnische und elektronische Apparate, Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere Geräte zur Übertragung von Bild, Ton und Daten über Funknetze sowie deren Teile, Zubehör und Peripheriegeräte, insbesondere Tuner, Verstärker; Geräte für die Nachrichtenübermittlung, Funkempfangs- und -sendegeräte, Datenfunkgeräte sowie deren Antennen, stationäre und mobile Übertragungsgeräte; Antennen für Funk-, Rundfunk- und Fernsehempfang, Parabol- und Offset-Antennen zum Empfang von Satellitenprogrammen, sämtliche Teile nämlich Antennenrotore, Antennenverstärker, Frequenzweichen und Hochfrequenz-Konverter; Satellitenanlagen und deren Komponenten, insbesondere Satelliten-Sende- und Empfangsstationen nämlich aus Antennen, Sendern, Empfängern, Verstärkern, Frequenzumsetzern und Steuergeräten; Teile sämtlich vorstehend genannter Geräte“ handelt es sich um Waren, die den für die Benutzung nachgewiesenen Waren „Parabolantennen“ identisch bzw. sehr ähnlich sind. Die vorgenannten Apparate, Instrumente und Geräte dienen jeweils dem Empfang, Senden oder Konvertieren von Daten über bestimmte Signale und haben daher denselben Verwendungszweck und Nutzen für den Anwender. Sie verfügen außerdem über die gleichen Vertriebswege und werden zumindest teilweise innerhalb ein und desselben Unternehmens hergestellt. Die Widersprechende selbst beschränkt ihr Sortiment ebenfalls nicht lediglich auf Parabolantennen, sondern hat darüber hinaus u. a. Receiver, Verstärker, terrestrische Antennen und Messgeräte in ihrer Produktpalette. Aufgrund der festgestellten engen Warenähnlichkeit müssen die Vergleichsmarken deshalb einen großen Abstand einhalten.

4. Die Frage einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die benutzten Waren „Parabolantennen“ war nicht abschließend zu entscheiden, denn auch unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft besteht zwischen den Zeichen aufgrund der engen Warenähnlichkeit eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Die originäre Kennzeichnungskraft der eingetragenen Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Selbst wenn man sie einer - grundsätzlich regelwidrigen - analysierenden Betrachtung unterzieht und in die Bestandteile „Sat“ und „An“ aufspaltet, mag die erste Worthälfte eine übliche Abkürzung für „Satellit“ sein. Der zweite Wortbestandteil „An“ ist jedoch nicht ohne Weiteres beschreibend. „An“ ist in der deutschen Rechtschreibung primär eine Präposition und weder die natürliche Abkürzung für „Antenne“, noch ein Akronym für selbige. Es kommt in der Technik als Kurzform für „Access Node“ = Zugangsknoten in Netzwerken (vgl. [www.abkuerzungen.de/](http://www.abkuerzungen.de/)) oder in der Bedeutung „Access Network“, „Access Number“, „Account Name“ oder „Advisory Note“ ( [www.acronymfinder.com](http://www.acronymfinder.com)) und auf anderen Gebieten in vielen weiteren Bedeutungen vor. Ein beschreibender Hinweis auf Antennen ist darin nicht zu sehen. Insgesamt verfügt das eingetragene Zeichen in seiner Gesamtheit daher von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine nachträgliche Schwächung liegen nicht vor. Ebenso wenig ist der Nachweis einer Steigerung durch intensive Benutzung geführt. Ungeeignet dafür ist die Vorlage der GfK-Erhebung für die Jahre 1995-1999. Darin ist nämlich nur die Firma A... als „Marke“ mit einem Marktanteil zwischen 17% und 25% aufgeführt, nicht aber die Widerspruchsmarke „SatAn“. Auch bei Zugrundelegung einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft verbleibt es allerdings bei dem Erfordernis eines großen Abstandes zwischen den Vergleichsmarken, der nicht eingehalten ist.

5. Die Markenähnlichkeit ist dabei anhand des Gesamteindrucks nach Schriftbild, Klang und Sinngesamt zu beurteilen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Abzustellen ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine

Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 ff. - Rn. 19 - ZIRH/ SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2006, 859 ff. - Rn. 17 - Malteserkreuz; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder).

5.1. Demnach kann die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Die beiden Zeichen unterscheiden sich lediglich im Anfangskonsonanten, der bei der jüngeren „V“, bei der älteren „S“ lautet, im Übrigen bestehen die beiden Einwortmarken aus den weiteren Buchstaben „-a-t-a-n“. Die beiden Marken verfügen daher über die gleiche Anzahl an Buchstaben, die zudem in derselben Reihenfolge vorkommen. Dadurch bedingt sind Silbenzahl, Wortlänge, Vokalfolge und Schlussilbe identisch. Grundsätzlich werden zwar Wortanfänge stärker beachtet als die übrigen Markenteile. Bei weitgehenden Übereinstimmungen kann die alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr allerdings nicht schematisch ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 131; BGH GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana). Selbst wenn der Verkehr daher grundsätzlich einen Unterschied zwischen den Vergleichszeichen hört, verwischt sich dieser durch Zeitablauf im Erinnerungsbild (BGH, a. a. O.). Für den klanglichen Gesamteindruck einer Marke kommt es außerdem weniger auf die einzelnen Laute als vielmehr auf die Silbengliederung und die Vokalfolge an. Zumal wenn die übereinstimmenden Merkmale, denen der Verkehr eine höhere Aufmerksamkeit als den Unterschieden zuwendet, wie im vorliegenden Fall deutlich überwiegen (BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

5.2. Anders als im Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (GRUR 2006, 413 ff. - ZIRH/SIR) kann die Gefahr klanglicher Verwechslungen hier auch nicht durch einen Sinngehalt der Widerspruchsmarke, nämlich im Sinn von Satan = Teufel ausgeschlossen werden. Durch die Schreibweise der als Wort-/Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke liegt eine auseinander gezogene Aussprache

[sat:an] nahe. Auch die mündliche Weitergabe der Marke wird deshalb in dieser Art und Weise kommuniziert. Setzt man dazu die eingetragenen Waren „Parabolantennen“ in Beziehung und den beschreibenden Wortanteil „Sat“ für „Satellit“, liegt die Annahme fern, Teile des Verkehrs könnten sofort und ohne jeden Denkvorgang für die damit gekennzeichneten Waren den begrifflichen Inhalt „Satan“ in der Bedeutung „Teufel“ erschließen und die Vergleichsmarken deshalb spontan auseinanderhalten. Die Verkehrskreise werden überwiegend beide Zeichen für Phantasiebegriffe halten und die klangliche Ähnlichkeit damit nicht durch das Erfassen einer eindeutigen und bestimmten Bedeutung im Sinne des Europäischen Gerichtshofs „neutralisieren“ (a. a. O., Rn. 35).

5.3. Die klangliche Verwechslungsgefahr tritt auch aufgrund der heute vorherrschenden visuell orientierten Produktvermarktung nicht in den Hintergrund. (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rn. 539). Die Vergleichszeichen treten dem Verkehr zwar auch schriftbildlich gegenüber, wie sich u. a. aus den vorgelegten Benutzungsunterlagen durch Darstellung in Katalogen, Broschüren oder Werbeanzeigen ergibt. Es ist dennoch an der Bedeutung der klanglichen Ähnlichkeit festzuhalten, da nach wie vor auch eine telefonische Bestellung sowie Kauf im Einzelhandel in Betracht kommt und das Außerachtlassen der Klangähnlichkeit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dem Markeninhaber einen Bereich des der Marke zukommenden Schutzzumfangs ungerechtfertigt entziehen würde (BGH GRUR 1999, 241, 244 – Lions).

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass aufgrund der Warenidentität bzw. engen Warenähnlichkeit und dem Vorliegen einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der Zeichenabstand nicht mehr ausreichend ist.

6. Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

gez.

Unterschriften