



# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 241/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 40 835.8**

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Oktober 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, sowie der Richterinnen Fink und Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse 16 vom 30. Juli 2003 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 399 46 232.5 zurückgewiesen worden ist, und das Deutsche Patent- und Markenamt angewiesen, die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren

„Verpackungsbeutel, Hüllen und Verpackungstaschen aus Pappe, Papier, Cellulosefaservlies, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern; Verpackungshilfsmittel, nämlich Matten, Bahnen und Saugeinlagen aus Pappe, Papier, Cellulosefaservlies, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern“

anzuordnen.

2. Die Anschlussbeschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die Eintragung der Wortmarke 300 40 835.8

### **Hisorb**

für die Waren der

Klasse 16: Verpackungsbeutel, Hüllen und Verpackungstaschen aus Pappe, Papier, Cellulosefaservlies und Kunststoffolie, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern; Verpackungshilfsmittel, nämlich Matten, Bahnen und Saugeinlagen aus Pappe, Papier, Cellulosefaservlies und Kunststoffolie, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern;

wurde Widerspruch erhoben aus der Wortmarke 399 46 232.5

### **HySorb**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 1: Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Dispersionen, Granulaten, Pasten oder Flüssigkeiten), insbesondere polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Beschluss vom 30. Juli 2003 teilweise zurückgewiesen.

Für die Waren

„Verpackungsbeutel, Hüllen und Verpackungstaschen aus Kunststoffolie, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern; Verpackungshilfsmittel, nämlich Matten, Bahnen und Saugelagen aus Kunststoffolie, auch als Verbundwerkstoff und mit Beschichtung oder Inkorporierung von Adsorbentien und Geruchsunterbindern“

bestehe hingegen die Gefahr von Verwechslungen. Sie hat insoweit die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Die zu vergleichenden Waren überschneiden sich im Verwendungszweck und der stofflichen Beschaffenheit, auch wenn es sich einerseits um Fertigprodukte und andererseits um Rohfabrikate handele. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft sei der Abstand zwischen den Vergleichszeichen zu gering, da „i“ und „y“ verwandte Laute seien und klanglich nicht ausreichend unterschieden werden könnten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 29. August 2003. Sie ist der Auffassung, dass nicht nur im Umfang des Beschlusses im Hinblick auf die dort genannten Waren aus Kunststoffolie, sondern insgesamt hinsichtlich aller Waren, nämlich auch aus Pappe, Papier, Cellulosefaservlies, Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2003 im Umfang der Zurückweisung aufzuheben und die vollumfängliche Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen und
2. die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2007 hat die Markeninhaberin Anschlussbeschwerde erhoben und zugleich die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für andere Waren als „Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Dispersionen, Granulaten, Pasten oder Flüssigkeiten), nämlich polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung“ bestritten.

Sie trägt vor, bei den Waren „Kunststoffe im Rohzustand“ handle es sich um ein außerordentlich weites Spektrum von Produkten, die z. B. als Ausgangsstoffe für die Kunststoffproduktion oder Baustoffproduktion oder als Filterhilfsmittel eingesetzt würden. Erfolge eine Beschränkung durch die tatsächliche Benutzung lediglich für „polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung“ bestehe keine Ähnlichkeit mehr zu den Waren der angegriffenen Marke. Dem Beschluss der Markenstelle sei damit teilweise die Grundlage entzogen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt daher,

1. die Beschwerde zurückzuweisen und
2. im Wege der Anschlussbeschwerde, den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2003 im Umfang der Teillöschung aufzuheben.

## II.

Die gem. § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. i. V. m. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Anschlussbeschwerde hat dagegen keinen Erfolg. Es besteht nach Auffassung des Senats zwar nur eine durchschnittliche Warenähnlichkeit. Aufgrund der überaus engen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken in klanglicher Hinsicht bei durchschnittlicher Kennzeich-

nungskraft besteht jedoch für den Verkehr die Gefahr von Verwechslungen gem. §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den einzelnen Beurteilungsfaktoren der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rsp.; vgl. BGH GRUR 2007, 321 ff. - Rn. 18 - COHIBA; BGH GRUR 2006, 859 - Rn. 16 - Malteserkreuz; GRUR 2005, 326 - il Padrone/il Portone; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen.

Waren und Dienstleistungen sind dann als ähnlich anzusehen, wenn unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, 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). Demgemäß sind beim Vergleich der sich gegenüberstehenden und als mit der Marke benutzt anzusehenden Waren für die Widersprechende die Waren „Kunststoffe im Rohzustand (in Form von Pulvern, Dispersionen, Granulaten, Pasten oder Flüssigkeiten), nämlich polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung“ einzustellen. Die Markeninhaberin hatte den Einwand der Nichtbenutzung insoweit beschränkt erhoben und eine Benutzung für die vorgenannten Waren zugestanden. Diesen Rohstoffen stehen die

für die Markeninhaberin eingetragenen Halbfabrikate und Fertigprodukte in Klasse 16 gegenüber. Das Produkt der Widersprechenden ist ausschließlich Rohstoff und wird zur weiteren Fertigung verwendet, nicht jedoch an den Endabnehmer geliefert. Zu weiterverarbeitenden Betrieben, die „polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung“ benötigen, gehören solche, die diese zur Fertigung eines Halbfabrikats verwenden und solche, die es schließlich zu einem Endprodukt verarbeiten. Anhand der Recherche des Senats war festzustellen, dass sowohl die polymeren Stoffe als auch die Verbundwerkstoffe, in die der Rohstoff bereits eingebracht worden war, zur weiteren Verarbeitung eingesetzt werden.

*„Aus Kunststoffen und Biokunststoffen macht die Industrie in einer Vielzahl von Verarbeitungsverfahren sowohl feste Formteile als auch Folien, die zu flexiblen oder harten Verpackungen und anderen Endprodukten weiterverarbeitet werden. ...“* <http://fnr-server.de/cms35/Verarbeitung.1287.0.html>; *„Borealis ist ein führender innovativer Lieferant von Lösungen für Kunststoffprodukte Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) ... Die Produkte werden von Kunden des Unternehmens u. a. zu Lebensmittelverpackungen, Haushaltsgeräten ...Medizingeräten verarbeitet.“* [www.kunststoff.de/news/shownews.php?nr=2184](http://www.kunststoff.de/news/shownews.php?nr=2184)).

Die Markeninhaberin hat in der Auflistung der von ihr beanspruchten Waren neben den Endprodukten auch solche „als Verbundwerkstoff“, und damit „Halbfertigprodukte“. Der „Verbundwerkstoff“ ist ein Werkstoff aus zwei oder mehr verbundenen Materialien und besitzt andere Werkstoffeigenschaften als seine einzelnen Komponenten. Für die Eigenschaften der Verbundwerkstoffe sind stoffliche Eigenschaften und Geometrie der Komponenten von Bedeutung. Insbesondere spielen oft Größeneffekte eine Rolle. Die Verbindung erfolgt durch Stoff- oder Formschluss oder eine Kombination von beidem. Bei Verpackungen wird daneben der Begriff Verbundstoff für zu diesem Zweck hergestellte Materialien verwendet (<http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundwerkstoff>). Sowohl die Rohstoffe als auch die Halbfertigprodukte begegnen nicht dem Endverbraucher, sondern dem Hersteller diverser Waren. Zumindest der Fachverkehr wird im vorliegenden Verfahren bei der Verarbeitung des Rohstoffs zum Halbfabrikat mit beiden Kennzeichnungen in Berührung kommen. Insoweit ist ein Bezug zur Entscheidung des Bundesgerichts-

hofs „Bayer/BeiChem“ (GRUR 2000, 886), in dem sich Rohstoffe und Halbfabrikate auf einer Seite und Fertigprodukte auf der anderen Seite gegenüberstanden, nicht gegeben.

Eine durchschnittliche Warenähnlichkeit besteht darüber hinaus auch im Hinblick auf „Pappe, Papier, Cellulosefaservlies“, da deren Verarbeitung regelmäßig in den gleichen Betrieben stattfindet. Nach der Recherche des Senats werden diese Materialien u. a. durch Betriebe verarbeitet, die im „Hauptverband der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie e. V.“ ([www.hpv-ev.org](http://www.hpv-ev.org)) oder im „VBPV - Verband der bayrischen Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden Industrie e. V.“ ([www.baypapier.com/vbpv/index.html](http://www.baypapier.com/vbpv/index.html)) organisiert sind. Die Hersteller derartiger Verpackungen beschränken sich dabei nicht lediglich auf die Verarbeitung von Papier oder Kunststoff, sondern verarbeiten häufig beides, so z. B. „richter & heiß Verpackungs-Service GmbH“: Säcke aus Kunststoff, Papier, Gewebe und Verbundfolie; Füll- und Polstermaterial, Folien und Papiere ([www.richter-hess.de](http://www.richter-hess.de)); „Die VPF verfügt über ein Repertoire, das nahezu alle möglichen Haftverbundvariationen als Rollen- oder Bogenware ...lieferbar macht. ...Folien: Sicherheitsfolien auf PE-, PVC-, PET-Basis; Papiere: gestrichene und ungestrichene Papiere ...“ ([www.vpf.de/Produkte/Fertigungsprogramm/tabid/73/Default.aspx](http://www.vpf.de/Produkte/Fertigungsprogramm/tabid/73/Default.aspx)).

Danach können sich die Vergleichsmarken auch bei der Benutzung der Widerspruchsmarke nur für die Waren „polymere Verbindungen mit absorbierender Wirkung“ in Unternehmen mit denselben Vertriebsstätten und -wegen begegnen. Es ist von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen. Dies führt dazu, dass demnach grundsätzlich ein normaler Abstand der Marken voneinander zu fordern ist.

Dieser wird auch nicht vergrößert aufgrund einer verringerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Kennzeichnungskraft eines Zeichens ist stets produkt- bzw. dienstleistungsbezogen festzustellen, da sie je nach Ware oder Dienstleistung für die das Zeichen eingetragen ist, unterschiedlich sein kann (BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Für die Widerspruchsmarke „Hysorb“ ist von durchschnittlicher Kennzeichnungs-

kraft auszugehen. Das Zeichen ist im Hinblick auf die damit geschützten Waren von Haus aus geeignet, die Waren eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Erst bei einer analytischen Betrachtung der Einzelteile des Zeichens aus der Zusammensetzung der Begriffe „high“ (hoch) und „absorb“ (absorbieren; Flüssigkeit aufnehmen bzw. aufsaugen) zu dem Zeichen „Hysorb“, erkennt der aufmerksame Betrachter, dass es sich um die Produkteigenschaft „hoch absorbierend“ handeln kann. Anhaltspunkte für die Annahme einer verringerten Kennzeichnungskraft liegen nicht vor.

Beim Vergleich der Zeichen auf ihre Ähnlichkeit ergibt sich bei ihrer Beurteilung nach Klang, (Schrift-)Bild und Sinngelalt (EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Rn. 19 - ZIRH/SIR; BGH GRUR 2006, 60 ff. - Rn. 17 - coccodrillo) im Hinblick auf das Verständnis des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet und der die Zeichen jeweils als Ganzes wahrnimmt (vgl. EuGH GRUR Int 2004, 843 Rn. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 1999, 241, 243 – Lions; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRA-FLEX), dass die Marken „Hisorb“ und „Hysorb“ klanglich unmittelbar verwechselbar sind. Sie verfügen über die gleiche Anzahl an Buchstaben, in derselben Abfolge und sind bis auf den zweiten Buchstaben, der einmal „i“, einmal „y“ ist, identisch. Diese beiden Buchstaben unterscheiden sich dagegen kaum. Sie werden häufig sogar gleich ausgesprochen. Im maßgeblichen Gesamteindruck auch bezüglich der Silbengliederung und der Betonung stimmen die Zeichen ebenfalls überein. Es ist davon auszugehen, dass beide Marken insbesondere von den hier betroffenen Fachverkehrskreisen, die sich mit der Fertigung von Halbfabrikaten beschäftigen und im naturwissenschaftlichen Bereich mit der Sprache Englisch vertraut sind, als [hai:sorb] ausgesprochen werden. Das geringfügige Abweichen in einem Vokal bzw. Konsonanten, der ähnlich ausgesprochen wird, reicht für eine Unterscheidbarkeit der sich gegenüberstehenden Marken daher nicht aus.

Unter Abwägung der einzelnen eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr begründenden Faktoren ergibt sich daher, dass auch bei durchschnittlicher Ähnlich-

keit der Waren aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und des überaus geringen Zeichenabstands die Gefahr von Verwechslungen zu befürchten ist.

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

Grabrucker

Richterin Fink ist wegen  
Urlaubs an der Unter-  
schriftsleistung verhindert.

Dr. Mittenberger-Huber

Grabrucker

Ko