

# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 28/00

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Oktober 2000

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 396 36 369**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterinnen Martens und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 12, vom 22. Oktober 1999 aufgehoben, soweit die Löschung der Marke 396 36 369 wegen des Widerspruchs aus der Marke 395 39 036 für die Waren "Teile sowie Zubehör von neuen und gebrauchten Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen, nämlich

Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Laufflächen für Runderneuerungen von Reifen, Anlasser, Auspufftöpfe, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupen, Getriebe, Kupplungen, Motoren und Treibriemen für Landfahrzeuge, Karosserien, Fahrzeugsitze, Lenkräder, Räder, Reifen, Radfelgen, Reifenventile, Stoßdämpfer;

angeordnet worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch zurückgewiesen.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen, darunter in der Klasse 12

"Neue und gebrauchte Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, insbesondere Neu- und Gebrauchtwagen und Teile sowie Zubehör der vorgenannten Waren, nämlich Anhängerkupplungen, Gepäckträger, Skiträger, Schmutzfänger, Schneeketten, Windabweiser, Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Sicherheitskindersitze, Laufflächen für Runderneuerungen von Reifen, Anlasser, Auspufftöpfe, Bremsen, Fahrtrichtungsanzeiger, Hupen, Getriebe, Kupplungen, Motoren und Treibriemen für Landfahrzeuge, Karosserien, Fahrzeugsitze, Lenkräder, Räder, Reifen, Radfelgen, Reifenventile, Stoßdämpfer;"

am 2. Dezember 1996 eingetragene Wortmarke

### **DAKOTA**

ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 935 39 036

### **Docado**

die seit dem 4. April 1996 ua. für die Waren "Fahrzeuge, Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft, auf dem Wasser" geschützt ist. Der Widerspruch richtet sich allein gegen die Waren der Klasse 12 der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle hat dem Widerspruch im beantragten Umfang stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Warenklasse 12 angeordnet, da vor dem Hintergrund gleicher bzw. sehr ähnlicher Waren die Marken in ihrer verwirrenden klanglichen Ähnlichkeit keinen hinreichenden Abstand mehr zueinander einhielten, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem sinngemäßen Antrag,

unter Aufhebung des angegriffenen Beschlusses den Widerspruch zurückzuweisen.

hilfweise mit der Maßgabe, im Warenoberbegriff der Klasse 12 von "...Kraftfahrzeugen ..." auszugehen.

Sie bezweifelt zum einen die Warenähnlichkeit zwischen Fahrzeugen und Fahrzeugteilen, da insoweit näher spezifizierte Einzelteile einer Sachgesamtheit gegenüberstünden, die für die Sachgesamtheit nicht bestimmend wären, und ist im übrigen der Auffassung, daß auch die Marken einen ausreichenden Abstand aufwiesen, zumal sie bis auf den Anfangsbuchstaben völlig unterschiedlich seien und die angegriffene Marke einen sinnfälligen Begriffsinhalt aufweise.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Marken für phonetisch hochgradig ähnlich und ist der Ansicht, daß sich auch die Vergleichswaren sehr nahe kommen, da es sich bei den meisten Fahrzeugteilen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke um solche handele, die wesensbestimmend für die Sachgesamtheit Kraftfahrzeug seien; es müsse

davon ausgegangen werden, daß der Verbraucher die Waren in einem gemeinsamen wirtschaftlichen Kontext sehe und demselben Hersteller zuordne.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet.

Nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist eine eingetragene Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfaßten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht einschließlich der Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist dabei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Hierzu gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, die gedankliche Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

Unter Beachtung dieser Grundsätze besteht vorliegend die Gefahr von Verwechslungen lediglich im Bereich sich gegenüberstehender gleicher Waren. Insoweit hat die Markenstelle zutreffend ausgeführt, daß bei der warenmäßigen Ausgangslage an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr zu fordernden Abstand der Marken zueinander strenge Maßstäbe anzulegen sind, die vorliegend angesichts eines "insgesamt verwirrend ähnlichen klanglichen Gesamteindrucks" auf Grund der Übereinstimmung im tragenden Klanggerüst von Konsonantenstruktur und Vokalrotation nicht mehr eingehalten werden. Das gilt auch vor dem Hintergrund, daß sich die Waren ggfls. in einem etwas höheren Preisniveau bewegen können (aber nicht müssen, da beide Marken von den Oberbegriffen Fahrzeuge ausgehen und diesen lediglich mit "insbesondere" spezifizieren) und

der Verkehr in solchen Fällen erfahrungsgemäß beim Erwerb der Ware auch deren Kennzeichnungen größere Aufmerksamkeit zukommen läßt, was indes vorliegend die Gefahr von Verwechslungen vor allem aus der Erinnerung heraus nicht zwingend ausschließt. Einer solchen Gefahr kann auch der der angegriffenen Marke innewohnende Bedeutungsinhalt nicht ausreichend entgegenwirken, da dieser zu einen zu wenig bekannt und augenfällig ist und zum anderen ohnehin nur erkannt werden kann, wenn das Wort akustisch richtig erfaßt worden ist, was angesichts der klanglichen Nähe der Marken zueinander aber gerade das Problem ist.

An dieser Beurteilung ändert im übrigen auch der Hilfsantrag der Markeninhaberin nichts, wenn sie die Warenoberbegriffe auf "Kraftfahrzeuge" beschränken will, da auch diese von den Oberbegriffen der Waren der Widerspruchsmarke umfaßt werden.

Anders liegen die Dinge jedoch dort, wo sich nicht mehr identische, sondern lediglich ähnliche Waren gegenüberstehen, die ggfls. zueinander nochmals in einem beträchtlichen Abstand stehen. Soweit die Markenstelle hier ohne nähere Prüfung der Einzelwaren von einer engen Ähnlichkeit ausgegangen ist und pauschal strenge Anforderungen an den Markenabstand gestellt hat, vermag der Senat dem nicht zu folgen. Ausgangspunkt der Überlegungen zur Frage der Warenähnlichkeit ist im vorliegenden Fall zunächst der Umstand, daß sich mit "Fahrzeugen" und "Fahrzeugteilen" vom Oberbegriff her Sachgesamtheiten und Einzelteile gegenüberstehen, die für sich genommen unterschiedlichen Fertigungsstufen angehören. Für die Annahme einer Warenähnlichkeit im Rechtssinne ist dabei entscheidend, ob nach der Verkehrsauffassung die unter einem bestimmten Zeichen angebotenen Gesamterzeugnisse ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und Verwendungsweise nach, insbesondere aber auch hinsichtlich ihrer regelmäßigen Fabrikations- und Verkaufsstätten mit den in Vergleich zu setzenden Einzelwaren so enge Berührungspunkte haben, daß der Schluß naheliegt, die Waren entstammen dem gleichen Geschäftsbetrieb (BPatG, GRUR 1994, 377, 378 - LITRONIC). Dabei ist es ausreichend, daß die Waren unter Kontrolle eines

einzelnen Unternehmens hergestellt sind (EuGH, WRP 1998, 1165, 1167 - Canon). Bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen weiß der Verkehr zwar, daß nicht alle Teile vom jeweiligen Hersteller selbst gefertigt werden. Er geht jedoch davon aus, daß der Hersteller die Kontrolle über die konstruktiv wie sicherheitstechnisch wesensbestimmenden Teile ausübt und nimmt insoweit nicht nur eine Zuordnung zu einem wirtschaftlichen Verband vor, sondern vertraut auch darauf, daß der Hersteller der Sachgesamtheit die Fertigung wesensbestimmender Einzelteile durch Dritte überwacht und den Qualitätsansprüchen seiner Endkontrolle unterzieht. Diese Zuordnung bewirkt aber, daß solche Waren dann in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang gesehen und bei gleicher oder ähnlicher Kennzeichnung einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden.

Stehen sich Fahrzeuge und Fahrzeugteile lediglich im Oberbegriff gegenüber, ist regelmäßig davon auszugehen, daß die für die Sachgesamtheit wesensbestimmenden Teile mitumfaßt sind, und deshalb von einer Warenähnlichkeit ausgegangen werden kann. Da vorliegend die Teile jedoch durch "nämlich" konkretisiert sind, ist grundsätzlich für jede Einzelware eine gesonderte Prüfung durchzuführen, ob sie die Kriterien der Wesensbestimmtheit erfüllt. Davon kann vorliegend allerdings aus folgendem Grund abgesehen werden:

- a) Soweit die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufgeführten Einzelwaren sich als für die Sachgesamtheit "Fahrzeuge" konstruktiv wie sicherheitstechnisch relevante Teile darstellen (wie das zB bei Motoren, Karosserien, Bremsen usw. der Fall ist), richten sie sich als Einzelwaren ausschließlich an den Fachverkehr, der aber bekanntlich Kennzeichnungen von Waren mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit begegnet. Hinzukommt, daß in diesem Bereich die Geschäfte regelmäßig schriftlich und edv-mäßig abgewickelt werden, so daß die klangliche Annäherung der Marken hier weniger stark ins Gewicht fällt, da die Zahl der mündlichen Benennungen erheblich eingeschränkt ist. Kommen insoweit dann die Unterschiede der Marken stärker zum Tragen als ihre Übereinstimmungen, kann im Ergebnis die Gefahr von Verwechslungen für diese beteiligten

Verkehrskreise und die diese betreffenden Waren noch ausgeschlossen werden.

- b) Soweit von den Fahrzeug- und Zubehörteilen auch Endverbraucher angesprochen werden (wie zB Schneeketten, Schmutzfänger, Windabweiser usw.) ist für den Senat bereits zweifelhaft, ob diese Waren nach den aufgezeigten Kriterien überhaupt noch in den Ähnlichkeitsbereich fallen. Unterstellt man auch insoweit eine Warenähnlichkeit liegt aber zumindest eine ausgeprägte Warenferne vor, die im gesetzlichen System der Wechselwirkung zwischen Waren- und Markenähnlichkeit bewirkt, daß die Anforderungen an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr einzuhaltende Markenabstand auf ein Minimum reduziert werden. Reichen insoweit aber schon geringfügige Unterschiede der Marken aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, kann vorliegend mit Sicherheit davon ausgegangen werden, daß auch der Endverbraucher als ohnehin verständiger, durchschnittlich informierter und marktbewußt agierender Verkehrsteilnehmer die Marken ohne weiteres auseinanderhalten wird.

Im Ergebnis konnte die Beschwerde daher nur im Umfang des Ausspruches im Tenor Erfolg haben und war im übrigen zurückzuweisen.

Der Senat sieht jedoch keinen Grund, einem der Beteiligten gemäß § 71 Abs 1 MarkenG Kosten unter Billigkeitsgesichtspunkten aufzuerlegen.

Stoppel

Martens

Schwarz-Angele

prä