

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 215/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die gemäß § 6a WZG eingetragene Marke 1 107 244**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand, des Richters Viereck und der Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Mai 1999 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 1 190 352 wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Gegen das gemäß WZG § 6a beschleunigt für "Stereoanlagen, Hifi-Anlagen, Stereo-Geräte-Kombinationen, Mini-Stereo-Türme, Radios, Lautsprecher, Antennen, Kopfhörer; Videogeräte" eingetragene Warenzeichen (jetzt: die Marke) 1 107 244

**ELTA**

hat die Inhaberin der prioritätsälteren deutschen Marke 1 190 352

**ELSA SmartBox,**

geschützt für "Elektronische Geräte für die Datenfernübertragung, ausgenommen solche für die Schriftgut-, Akten- und Datenträgerverwaltung", Widerspruch erhoben.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat der jüngeren Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 190 352 die Eintragung versagt. Nach Auffassung des Prüfers besteht Waren- und Markenähnlichkeit. Bei vollständiger Wiedergabe der Zeichen sei eine Verwechslung allerdings nicht zu befürchten. Jedoch bestehe Verwechslungsgefahr beim Vergleich der Markenbestandteile "ELTA" und "ELSA". Vorliegend biete sich eine Verkürzung der Widerspruchsmarke auf den prägenden Bestandteil "ELSA" förmlich an. Das Element "SmartBox" weise auf ein "bedienerfreundliches modernes Kommunikationssystem" hin und werde in der Regel bei der Markenbenennung weggelassen. Die sich somit gegenüberstehenden Wörter "ELTA" und "ELSA" stimmten in ihrer Vokalfolge, in der Silbenzahl sowie im Klang- und Betonungsrhythmus überein. Der einzige Unterschied zwischen "T" und "S" in der ohnehin weniger beachteten Wortmitte am Beginn der zweiten Silbe könne leicht überhört werden. Die beiderseitigen Zeichen seien "zumindest mittelgradig" klanglich ähnlich. Es liege auch eine beträchtliche Warenähnlichkeit vor, da die beiderseitigen Erzeugnisse zur Ver- oder Bearbeitung und zum Empfang sowie zur Übertragung von (Musik-)Daten, insbesondere digital gespeicherter Musik, dienen bzw nach der Fassung der Warenverzeichnisse zumindest dienen könnten.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Eine - zunächst angekündigte - Beschwerdebegründung ist nicht zu den Gerichtsakten gelangt.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig und begründet.

Schon die Tenorierung des Beschlusses der Markenstelle ist unzutreffend; einer gemäß WZG § 6a bereits registrierten Marke kann die Eintragung nicht (mehr) versagt werden. Der Prüfer hätte also - bei Zugrundelegung seiner Rechtsauffassung - die Löschung der jüngeren Marke anordnen müssen. In diesem Sinne ist der Beschluß auszulegen bzw umzudeuten.

In der Sache kann diese Entscheidung und die ihr zugrundeliegende Beurteilung aber keinen Bestand haben. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nach MarkenG § 9 Abs 1 Nr 2 (anwendbar gem. § 158 Abs 2 Satz 2, § 42 Abs 2 Nr. 1).

Maßgeblich für die Bewertung der Verwechslungsgefahr ist die Wechselwirkung aller im Einzelfall relevanten Gesichtspunkte, insbesondere der Warenähnlichkeit, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der Markenähnlichkeit (EuGH GRUR 1998, 922 "Canon"; BGH GRUR 1995, 216 "Oxygenol II"). Entgegen der Auffassung der Markenstelle erscheint bereits fraglich, ob die sich gegenüberstehenden Erzeugnisse überhaupt (noch) im Ähnlichkeitsbereich liegen. Letztlich kann diese Frage aber offenbleiben, denn selbst bei Zugrundelegung von genereller Warenähnlichkeit wirkt sich die ganz erhebliche Warenferne kollisionsmindernd aus. Allenfalls "Antennen" weisen Berührungspunkte zu "elektronischen Geräten für die Datenfernübertragung" auf.

Aber auch bezüglich dieser Produkte kann die Gefahr von Markenverwechslungen angesichts der Unterschiede der sich gegenüberstehenden Zeichen mit der gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Von der Zeichenlänge her ist weder schriftbildlich noch klanglich eine Verwechslungsgefahr gegeben. Während die jüngere Marke nur aus dem Wort "ELTA" besteht (mithin zweisilbig ist), setzt sich

die Widerspruchsmarke aus zwei (bzw drei) Wörtern zusammen, die insgesamt ein viersilbiges Sprachgebilde ergeben. Bei vollständiger Wiedergabe ist der Bestandteil "SmartBox" in der Widerspruchsmarke weder zu übersehen noch zu überhören.

Zwar mag der kennzeichnende Schwerpunkt der älteren Marke auf dem Namen "ELSA" liegen; deshalb darf aber der weitere Bestandteil bei der Kollisionsprüfung nicht von vornherein vernachlässigt werden. Es erscheint bereits zweifelhaft, ob er wirklich als (glatt) beschreibend angesehen werden kann. Mit einiger Phantasie lassen sich vielleicht die von der Markenstelle angenommenen Bedeutungsgehalte in diese Wortfolge hineinlesen, unmittelbar naheliegend ist diese Annahme aber nicht. Im übrigen gilt der Grundsatz, daß auch beschreibende Teile einer Marke, an deren Verwendung der Fachverkehr ein berechtigtes Interesse haben kann, den Gesamteindruck mitprägen und bei der Kollisionsprüfung nicht einfach vernachlässigt werden dürfen (BGH GRUR 1995, 808 "P3-plastoclin"; 1996, 200 "Innovadiclophlont").

Selbst wenn man aber davon ausgeht, daß die Widerspruchsmarke in einem entscheidungserheblichen Umfang auf "ELSA" verkürzt wird, ist dieses Wort mit "ELTA" nicht in einer Verwechslungsgefahr begründenden Weise ähnlich. Es handelt sich in beiden Fällen um relativ kurze (jeweils aus vier Buchstaben bestehende) und somit leicht überblickbare Wörter. Die Abweichung im dritten Buchstaben wird bei visueller Aufnahme regelmäßig nicht unbemerkt bleiben.

Auch klanglich kommen sich die Lautwerte der Konsonanten "T" und "S" im vorliegenden Fall nicht wirklich nahe. Der Hinweis der Markenstelle, daß es sich in beiden Fällen um sog Zahnlaute handelt, ist unergiebig. Der Gaumenlaut "T" und der Zischlaut "S" unterscheiden sich bei einem nachfolgenden dunklen Vokal wie "A" deutlich. Eine andere Beurteilung ist nur in Fällen geboten, in denen auf die betreffenden Konsonanten ein mit "i" beginnender Doppelvokal (zB "ia" oder "io") folgt. Demgegenüber werden "ELTA" und "ELSA" nicht füreinander ge-

hört. Eine wesentliche Unterscheidungshilfe stellt schließlich auch der Sinngehalt von "ELSA" als bekannter weiblicher Vorname dar (BGH GRUR 1992, 130 "Bally/BALL").

Angesichts des Warenabstands und der aufgezeigten Unterschiede der Vergleichsmarken in schriftbildlicher und phonetischer Hinsicht konnte der angefochtene Beschluß keinen Bestand haben; der Widerspruch war zurückzuweisen.

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

Hellebrand

Friehe-Wich

Viereck

Mr/prö