

# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 268/00

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 09 285**

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Winkler, der Richterin Schwarz-Angele und der Richterin am Amtsgericht Dr. Hock

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Beim Deutschen Patent- und Markenamt ist gegen die am 30. Juni 1998 veröffentlichte Eintragung der Marke 398 09 285

siehe Abb. 1 am Ende

für die Waren

"Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Abstreifer, Führungsbänder und Führungsringe, O- und X-Dichtungsringe, Stützringe, Rotationsdichtungen aller Art, sämtliche vorgenannten Waren aus Kautschuk, Gummi oder Kunststoffen"

aufgrund der für die Waren

"Preßluft-Armaturen, Kugelhähne, Druck- und Absperrarmaturen (soweit in Klasse 7 enthalten); Fittingsteile dazu, nämlich Doppelnippel, Reduzierstücke, Muffen, Absatzmuffen, Kappen, Stopfen, Sechskantrohrmuttern, Winkelstücke, T-Stücke, Kreuzstücke, Rohrverschraubungen, Vorschweißverschraubungen, Einschraub-Vorschweißverschraubungen, Rohrdoppelnippel; Zubehör dazu, nämlich Kegeltüllen, Überwurfmuttern, Schlauchverschraubungen, Schlauchkrallen, Übergangstüllen, Außengewindetüllen, Flanschtüllen, Schlauchverbindungsrohre, Schlauchklemmen, Schlauchverbindungsrippel, Schlauchanschlußrippel, Nippel selbstschlußventile, Klauenkupplungen, alle Waren aus Metall oder Kunststoff"

am 18. Februar 1994 eingetragenen Marke 2 057 203

siehe Abb. 2 am Ende

Widerspruch erhoben worden.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst durch Beschluß vom 12. Juli 1999 den Widerspruch zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, daß eine Warenähnlichkeit im vorliegenden Fall nicht gegeben sei. Aufgrund der Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 17 mit Beschluß vom 2. Oktober 2000 die Löschung der Marke aufgrund des Widerspruchs angeordnet. Sie hat zur Begründung ausgeführt, daß es sich bei den gegenüberstehenden Waren um Kunststoffprodukte derselben Verar-

beitungsstufe handle, so daß von einer Warenähnlichkeit auszugehen sei. Die Widerspruchsmarke sei unter Geltung des Warenzeichengesetzes eingetragen worden und habe zunächst einen sehr begrenzten Schutzzumfang aus der graphischen Gestaltung abgeleitet, der mit Inkrafttreten des Markengesetzes nicht wesentlich erweitert worden sei. Die graphischen Elemente beider Marken seien jedoch derart ähnlich, daß die neu eingetragene Marke als Modernisierung der Widerspruchsmarke erscheine.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Sie bestreitet die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Im übrigen sei die Benutzung der streitgegenständlichen Marke durch die Markeninhaberin als Firmenschlagwort seit 16 Jahren nachgewiesen. In der gesamten Zeit hätten sich nicht im geringsten Umfang Verwechslungen der beiderseitigen Marken ergeben.

Sie beantragt sinngemäß

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes vom  
2. Oktober 2000 aufzuheben.

Die Inhaberin der Widerspruchsmarke beantragt

die Zurückweisung der Beschwerde.

Zur Sache hat sie sich im Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist nicht begründet. Der Senat hält die Gefahr von Verwechslungen der Marken gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG für gegeben.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG grundsätzlich von der Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken einerseits ab und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfaßten Waren, wobei von dem Leitbild eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbrauchers auszugehen ist (vgl BGH GRUR 2000, 506, 508 – ATTACHÉ/TISSERAND). Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Dabei stehen die verschiedenen für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehenden Faktoren in einer Wechselwirkung, so daß zB ein geringerer Grad an Markenähnlichkeit durch eine höhere Kennzeichnungskraft der älteren Marke bzw durch einen höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen werden kann (BGH GRUR 2000, 603, 604 – Cetof/ETOP).

1. Warenähnlichkeit ist gegeben. Zu den für die Ähnlichkeit von Waren entscheidungserheblichen Faktoren zählen insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH GRUR 1998, 922, 923 – Canon; BGH MarkenR 2001, 204, 206 –Evian/Revian). Da Benutzungsfragen im vorliegenden Fall nicht angesprochen sind, ist insoweit von der Registerlage auszugehen. Die Widerspruchsmarke ist für verschiedene Armaturen, Tüllen, Rohre und Ventile aus Kunststoff eingetragen, die angegriffene Marke betrifft verschiedene Dichtungen und Ringe, ebenfalls aus Kunststoff und den nah verwandten Materialien Kautschuk und Gummi. Es handelt sich somit um Waren aus dem gleichen bzw sehr ähnlichen Material auf derselben Verarbeitungsstufe, was eine Warenähnlichkeit bereits na-

helegt (so auch BPatGE 7, 202, wo eine Ähnlichkeit von "Dichtungen" mit "Kunststoffen in Form von Blöcken und Stangen" bejaht worden ist). Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, kommt hinzu, daß "Kupplungen" häufig die Funktion des "Dichtens" einer Rohrverbindung mit wahrnehmen und "Schlauchverbindungsrohre" ebenfalls als wesentliche Bestandteile "Dichtungen" enthalten. Die Waren können damit dem gleichen Einsatzzweck dienen, sich ergänzen und zusammen gekauft werden. Damit liegt – bei identischer Kennzeichnung – die Annahme nahe, sie stammten vom gleichen Hersteller. Aus diesem Grund muß von einer Ähnlichkeit der Waren ausgegangen werden. Der Warenabstand bewegt sich etwa im mittleren Ähnlichkeitsbereich.

2. Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zu berücksichtigen, daß diese Buchstabenfolge vor dem 1. Januar 1995 aufgrund ihrer graphischen Ausgestaltung eingetragen worden ist. Streitig ist in diesem Zusammenhang, ob mit dem Inkrafttreten des neuen MarkenG am 1.1.1995 insoweit von einer Erweiterung des Schutzzumfangs auf die reine Buchstabenkombination auszugehen ist oder eine Kennzeichnungsschwäche von Haus aus zu berücksichtigen ist (vgl dazu BPatGE GRUR 1996, 413 –ICPI/ICP; 26 W (pat) 179/00, Entscheidung vom 28. März 2000 - mtv/MTV). Im vorliegenden Fall kann diese Frage jedoch offenbleiben, da die graphischen Elemente der beiden sich gegenüber stehenden Marken sich bereits so nahe kommen, daß unter diesem Aspekt eine Verwechslungsgefahr zu bejahen ist. Beide Zeichen sind so gebildet, daß die am Rande stehenden Buchstaben "H" und "E" an das in der Mitte befindliche "M" so angeschlossen sind, daß die horizontalen Striche des "M" gleichzeitig Bestandteile der äußeren Buchstaben sind. Wie die Markenstelle im Erinnerungsbeschuß ausgeführt hat, kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß den beteiligten Verkehrskreisen – hier dem Fachpublikum, aber auch teilweise Endabnehmern – die angegriffene Marke als Modernisierung der Widerspruchsmarke erscheinen wird.

Die Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke, daß die Marken seit längerer Zeit nebeneinander auf dem Markt bestünden und es in der Vergangenheit

nie zu Verwechslungen gekommen sei, hat im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr allenfalls eine Indizwirkung, kann jedoch die rechtliche Prüfung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 9 MarkenG nicht ersetzen (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, MarkenG, 6. Aufl § 9 Rdz 22). Die Einwendung, daß der Inhaberin der angegriffenen Marke ein älteres Firmenrecht zustünde, liegt ferner außerhalb des formellen Markenrechtes und kann daher nicht im Rahmen des § 42 MarkenG geltend gemacht werden (Althammer/Ströbele/Klaka aaO § 42 Rdz 47).

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß aus Gründen der Billigkeit einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG aufzuerlegen.

Winkler

Schwarz-Angele

Dr. Hock

Ko

Abb. 1



Abb. 2

