



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 4/09

Verkündet am
8. Juli 2009

(Aktenzeichen)

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

ist am 23. April 2004 unter der Nummer 304 17 636 in das Register eingetragen worden und hat nach einer Teillöschung bezüglich der Ware „Spritzpistolen für Farben“ noch Schutz für folgende Waren:

„Klasse 07:

Elektrische Scheren; Filter zum Reinigen von Kühlluft für Motoren; Mischmaschinen; Glasbearbeitungsmaschinen; Waschmaschinen für Wäsche; Reinigungs- und Pflegemaschinen für Küche und Haushalt; Sägebänke (Teile von Maschinen); Pressen (Maschinen für industrielle Zwecke); Zentrifugen (Maschinen)“.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke 31 69 414

SATA

Widerspruch erhoben, die für die Waren

„Klasse 7

Farbspritzpistolen; Vorrichtungen zum Verspritzen und Versprühen von Flüssigkeiten aller Art und Zubehör sowie Ersatzteile für die vorgenannten Waren soweit in Klasse 07 enthalten, insbesondere Düsensätze und Farbbecher.

Klasse 9

Gesichtsschutzhauben; Schutzbrillen und Schutzmasken für Arbeiter.“

Registerschutz genießt.

Mit dem im Tenor genannten Beschluss hat die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, trotz teilweiser Warenähnlichkeit und bei unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reiche der Abstand der Marken aus, denn die angegriffene Marke trete dem Verkehr als Einheit entgegen, wobei der maßgebliche Gesamteindruck auch durch die Elemente „DREAM“ und „2003“ mitbestimmt werde. Eine verkürzte Wiedergabe der jüngeren Marke auf „SATA“ käme nicht in Betracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie führt aus, die Widerspruchsmarke werde in erheblichem Umfang benutzt und sei bei den Verkehrskreisen im Bereich Farbspritztechnologie eine in Deutschland bekannte, wenn nicht sogar die bekannteste Marke, was sie vor der Markenstelle bereits durch das Gutachten des „mfb“ aus dem Jahr 2003 belegt habe. In Ergänzung hierzu übereicht die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Entwicklungsleiters mit Abgaben zu den in den letzten Jahren erzielten Absatzzahlen und den Werbemaßnahmen im Zusammenhang mit der Marke „SATA“. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von einer teilweise bestehenden Warenähnlichkeit ergebe sich eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit daraus, dass erst der in beiden Marken identisch vorhandene Bestandteil „SATA“ der Kombination in der jüngeren Marke die Schutzfähigkeit verleihe. Aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise weise die angegriffene Marke lediglich darauf hin, dass es sich bei den so gekennzeichneten Waren um „traumhafte Produkte“ der bekannten Marke „SATA“ handle und zwar aus dem Jahr „2003“. Auch komme eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslung im weiteren Sinne in Betracht, denn die Widersprechende biete ihre Produkte ausschließlich unter Verwendung ihrer Hausmarke „SATA“ an, die sie auch als Stammbestandteil von Serienmarken derart verwende, wie es in der eidesstattlichen Versicherung ihres Entwicklungsleiters dargelegt sei.

Die Widersprechende beantragt

die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses und die Löschung der angegriffenen Marke 304 17 636 in vollem Umfang wegen Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und ist der mündlichen Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung ferngeblieben. Im Widerspruchsverfahren vor der Markenstelle hatte sie die eingangs genannte Beschränkung des Warenverzeichnisses sowie die Zurückweisung des Widerspruchs beantragt, hierzu jedoch nichts Näheres ausgeführt.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in dem im Tenor genannten Umfang Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Nach dieser gesetzlichen Bestimmung ist eine Marke dann zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Ob eine solche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanter Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, zu denen insbesondere die Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens sowie die Ähnlichkeit der Vergleichswaren und der Vergleichsmarken zu zählen sind (stRspr.).

Was die Warenähnlichkeit betrifft, besteht diese allerdings nur bezüglich der im Tenor genannten Waren, wobei von der Registerlage auszugehen ist. Engere Berührungspunkte zwischen den Waren der Widersprechenden einerseits, bei denen es sich im Wesentlichen um Vorrichtungen zum Verspritzen und Versprühen von Flüssigkeiten handelt, und den Waren der Inhaberin der jüngeren Marke andererseits können lediglich für „Mischmaschinen“ und „Zentrifugen“ angenommen werden. Bezüglich dieser Maschinen besteht ein enger funktionaler Zusammenhang, denn sie können innerhalb eines Produktionsvorgangs bei der Trennung bzw. der Vermischung von Flüssigkeiten eingesetzt werden, die anschließend verspritzt bzw. versprüht werden. Bezüglich der weiteren von der Markeninhaberin beanspruchten Waren fehlt es an Anhaltspunkten, dass der Verkehr eine gemeinsame betriebliche Herkunft annimmt, denn die beiderseitigen Waren verfügen im Übrigen regelmäßig nicht über einen gemeinsamen Einsatz- oder Verwendungszweck. Sie werden vielmehr in unterschiedlichen Industriebetrieben des Maschinenbaus und der Elektrotechnik hergestellt, richten sich teils an Endverbraucher, teils nur an die weiterverarbeitende Industrie oder entsprechende Handwerksbetriebe und stellen auch keine sich ergänzenden Produkte dar. Insoweit konnte der Widerspruch daher schon mangels Warenähnlichkeit keinen Erfolg haben.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken sind diese grundsätzlich in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, der vorliegend ausreichend unterschiedlich ist, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Dies ist auch zwischen den Beteiligten unstrittig.

Anders ist die Situation, wenn man den übereinstimmenden Bestandteil „SATA“ allein kollisionsbegründend gegenübergestellt, was allerdings voraussetzt, dass dieses Wort den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägt. Diese Frage kann indes dahingestellt bleiben, denn jedenfalls besteht die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden.

Der von den versagten Waren überwiegend angesprochene Fachverkehr begegnet Kennzeichnungen in der Regel mit größerer Aufmerksamkeit. Er kennt auf seinem Fachgebiet die maßgeblichen Hersteller und deren Kennzeichnungsgewohnheiten, so dass ihm zwar die Unterschiede in der jeweiligen Zeichenbildung nicht entgehen werden. Aufgrund der Gemeinsamkeiten im Aufbau der Zeichen besteht jedoch Anlass, die jüngere Marke dem Inhaber der älteren zuzuordnen oder zumindest wirtschaftliche oder organisatorische Verbindungen zwischen beiden Markeninhabern anzunehmen. Dies beruht in erster Linie darauf, dass die jüngere Marke ersichtlich um den Phantasiebegriff „SATA“ konzipiert ist, dem lediglich kennzeichnungsunfähige bzw. -schwache Bestandteile beigeordnet sind. So ist „DREAM“ ein dem inländischen Verkehr verständliches, gebräuchliches Werbewort und die Ziffernfolge „2003“ ein Hinweis auf eine Baureihe oder eine Jahreszahl, die beide in den Kontext mit dem dominanten Bestandteil „SATA“ eingebunden sind. Die Zuordnung der jüngeren Marke zum Geschäftsbetrieb der Widersprechenden wird zusätzlich dadurch gefördert, dass die Widersprechende die Marke „SATA“ auch als Firmenkennzeichnung sowie zur Produktkennzeichnung mit einem jeweils beschreibenden Zusatz verwendet, wie sowohl die Beispiele in der eidesstattlichen Versicherung als auch die zugunsten der Widersprechenden im Markenregister eingetragenen weiteren Marken mit dem Bestandteil „SATA“ zeigen. In die von der Widersprechenden gebildete Zeichenserie mit dem Stammbestandteil „SATA“ fügt sich die jüngere Marke ohne Weiteres ein.

Diese Annahme einer Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbringbringen geschieht vor dem Hintergrund einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Zwar hat die Widersprechende vorgetragen, ihre Marke könne eine erhöhte Kennzeichnungskraft beanspruchen. Diesem Vortrag ist die Markeninhaberin auch nicht entgegengetreten. Ob das Vorbringen der Widersprechenden insoweit ausreicht, um von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehen zu können, kann jedoch im

Ergebnis dahingestellt bleiben, nachdem eine Verwechslungsgefahr auch bei normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke besteht.

Die Beschwerde führt daher im Umfang der bestehenden Warenähnlichkeit zur Löschung der angegriffenen Marke. Im Übrigen war sie zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Schell

Martens

Me