



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 507/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. Juli 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 042 124

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richterinnen Dr. Schnurr und Grote-Bittner

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2011 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 158 046 gegen die Marke 30 2009 042 124 in Bezug auf die Waren
(Klasse 17) Dichtungen; Dichtungsmittel; Anschlussdichtungen; Glasfasergewebe (Isolierung); Isoliermaterialien; Platten und Kanäle zur thermischen Isolierung; roher oder teilweise bearbeiteter Glimmer; Gewebe aus Glasfaser, zur Isolierung
sowie
(Klasse 19) Isolierglas für Gebäude zurückgewiesen worden ist. Auch in Bezug auf die vorgenannten Waren wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 042 124 angeordnet.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Juli 2009 angemeldete Wort-Bildmarke



ist unter der Nummer 30 2009 042 124 am 29. Oktober 2009 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren eingetragen worden:

(Klasse 17) Dichtungen; Dichtungsmittel; Anschlussdichtungen; Glasfasergewebe (Isolierung); Isoliermaterialien; Platten und Kanäle zur thermischen Isolierung; roher oder teilweise bearbeiteter Glimmer; Gewebe aus Glasfaser, zur Isolierung;

(Klasse 19) Baumaterial, nicht aus Metall; Sand für Aquarien; Kunstgegenstände aus Marmor; Grabsteine; Betonbauelemente; Isolierglas für Gebäude.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-Bildmarke



die unter der Nummer 1 158 046 für die nachfolgend genannten Waren der Klassen 17 und 19

Kunststoffe als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen; Kunststoffrohre, -formteile und -schächte für Bodenentwässerung und -entgasung

registriert ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat mit Beschluss vom 11. November 2011 auf diesen Widerspruch die angegriffene Marke in Bezug auf die Waren „Baumaterial, nicht aus Metall“ und „Betonbauelemente“ gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Die Waren „Baumaterial, nicht aus Metall“ und „Betonbauelemente“ der angegriffenen Marke seien ähnlich zu den Waren „Kunststoffrohre, -formteile und -schächte für Bodenentwässerung und -entgasung“ der Widerspruchsmarke, da insoweit ein identischer Verwendungszweck vorliegen könne und zumindest in klanglicher Hinsicht die Gefahr einer Verwechslung zwischen den Vergleichsmarken gegeben sei.

Die weiteren Waren der angegriffenen Marke wiesen gegenüber den Waren der Widerspruchsmarke jedoch keine relevante Ähnlichkeit auf. Warenunähnlichkeit sei in Bezug auf die Waren „Sand für Aquarien; Kunstgegenstände aus Marmor; Grabsteine“ gegeben. Auch hinsichtlich der weiteren Waren der angegriffenen Marke sei von fehlender Ähnlichkeit auszugehen. Denn die „Kunststoffe als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen“ der Widerspruchsmarke einerseits und die übrigen Waren der angegriffenen Marke andererseits stellten Erzeugnisse unterschiedlicher Fertigungsstufen dar, die meist in verschiedenen Betrieben hergestellt und vertrieben würden und sich an verschiedene Abnehmer richteten. Halbfabrikate seien ferner keine Isoliermaterialien, zwischen den Vergleichswaren bestehe auch kein funk-

tioneller Zusammenhang. Allein der Umstand, dass sich Waren in irgendeiner Weise ergänzen könnten, reiche zur Feststellung einer relevanten Warenähnlichkeit nicht aus. Insgesamt sei damit nur in Bezug auf die eingangs genannten Waren Verwechslungsgefahr zu bejahen, im Übrigen jedoch nicht.

Die Widersprechende ist demgegenüber der Auffassung, dass in Bezug auf alle Waren der angegriffenen Marke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken vorliege.

Aus Sicht der Widersprechenden hat die Markenstelle die Ähnlichkeit der Vergleichswaren verkannt. Die Wertschätzung der Fertigwaren werde auch durch das jeweilige Vorprodukt bestimmt und die Marke des Vorproduktes finde auch in den weiteren Fertigungsstufen Verwendung. Vorliegend gelte dies in Bezug auf die „Kunststoffe als Halbfabrikate in Form von ... Platten, Profilen, Rohren und Rohrformteilen“ der Widerspruchsmarke einerseits und die „Platten und Kanäle zur thermischen Isolierung“ der angegriffenen Marke andererseits. Die Isolierung hänge maßgeblich von den verwendeten Werkstoffen, also den Halbfabrikaten ab. Ferner sei die von der Markenstelle vorgenommene Abgrenzung zwischen „Platten und Kanälen zur thermischen Isolierung“ auf Seiten der angegriffenen Marke und „Kunststoffrohre, -formteilen und -schächten für Bodenentwässerung und -entgasung“, die gerade keine Halbfabrikate seien, auf Seiten der Widerspruchsmarke fehlerhaft. Überdies würden alle streitgegenständlichen Produkte im Bauwesen verwendet und über identische Vertriebswege (z. B. Baumärkte) verkauft. Zudem seien die „Kunststoffformteile“ der Widerspruchsmarke trotz Beschränkung auf „Bodenentwässerung und -entgasung“ noch ähnlich zu den „Isoliermaterialien“ der angegriffenen Marke, die denselben Einsatzzweck haben könnten. Auch seien die „Kunststoffrohre“ der Widerspruchsmarke hochgradig ähnlich zu den „Dichtungen; Dichtungsmittel; Anschlussdichtungen“ der angegriffenen Marke, da Rohre ohne Dichtungen kaum vorstellbar seien.

Die Vergleichsmarken seien zwar als Wort-Bildmarken registriert, verfügten aber über keine wesentlichen oder gar prägenden grafischen Bestandteile, so dass die Markenwörter „SIMONA“ und „Sinoma“ gegenüberzustellen seien. Diese seien

sowohl in klanglicher, aber auch in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich, zumal lediglich die Mittelkonsonanten „M“ bzw. „N“ vertauscht seien. Im Rahmen der Gesamtabwägung sei daher von einer hohen Gefahr der Verwechslung der Vergleichszeichen auszugehen.

Die Widersprechende hat schriftsätzlich sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 17 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. November 2011 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 158 046 zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 042 124 auch in Bezug auf deren übrige Waren anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren wie auch im Verfahren vor der Markenstelle zur Sache nicht geäußert und insoweit auch keine Anträge eingereicht.

Zu dem auf Antrag der Widersprechenden anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung am 8. Juli 2014 ist keine der Beteiligten erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und in Bezug auf die Waren (Klasse 17) „Dichtungen; Dichtungsmittel; Anschlussdichtungen; Glasfasergewebe (Isolierung); Isoliermaterialien; Platten und Kanäle zur thermischen Isolierung; roher oder teilweise bearbeiteter Glimmer; Gewebe aus Glasfaser, zur Isolierung“ sowie (Klasse 19) „Iso-

lierglas für Gebäude“ der angegriffenen Marke auch begründet. Hinsichtlich der vorgenannten Waren besteht zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr, so dass insoweit der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 042 124 anzuordnen waren (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). In Bezug auf die verbleibenden Waren der angegriffenen Marke, nämlich (Klasse 19) „Sand für Aquarien; Kunstgegenstände aus Marmor; Grabsteine“ besteht eine solche Verwechslungsgefahr jedoch nicht, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 1 158 046 insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 211 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall weisen die Vergleichsmarken jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine hochgradige, an Identität nahezu heranreichende Ähnlichkeit auf. Zwar sind die Vergleichsmarken als Wort-Bildmarken registriert, ihre grafischen Gestaltungen (Schriftbild beider Vergleichsmarken, zusätzlicher Bogen unter dem Markennwort „SINOMA“ bei der angegriffenen Marke) sind jedoch von untergeordneter Bedeutung, so dass der Verkehr die Vergleichsmarken mit den Markennwörtern „SINOMA“ bzw. „SIMONA“ benennen wird. Die Anfangsilben, die Silbenzahl, Sprechrhythmus und die Vokalfolge dieser Markennwörter sind identisch, lediglich die – klanglich sehr ähnlichen - Mittelkonsonanten „N“ bzw. „M“ sind jeweils vertauscht enthalten.

b) Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

c) Ausgehend von hochgradiger, an Identität heranreichender Markenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist vorliegend im Rahmen der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Gesamtabwägung hinsichtlich der gegenüberstehenden Waren zu fordern, dass die Waren der angegriffenen Marke einen deutlichen, an Unähnlichkeit heranreichenden Abstand zu den Waren der Widerspruchsmarke einhalten, um eine Ver-

wechslungsgefahr ausschließen zu können. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der im vorliegenden Fall maßgeblichen Waren kommt es darauf an, ob diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen und anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2006, 582, Tz. 85 – VITAFRUIT; EuGH GRUR 2009, 484, Tz. 25 – Metrobus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 58 m. w. N.).

Entsprechend den vorgenannten Grundsätzen ist eine relevante Ähnlichkeit zwischen den „Dichtungen; Dichtungsmitteln; Anschlussdichtungen; Isoliermaterialien; Platten und Kanälen zur thermischen Isolierung“ auf Seiten der angegriffenen Marke und den „Kunststoffen als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen; Kunststoffrohren, -formteilen und -schächten für Bodenentwässerung und -entgasung“ auf Seiten der Widerspruchsmarke festzustellen. Zum einen können die – begrifflich weitgefassten - „Dichtungen; Dichtungsmittel; Anschlussdichtungen Isoliermaterialien“ auch in Form von „Kunststoffformteilen für Bodenentwässerung und -entgasung“, welche nicht nur Halbfertigprodukte, sondern auch Fertigprodukte umfassen können, angeboten werden, so dass insoweit sogar von Warenidentität ausgegangen werden kann. Zum anderen können die vorgenannten Waren auch als einander ergänzende Produkte, die in einem engen funktionalen Zusammenhang stehen, angeboten werden. In dem letztgenannten Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass Dichtungsmaterial ggü. Kunststoff-Profilen als Halbzeug sowie Waren aus Gummi/Kunststoff wegen Berührungspunkten im Baubereich bzw. beim gemeinsamen Verwendungszweck als ähnlich erachtet wurden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 71, li. Sp. m. w. N.).

Da Dichtungsmaterial und Isoliermaterial gemeinsam mit Kunststoffrohren angeboten und verwendet werden können, ist auch unter diesem Gesichtspunkt insoweit zumindest eine relevante Warenähnlichkeit zu bejahen.

Dies trifft auch auf das Verhältnis der „Glasfasergewebe (Isolierung); Gewebe aus Glasfaser, zur Isolierung“ der angegriffenen Marke zu den „Kunststoffen als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen“ der Widerspruchsmarke zu. Glasfasern finden in sog. glasfaserverstärkten Kunststoffen Verwendung, welche auch als Isoliermaterial in Betracht kommen, wobei insoweit auch in Bezug auf Halbfabrikate von einer engen Warenähnlichkeit auszugehen ist (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 160, mitt. Sp. m. w. N.).

Ebenfalls ist eine relevante Warenähnlichkeit zwischen dem „rohen oder teilweise bearbeiteten Glimmer“ der angegriffenen Marke und den „Kunststoffen als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen“ gegeben. Zum einen kann Glimmer zum Zwecke der Verbesserung der Werkstoffeigenschaften von Kunststoffen, die ihrerseits Halbfabrikate darstellen können, Verwendung finden (vgl. Anlage 1 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 8. Juli 2014, Bl. 45 d. A.), zum anderen wird auch Glimmer aus Kunststoff für die Weiterverarbeitung angeboten (vgl. Anlage 2 zum Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 8. Juli 2014, Bl. 46 d. A.), so dass auch insoweit eine gemeinsame betriebliche Herkunft naheliegend erscheint.

Schließlich weist auch das „Isolierglas für Gebäude“ der angegriffenen Marke eine relevante Ähnlichkeit gegenüber den „Kunststoffen als Halbfabrikate in Form von Blöcken, Platten, Bahnen, Folien, Stangen, Profilen, Rohren und Rohrformteilen“ auf, da Glas und Kunststoffe wie Plexiglas für identische Zwecke genutzt werden und insoweit auch austauschbar sind. Insoweit ist eine bis an Identität heranreichende Warenähnlichkeit bejaht worden (vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl., S. 160, re. Sp. m. w. N.).

Nach alledem ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich der in Ziff. 1 des Tenors genannten Waren zu bejahen.

2. Dies trifft jedoch auf die verbleibenden Waren der angegriffenen Marke, nämlich (Klasse 17) „Grabsteine, Sand für Aquarien, Kunstgegenstände aus Marmor“ nicht zu. Diese Waren weisen insbesondere von ihrer Beschaffenheit, ihrem Verwendungszweck und ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft einen deutlichen Abstand zu den Waren der Widerspruchsmarke auf, so dass insoweit von einer nicht mehr im relevanten Ähnlichkeitsbereich befindlichen Warenferne auszugehen ist. Diese Warenferne hat im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr gebotenen Gesamtabwägung wesentliches Gewicht, so dass insoweit auch bei einer hochgradigen Markenähnlichkeit und bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen ist.

3. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht vorliegend kein Anlass.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Dr. Schnurr

Grote-Bittner

Bb