



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 582/17

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die eingetragene Marke 30 2013 037 841**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig am 11. Januar 2019

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2017 wird aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2009 073 627 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der Marke 30 2013 037 841 für nachfolgende Waren richtet:  
  
„Baubeschläge aus Metall, Bettbeschläge aus Metall, Drückergarnituren aus Metall, Fensterbeschläge aus Metall, Fensterklinken, Griffe (Knöpfe) aus Metall, Türbeschläge aus Metall, Türgriffe aus Metall, Türklinken“.
2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 2009 073 627 wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 037 841 für die vorgenannten Waren angeordnet.
3. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2017 ist gegenstandslos, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2009 073 627 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der Marke 30 2013 037 841 für die Waren „Container aus Metall, Kupfer (roh oder teilweise bearbeitet)“ richtet.

## Gründe

### I.

Die am 21. Juni 2013 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke 30 2013 037 841



ist am 19. August 2013 für die nachgenannten Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 6:

Baubeschläge aus Metall, Bettbeschläge aus Metall, Container aus Metall, Drückergarnituren aus Metall, Fensterbeschläge aus Metall, Fensterklinken, Griffe (Knöpfe) aus Metall, Kupfer (roh oder teilweise bearbeitet), Türbeschläge aus Metall, Türgriffe aus Metall, Türklinken.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aus ihrer am 11. Dezember 2009 angemeldeten und am 15. Oktober 2010 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Wortmarke 30 2009 073 627

## MACO

Widerspruch erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke umfasst die nachgenannten Waren:

Klasse 6:

Beschläge aus Metall sowie deren Teile für Fenster, Türen, Fenster- und Türläden;

Klasse 20:

Beschläge aus Kunststoff sowie deren Teile für Fenster, Türen, Fenster- und Türläden.

Mit Beschluss vom 1. Juni 2017 hat das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass zwischen den Streitzeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar seien die sich gegenüber stehenden Waren teilweise identisch. Ferner sei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die angegriffene Marke halte aber auch den im Bereich identischer Waren gebotenen deutlichen Zeichenabstand ein. Die Marken unterschieden sich insbesondere in phonetischer Hinsicht deutlich. Die Abweichungen in den Vokalfolgen „ei-u“ der jüngeren Marke und „a-o“ der Widerspruchsmarke reichten aus, um Verwechslungen zu vermeiden, zumal Unterschiede am Wortanfang regelmäßig klar hervorträten. Auch schriftbildliche Verwechslungen seien zwischen den beiden Marken ausgeschlossen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe eine Verwechslungsgefahr zu Unrecht verneint. Zwischen den Streitzeichen bestehe eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. Die Marken stimmten in den Buchstaben „m“, „a“ und „c“ überein. Zudem befänden sich die Buchstaben „ma“ an identischer Position. Auch seien die Silben der Vergleichszeichen analog gebildet. Zudem sei bei den Endsilben „cu“ und „co“ mit einer nahezu identischen Aussprache zu rechnen. Darüber hinaus bestehe entgegen der Ansicht der Markenstelle auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit.

Mit Schriftsatz vom 5. Juli 2018 hat die Widersprechende den Widerspruch teilweise zurückgenommen, soweit er sich gegen die Waren „Container aus Metall, Kupfer (roh oder teilweise bearbeitet)“ der angegriffenen Marke richtet.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2017 aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2009 073 627 zurückgewiesen worden ist, als er sich gegen die Eintragung der Marke 30 2013 037 841 für die Waren

„Baubeschläge aus Metall, Bettbeschläge aus Metall, Drückergarnituren aus Metall, Fensterbeschläge aus Metall, Fensterklinken, Griffe (Knöpfe) aus Metall, Türbeschläge aus Metall, Türgriffe aus Metall, Türklinken“

richtet, und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 037 841 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 30 209 073 627 für diese Waren anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat ausgeführt, zwischen den Streitmarken bestehe weder phonetisch noch visuell eine Übereinstimmung oder Ähnlichkeit.

Der Senat hat den Beteiligten mit Schreiben vom 12. Juni 2018 seine vorläufige Bewertung des Streitfalls mitgeteilt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und auf den sonstigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat im beschwerdegegenständlichen Umfang Erfolg. Insoweit besteht zwischen den Streitmarken eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch aus der Wortmarke 30 2009 073 627 daher in diesem Umfang zu Unrecht zurückgewiesen.

Soweit die Widersprechende ihren Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Waren „Container aus Metall, Kupfer (roh oder teilweise bearbeitet)“ zurückgenommen hat, ist der angefochtene Beschluss entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos. Die Beschwerde ist damit in diesem Umfang gegenstandslos.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. 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 (EuGH GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 - BioGourmet).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den beiderseitigen Marken Verwechslungsgefahr im Umfang der nachfolgend genannten Waren der angegriffenen Marke:

Baubeschläge aus Metall, Bettbeschläge aus Metall, Drückergarnituren aus Metall, Fensterbeschläge aus Metall, Fensterklinken, Griffe (Knöpfe) aus Metall, Türbeschläge aus Metall, Türgriffe aus Metall, Türklinken.

a) Die eben genannten Waren richten sich vorrangig an Fachleute und interessierte Endverbraucher im Do-It-Yourself-Bereich.

b) Für den Warenvergleich ist auf die Registerlage abzustellen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten. Ihre Aussage, dass die Widersprechende keine Beschläge mit Kupferlegierung anbiete, lässt sich allenfalls als Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für diese speziellen Waren auslegen. Hierauf kommt es vorliegend aber nicht an. Selbst wenn Beschläge mit Kupferlegierung auf Seiten der Widerspruchsmarke auszunehmen wären, würde dies zu keinem anderen Ergebnis führen, da die für die angegriffene Marke registrierten Waren nicht Kupferlegierungen enthalten müssen.

Die Waren „Baubeschläge aus Metall“, „Fensterbeschläge aus Metall“ sowie „Türbeschläge aus Metall“ auf Seiten der jüngeren Marke und die für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Beschläge aus Metall für Fenster, Türen“ sind identisch. Dies gilt auch für die weiteren Waren der angegriffenen Marke „Drückergarnituren aus Metall“, „Fensterklinken, Griffe (Knöpfe) aus Metall“ und „Türgriffe aus Metall, Türklinken“. Ein Beschlag ist ein Bauteil, das an und auf großflächigen Teilen aus Holz, Holzwerkstoffen oder weichen Kunststoffen angebracht wird. Es dient der Einleitung von Kräften, beispielsweise als Scharnier oder Griff, oder ist lediglich ein aufgesetztes verzierendes Element (vgl. „[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)“,

Suchbegriff: „Beschlag“). Demzufolge sind auch die zuletzt genannten Waren der jüngeren Marke als Beschläge anzusehen und fallen damit unter „Beschläge aus Metall für Fenster, Türen“.

„Bettbeschläge aus Metall“ der angegriffenen Marke umfassen Verbindungsschienen, -winkel, Einhängebeschläge oder Zierbänder. Diese Elemente können auch „Beschläge aus Metall für Fenster, Türen“ auf Seiten der älteren Marke aufweisen. Die beiderseitigen Waren unterscheiden sich somit allein durch den Gegenstand, an dem sie angebracht sind (Betten einerseits, Fenster bzw. Türen andererseits). Dennoch werden sie auf Grund ihrer Gemeinsamkeiten im Aufbau und Material von denselben Anbietern hergestellt, so dass insoweit von einer weit überdurchschnittlichen Warenähnlichkeit auszugehen ist.

c) Da die Eignung der Widerspruchsmarke, im Verkehr als Produktname aufgefasst zu werden, keiner erkennbaren Einschränkung unterliegt, ist von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft auszugehen. Anhaltspunkte für eine Schwächung ihres Schutzzumfangs durch Drittzeichen oder für dessen Steigerung aufgrund umfangreicher Benutzung sind nicht ersichtlich.


d) Ausgehend von einer Identität bzw. überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der beschwerdegegenständlichen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind Verwechslungen zwischen den Streitmarken nur bei Einhaltung eines deutlichen Abstand zuverlässig zu vermeiden. Dieser Anforderung genügt die angegriffene Marke jedoch entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht. Denn selbst unter Berücksichtigung der erhöhten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise weist die jüngere Marke zumindest eine leicht unterdurchschnittliche Ähnlichkeit zur Widerspruchsmarke auf, die in der Gesamtabwägung der Umstände das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr begründet.



Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr zwei Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnimmt und sie deshalb nicht miteinander vergleichen kann. Vielmehr gewinnt er seine Auffassung nur auf Grund einer meist undeutlichen Erinnerung an eine der Marken. Der Abnehmer, der eine Marke nur ungenau in Erinnerung hat, kann sie in einer anderen ähnlichen Marke wiederzuerkennen glauben und insoweit Verwechslungen unterliegen (vgl. EuGH GRUR Int. 2004, 843, Rdnr. 32 - Matratzen Concord; Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Auflage, § 9, Rdnr. 61).

Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken. In der Regel genügt bereits die hinreichende Übereinstimmung in einem Aspekt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr (BGH GRUR 2009, 1055, Rdnr. 26 - airdsl; BGH GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa; BGH GRUR 2006, 60, Rdnr. 17 - coccodrillo).

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr treten die Bildbestandteile der angegriffenen Marke hinter den Wortelementen zurück, da der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 455).

Das Wortelement „MayCu“ der jüngeren Marke  und die Widerspruchsmarke „MACO“ weisen im klanglichen Gesamteindruck deutliche Übereinstimmungen auf. Neben dem Anlaut „m“ gleichen sie sich weitgehend in der zweiten Wortsilbe „cu“ bzw. „co“, da der Unterschied zwischen den dunkel klingenden und damit verwandten Vokalen „u“ und „o“ überhört werden kann.

Zwar wird das Klangbild des Vokals „a“ in der jüngeren Marke durch das nachfolgende „y“ geringfügig verändert. Beide Buchstaben vereinigen sich zu dem Laut „ai“. Die hierin liegende Abweichung zum ebenfalls an zweiter Position stehenden Vokal „a“ der älteren Marke tritt im Gesamteindruck trotz der überschaubaren Länge der zu vergleichenden Buchstabenfolgen aber nicht so deutlich hervor, dass sie in der Erinnerung ohne Weiteres unterschieden werden können.

Dass die jüngere Marke nach den Ausführungen ihrer Inhaberin aus dem Firmennamen „May“ und dem für Kupferlegierungen stehenden Kürzel „Cu“ gebildet ist, kann der Durchschnittsverbraucher nicht sofort erkennen. Der Umstand kann daher nicht verwechslungsmindernd zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke berücksichtigt werden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 307).

Der Beschwerde der Widersprechenden war daher stattzugeben. Ob die Streitzeichen auch in schriftbildlicher Hinsicht eine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit aufweisen, kann dahingestellt bleiben.

2. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke keinen und die Widersprechende nur hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt hat. Eine Verhandlung war auch nicht aus Sachdienlichkeit gemäß § 69 Nr. 3 MarkenG veranlasst.

## **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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä