

BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 169/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 66 652

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Januar 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie Richterin Friehe-Wich und Richter Dr. van Raden

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. Juli 2001 aufgehoben.
2. Die Löschung der angegriffenen Marke 398 66 652 wird angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke

OPTIS

für

"Elektronische, optische Meß- und Kalibriersysteme für Industrieroboter soweit in Klasse 9 enthalten; Vermessung und Kalibrierung von Industrierobotern"

ist Widerspruch eingelegt u.a. aus der prioritätsälteren Wortmarke

OPSIS,

eingetragen unter der Nr. 1 130 646 für

"Elektronische Sichtgeräte, Bildverarbeitungsgeräte, Sensoren".

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch durch Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die einander gegenüberstehenden Waren seien nicht ähnlich genug, um selbst bei Identität der Marken eine rechtlich beachtliche Gefahr von Verwechslungen zu begründen. Über die Tatsache hinaus, dass die Waren der Widerspruchsmarke Bestandteile der Waren der jüngeren Marke sein könnten, bestehe kein Anhaltspunkt für irgendwelche wirtschaftlichen Berührungspunkte. Auf eine Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der jüngeren Marke sei nicht einzugehen, da der Widerspruch sich nur gegen „alle ähnlichen Waren“ gerichtet habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der jüngeren Marke anstrebt. Zur Begründung bezieht sie sich auf ihr Vorbringen im Widerspruchsverfahren, in dem sie den Widerspruch als „gegen alle ähnlichen Waren“ gerichtet bezeichnet, im übrigen aber auch zur Frage der Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Dienstleistungen der jüngeren Marke Stellung genommen hat. Die Widersprechende sieht zwischen den jeweils beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke eine erhebliche Ähnlichkeit. Die Waren seien identisch bzw. außerordentlich ähnlich; die Dienstleistung betreffe offensichtlich die Verwendung der betreffenden Waren und sei diesen folglich ebenfalls ähnlich. Der klangliche und schriftbildliche Unterschied zwischen den Marken werde kaum bemerkt, so dass Verwechslungen nicht auszuschließen seien.

Der Markeninhaber tritt dem entgegen. Er hält die beiden Marken für klanglich und schriftbildlich nicht sonderlich ähnlich. Vor allem aber hält er aufgrund der tatsächlichen Verwendung der jüngeren Marke eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Bei OPTIS handele es sich im wesentlichen um Software zur Roboterkalibrierung und spezielle mit der Roboterkalibrierung verbundene Dienstleistungen, wenngleich die OPTIS-Systeme auch eine Vermessungshardware voraussetzten. Angesichts der völlig unterschiedlichen Kundenkreise, die mit den beiden Marken und den mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen in Kontakt kämen, werde eine Verwechslung niemals eintreten, zumal der Markeninhaber selbst nicht die Absicht habe, unter dem Markennamen OPTIS Waren und Dienstleistungen im Sinne der mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zu vertreiben.

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die eingereichten Schriftsätze Bezug genommen.

II

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Denn angesichts der beachtlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und unter Zugrundelegung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke kann eine Verwechselbarkeit der Vergleichsmarken im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden.

Es war vorliegend von einem Widerspruch aus der Marke 1 130 646 auszugehen, der sich in der Sache gegen die jüngere Marke insgesamt richtete. Auch wenn die Widersprechende in dem Widerspruchsschriftsatz einleitend ausgeführt hat, dass sich der Widerspruch „gegen alle ähnlichen Waren“ richtet, ergibt sich aus der Begründung doch eindeutig, dass von dem Widerspruch auch die Dienstleistungen

der jüngeren Marke umfasst sein sollten, denn die Widersprechende hat ausdrücklich zur Ähnlichkeit der Dienstleistungen mit den Waren der Widerspruchsmarke Stellung genommen und die Ansicht vertreten, dass auch insoweit eine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Widerspruch nach § 42 MarkenG ist nicht an bestimmte Formvorschriften gebunden; es reicht aus, dass er erkennen lässt, wer aus welcher Marke gegen welche Marke Widerspruch einlegt (§ 27 Abs. 1 MarkenV); im übrigen sollen (§ 27 Abs. 2 MarkenV) unter anderem die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie die Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, angegeben werden, ohne dass dies verbindlich wäre. Wenngleich die Frage der Begründungspflicht für den Widerspruch umstritten ist (vgl. Fezer, Markengesetz, 2. Aufl., § 42 Rdn. 27 m.w.N.), ist doch davon auszugehen, dass, wenn eine Begründung angegeben ist, die das Anliegen des Widersprechenden erkennen lässt, diese auch bei der Bestimmung des Widerspruchsbegehrens Beachtung zu finden hat. Antrag und Begründung sind bei Rechtsbehelfen, die nicht an eine bestimmte Form gebunden sind, gemeinsam zu betrachten. Der Umfang eines Rechtsmittels ist dann (ausschließlich) durch den Antrag bestimmt, wenn dieser mit dem übrigen Vorbringen in der Antragsschrift übereinstimmt (vgl. Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 66 Rdn. 38, zum Rechtsmittel der Beschwerde). Eine solche Übereinstimmung ist hier indes nicht gegeben. Die Formulierung im Schriftsatz vom 23. September 1999, der Widerspruch richte sich „gegen alle ähnlichen Waren“ ist nicht vereinbar mit den inhaltlichen Ausführungen, die eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Dienstleistungen darlegen. Diese Ausführungen betreffen erkennbar einen markenrechtlich relevanten Tatbestand und können nicht anders verstanden werden, als dass die jüngere Marke auch insoweit angegriffen werden sollte.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken kommt es hinsichtlich der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausschließlich auf den Inhalt der jeweiligen Warenverzeichnisse an, nicht etwa auf die tatsächliche oder beabsichtigte Benutzung der Marken. Bei der Beurteilung der Verwechslungsge-

fahr darf daher nicht ausschließlich auf die für ganz spezifische Industrieroboterapplikationen bestimmten Prüf- und Kalibriersysteme abgestellt werden, die nach dem Vortrag des Inhabers der angegriffenen Marke mit der Marke "OPTIS" gekennzeichnet werden sollen. Es müssen vielmehr – worauf die Widersprechende zutreffend hingewiesen hat – alle Waren berücksichtigt werden, die objektiv betrachtet von dem im Register eingetragenen Oberbegriff "elektronische, optische Mess- und Kalibriersysteme für Industrieroboter soweit in Klasse 9 enthalten" umfasst sind, ohne Beschränkung auf Mess- und Kalibriersysteme einer bestimmten technischen Ausstattung und Funktionsweise für den Einsatz in Robotern eines bestimmten industriellen Bereichs. Dasselbe gilt für die Sensoren und elektronischen Sichtgeräte der Widerspruchsmarke, unter die ua auch solche zum Einbau in Industrieroboter fallen. Da Sensoren und elektronische Sichtgeräte notwendiger Bestandteil von Mess- und Kalibriersystemen für Industrieroboter sind, weil Roboter ohne Sensoren und optische Sichtgeräte nicht gesteuert werden können, ist von einer beachtlichen Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren auszugehen. Entsprechendes gilt auch für die Ähnlichkeit zwischen den auf die Vermessung und Kalibrierung von Industrierobotern gerichteten Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke. Bei dieser Beurteilung kommt es maßgeblich darauf an, ob der Verkehr der Fehlvorstellung unterliegen kann, der Hersteller von Sensoren und optischen Sichtgeräten erbringe auch die Dienstleistung der Vermessung und Kalibrierung von Industrierobotern (vgl. BGH GRUR 1999, 731 - CANON II; vgl. auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 9 Rdn 67). Dies ist zu bejahen, denn diejenigen Verkehrskreise, die Sensoren und elektronische Sichtgeräte zur Kalibrierung von Industrierobotern benötigen, erwarten in der Regel, dass der Hersteller dieser Geräte auch über das spezielle technische Fachwissen über ihren Einsatz zur Vermessung und Kalibrierung verfügt und daher die entsprechenden Dienstleistungen anbietet.

Bei gegebener normaler Kennzeichnungskraft beider Zeichen, die auch von dem Markeninhaber nicht in Abrede gestellt wird, muss die jüngere Marke daher einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten. Hierfür reichen die vorhan-

denen Unterschiede zwischen beiden Marken wegen der überwiegenden Übereinstimmungen aber nicht aus.

Die Vergleichsmarken weichen lediglich in dem mittleren Buchstaben voneinander ab. Dem steht gegenüber, dass die Vergleichszeichen sowohl nach Silben- und Buchstabenzahl gleich lang sind als auch dieselbe Lautfolge "OP-IS" aufweisen. Auch die Betonung beider Zeichen ist gleich. Da zudem zumindest ein Teil des angesprochenen Fachpublikums beiden Markenwörtern einen Anklang an den Begriff „Optik“ entnehmen wird, liegt auch kein Unterschied im Sinngehalt vor, der die Gefahr klanglicher und schriftbildlicher Verwechslungen der in ihrem Gesamteindruck im wesentlichen übereinstimmenden Marken auszuschließen.

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

Dr. Schermer

Friehe-Wich

Dr. van Raden

Ko