



Bundespatentgericht

30 W (pat) 175/02

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 55 237

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Waren

Meßapparate und -instrumente zur Messung ionisierender Strahlung und/oder zur Messung von Radioaktivität; röntgendiagnostische und/oder strahlentherapeutische Meßapparate und -instrumente

ist seit 18. Januar 1999 eingetragen das Zeichen

DIADOS.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 1992 unter der Nummer 2020422 eingetragenen Marke

ADOS.

Die Schutzdauer ist 2002 verlängert worden.

Das umfangreiche Warenverzeichnis enthält ua die Waren

Meß- und Prüfgeräte, insbesondere zur Messung und/oder Analyse physikalischer und/oder chemischer Größen, insbesondere von..... Gasen, Gaskonzentrationen, Gaszusammensetzungen....

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten und nach Vorlage von Benutzungsunterlagen erklärt, die Widersprechende habe die Benutzung nur für Geräte zur Gasanalyse und Gaswarnung nachweisen können.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß eines Beamten des gehobenen Dienstes den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar habe die Widersprechende die Benutzung für "Meß-, Steuer-, Warn- und Analysegeräte" glaubhaft gemacht, so dass zwischen den beiderseitigen Waren eine engere zumindest hochgradige Ähnlichkeit bestehe, jedoch kämen sich die Marken selbst nicht verwechselbar nahe. Die unterschiedliche Silbenzahl führe zu einer unterschiedlichen Betonung und damit einem ausreichend deutlich differenzierten Klangbild. Auch für mittelbare Verwechslungsgefahr ergäben sich keine hinreichend sicheren Anhaltspunkte.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und diese mit näheren Ausführungen insbesondere darauf gestützt, daß die Widerspruchsmarke, die zugleich Firmenname der Widersprechenden sei, im angegriffenen Zeichen vollständig enthalten sei. Dabei könnten die diesem vorgeschalteten Buchstaben DI zum einen klanglich als weiblicher Artikel oder aber auch als Präfix im Sinn von zweifach

oder auch als Meßgröße für ionisierende Strahlen aufgefaßt werden. Dem maßgebenden Publikum, das sich hier in erster Linie aus Fachleuten zusammensetzt, werde der jeweils beschreibende Sinngehalt dieser Buchstaben nicht verborgen bleiben. Rechtlich komme demnach sowohl unmittelbare Verwechslungsgefahr, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Abspaltung als auch mittelbare Verwechslungsgefahr in Betracht. Es handele sich nämlich bei dem Namen der Widersprechenden um eine seit langem und in den Fachkreisen besonders gut bekannte Firma, die ua an das D... Geräte geliefert habe und auch schon vor der Anmeldung des angegriffenen Zeichens einen jährlichen Umsatz von etwa ... DM erzielt habe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung des angegriffenen Zeichens anzuordnen.

Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, da zum einen die Warenähnlichkeit der hier einander gegenüberstehenden Waren wie auch die Frage durch den Bundesgerichtshof überprüft werden solle, ob die Vorsilbe DI hier mittelbare Verwechslungsgefahr ausschließen könne.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bestreitet eine besondere Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und verweist dabei darauf, daß bei einem Einzelpreis von ca ... DM pro Gerät der Umsatz von etwa ... DM mengenmäßig nicht ins Gewicht falle. Die beiderseitigen Waren hätten allenfalls schwach ausgeprägte Berührungspunkte. Die Waren der Inhaberin der angegriffenen Marke wendeten sich an andere Fachkreise, nämlich Ärzte-/Röntgenpraxen; die Gasmessung, für die die Geräte der Wider-

sprechenden eingesetzt würden, betreffe dagegen ein völlig anderes Gebiet. Unmittelbare Verwechslungsgefahr habe die Markenstelle bereits zutreffend abgehandelt. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr reichten die vorgetragene Umstände nicht aus. Die Meßgröße, für die Di als Abkürzung verwendet werde, spiele bei der angegriffenen Marke keine Rolle. Di sei auch keine Maßeinheit, sondern nur ein Kürzel für eine Meßgröße. Bei der angegriffenen Marke stehe DOS für Dosis, so daß die erste Silbe auch nicht Di, sondern vielmehr Dia sei.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache selbst ohne Erfolg. Es besteht keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG, so daß der Widerspruch gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen wurde.

Der durch alle maßgebenden Umstände, insbesondere die Ähnlichkeit der Waren, die Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke definierte Schutzzumfang des älteren Zeichens wird durch die angegriffene Marke nicht mehr berührt.

Die Widerspruchsmarke hat von Haus aus normalen Schutzzumfang, da beschreibende Anklänge nicht erkennbar sind. Andererseits kann ihr die von ihr beanspruchte erhöhte Verkehrsgeltung nicht zugebilligt werden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat erhöhte Verkehrsgeltung ausdrücklich bestritten, sie ist daher nicht liquide und kann deshalb im Widerspruchsverfahren in der Regel nicht berücksichtigt werden, zumal der Sachvortrag der Widersprechenden auch nicht geeignet erscheint, eine erhöhte Verkehrsgeltung zu belegen. Die angeführten Umsatzzahlen sind bereits in absoluter Höhe eher marginal, jedenfalls führen sie unter Berücksichtigung des mengenmäßigen Absatzes kaum dazu, der Marke eine größere Verkehrsbekanntheit zuordnen zu können. Aus Umsatzzahlen lassen

sich nämlich in aller Regel keine zuverlässigen Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit als solche ziehen. Verkehrsbekanntheit von Markennamen kann allenfalls durch im Vergleich zu den Mitbewerbern außergewöhnlich hohe mengen- und wertmäßige Umsätze indiziert sein.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke (nochmals) die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Geräte zur Gasanalyse und Gaswarnung" anerkannt. Diese Warenbegriffe lassen sich unter die eingetragenen Waren "Meß- und Prüfgeräte, insbesondere zur Messung und/oder Analyse von..... Gasen, Gaskonzentrationen, Gaszusammensetzungen" subsumieren, so dass gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG (allenfalls) von diesen Waren und nicht von dem deutlich umfassenderen Warenbegriff auszugehen ist, den die Markenstelle ihrer Beurteilung zugrundegelegt hat.

Inwieweit solche speziellen Meßgeräte als warenähnlich mit den Messgeräten, die der Messung ionisierender Strahlung dienen, sowie den weiteren von der angegriffenen Marke erfaßten Waren anzusehen sind, bedarf hier keiner abschließenden Entscheidung. Die beiderseitigen Waren sind jedenfalls nach der Verwendungsweise deutlich voneinander abgegrenzt. Auch die Widersprechende hat sich nicht darauf berufen können, daß sie in denselben Herstellungsbetrieben produziert werden oder sich in den Verkaufsstätten begegnen. Auch in der praktischen Anwendung sind Berührungspunkte nicht ohne weiteres ersichtlich. Die von der Widersprechenden angeführte Möglichkeit, daß sich etwa beide Geräte in speziellen Schutzräumen begegnen könnten, reicht für sich allein noch nicht aus, um daraus eine markenrechtliche Ähnlichkeit abzuleiten. Die Meßtechnik allgemein umfaßt ein so breites Spektrum von zu messenden Größen, wobei das jeweilige Meßobjekt völlig unterschiedliche Anforderungen an die Bauart des Meßapparates stellt, so daß auch aus dem breiten Oberbegriff "Meßgerät", unter den die beiderseitigen Waren zu subsumieren sind, noch keine Warenähnlichkeit abgeleitet werden kann. Letztlich bedarf dies hier aber keiner abschließenden Entscheidung, da

auch bei unterstellter Warenähnlichkeit keine für zur Verwechslungsgefahr ausreichende Markenähnlichkeit besteht.

Im unmittelbaren Markenvergleich, auf den in erster Linie abzustellen ist, bestehen zwischen den Zeichen durch die unterschiedliche Silbenzahl, den durch unterschiedliche Betonung bestehenden unterschiedlichen Klangrhythmus so deutliche Unterschiede, daß sie nicht füreinander gelesen oder gehört werden können. Soweit dabei die Widersprechende die ersten beiden Buchstaben Di beim angegriffenen Zeichen als klanglich identisch mit dem weiblichen Artikel die ansieht, kann dem jedenfalls hier nicht gefolgt werden. Bei den beiderseitigen Waren handelt es sich um ausgesprochen hochpreisige spezielle Geräte, die kaum jemals auf bloßen mündlichen Zuruf und unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen geordert werden. Hinzu kommt, daß das einzelne Meßgerät, so es denn bei Bestellungen mit einem Artikel versehen werden sollte, mit dem sächlichen Artikel bezeichnet würde, während für den weiblichen Artikel allenfalls dann ein Anlaß bestünde, wenn sich dieser auf die Widersprechende als Firma bezöge. Dann müßte jedoch die Benennung lauten: "D... GmbH".

Die Buchstaben Di werden bei der angegriffenen Marke auch nicht abgespalten. Selbst, wenn man der Meinung der Widersprechenden folgen würde, daß diese Buchstaben hier einen beschreibenden Charakter im Sinn von doppelt haben könnten, so wäre gleichwohl noch kein Raum für die Abspaltung dieser Silbe. Denn Abspaltung kommt allenfalls in Betracht, wenn aufgrund festgestellter Branchenübung davon auszugehen ist, daß die beteiligten Verkehrskreise (und nicht nur geringe Teile von diesen) einem Markenbestandteil keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen, sondern darin ausschließlich einen glatt beschreibenden Hinweis sehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 444, 449 aE). Das ist hier nicht der Fall, da die angegriffene Marke ein geschlossenes Phantasiewort ist, bei dem sich allenfalls aufgrund einer analysierenden Betrachtungsweise ein Sinngehalt von Di ermitteln ließe, der aber – auf ein Gerät bezogen – doch allenfalls schwach ausgeprägt

wäre und mit den von der Rechtsprechung entwickelten, im wesentlichen auf Arzneimittel beschränkten, allgemein üblichen beschreibenden Begriffen wie aktiv, extra, forte nicht vergleichbar ist.

Auch gedanklich können die Marken nicht miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 letzter Fall MarkenG). Darunter fallen die Begriffe mittelbare Verwechslungsgefahr wie auch die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn.

Die mittelbare Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme starke Zurückhaltung geboten ist (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 470), bezieht sich hauptsächlich auf die Fälle, in denen die Widersprechende bereits eine Markenserie aufgebaut und im Verkehr bekannt gemacht hat, bevor die angegriffene Marke angemeldet worden ist und deshalb die Gefahr besteht, daß das angesprochene Publikum das neue Zeichen ebenfalls in die Serie der Zeichen der Widersprechenden einordnet. Die Widersprechende verfügt aber über keine Zeichenserie. Allerdings kann im Einzelfall die Annahme eines Stammbestandteils von Serienmarken auch durch andere Umstände nahegelegt sein zB, wenn es sich bei dem fraglichen Element um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder als Firmenkennzeichnung verwendeten Bestandteil handelt oder wenn sonstige Umstände – insbes die Art der abweichenden Markenteile – diesen Schluß aufdrängen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 476). Auch dies ist hier nicht der Fall. Zwar ist das Widerspruchszeichen auch der Firmenname der Widersprechenden. Bei der angegriffenen Marke läßt sich jedoch die Widerspruchsmarke nicht ohne weiteres herauslesen. Dies folgt nämlich nicht bereits aus der in beiden Zeichen identischen Buchstabenfolge (Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 482 mwN). ADOS ist kein charakteristisch hervorstechendes Element der angegriffenen Marke. Das Erkennen einer Zeichenserie setzt beim Verkehr detaillierte Überlegungen und eine sorgfältige Prüfung der Kollisionszeichen voraus (BGH GRUR 2000, 886, 888, Bayer/BeiChem). Auch wenn dabei bekannt ist, dass die Buchstabenkombination Di Präfix sein und dadurch die Verdoppelung des im Folgenden Genannten angezeigt werden kann, ist eine solche Bedeutung hier nicht naheliegend oder gar

zwingend, denn in vielen mit der Silbe Di gebildeten Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs (sie füllen im Duden mehrere Seiten) wird dieser Bestandteil nicht in diesem Sinne verwendet. Ein Erfahrungssatz dahin, daß das maßgebende Publikum die ihm aus physikalischen oder chemischen Begriffen bekannte Vorsilbe Di im Sinn von zweifach oder als Messeinheit auch in anderem Zusammenhang und insbesondere mit Phantasiewörtern in diesem Sinn verstehe, besteht nicht. Hinzu kommt, daß hier der Begriff Di sich auch schon deshalb nicht als solcher aufdrängt, weil die Vorsilbe Dia im Sinn von durch, hindurch im allgemeinen Sprachgebrauch geläufiger erscheint und deshalb – soweit der Verkehr überhaupt zu einer Zerlegung des Zeichens neigen sollte – die Trennung auch an dieser Stelle vornehmen könnte.

Auch für eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn bestehen hier keine zureichend sicheren Anhaltspunkte. Auch hier ist Voraussetzung, daß der hinzugefügte Teil bei der angegriffenen Marke insofern eine gewisse Selbständigkeit bewahrt, als er nicht zu einem neuen Gesamtwort verschmilzt und damit die Erinnerung an den Firmennamen der Widersprechenden nicht aufkommen läßt. In diesem Zusammenhang ist nicht ohne jede Bedeutung, daß das Warenverzeichnis der Widersprechenden zwar sehr breit gefaßt ist, die Ware, für die sie eine Benutzung hat darlegen können, jedoch sehr eng ist und nur einen festen Warenbegriff umschließt. Nach der Art der angegriffenen Waren, die ein völlig anderes Spektrum betreffen, ist für das angesprochene Publikum schon von Haus aus die Gefahr eher fern liegend, daß sie solche Waren als in das Spektrum der Waren passend einordnet, für die die Widerspruchsmarke bislang eingesetzt wird. Besteht aber schon von der Art der Waren eine allenfalls sehr vage Möglichkeit, sie als in den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden passend einzustufen, so wird dies auch durch die Zeichen hier nicht weiter gestützt. Mit anderen Worten: Bei einer breiten Produktpalette ist die Wahrscheinlichkeit näher liegend, dass das Publikum bei der Begegnung mit einem neuen Produkt, das zu den bereits bekannten Produkten passt, beim Vergleich der Marken auch leichter feststellen könnte, daß die jüngere Marke in der älteren enthalten ist. Betrifft dagegen die ältere Marke nur ein einzel-

nes abgegrenztes Warengbiet, so wird dies weit weniger häufig überhaupt bemerkt werden. Die Entscheidung Sihl (BGH GRUR 1969, 357), auf die sich die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung berufen hat, deckt diese Feststellungen weitgehend. Auch dort hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, daß die in dem angegriffenen Zeichen Silbond enthaltene Silbe Sil vom Verkehr von Haus aus schwerlich als Stammbestandteil weiterer Warenzeichen der Widerklägerin angesehen werden könne. Der Bundesgerichtshof hat dort lediglich unter dem Gesichtspunkt des Namens- und Firmenrechts eine Verwechslungsgefahr für möglich erachtet und dabei aber auch darauf abgestellt, ob der Verkehr in der Gesamtbezeichnung den Hinweis auf ein bestimmtes Erzeugnis des Unternehmens erblickt und diese Gefahr darin gesehen, wenn die beigefügte Silbe eine bestimmte Warensorte bezeichnet. Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

Die Beschwerde ist deshalb ohne Erfolg.

Zu einer Auferlegung von Kosten besteht kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Der Anregung, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, kann nicht gefolgt werden, da die Entscheidung weder Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung betrifft, noch die Fortbildung des Rechts die Zulassung gebietet.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu