



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 104/02

---

**(Aktenzeichen)**

Verkündet am  
5. Mai 2003

...

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 72 059**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Für zahlreiche Waren der Klassen 6, 9 und 17 ua "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Schläuche oder Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel, Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen" ist die Bezeichnung **Ecoflex** als Marke in das Register eingetragen worden.

Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 25. Februar 1999 ist ua am 19. Mai 1999 Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der IR-Marke 580 961 **ECOFLEX**, die seit 1991 international registriert ist für "Éléments de tuyaux flexibles étant des tuyaux de sortie, pourvus d'un revêtement isolant, en matières plastiques". Der IR-Marke ist der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang bewilligt worden; der Beginn der 5-Jahresfrist nach § 5 Abs 7 WZG war der 25. Mai 1994. Die Benutzung der Widerspruchsmarke war im Verfahren vor dem Patentamt sowie im Beschwerdeverfahren bestritten worden.

Die Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluß vom 6. März 2001 wegen dieses Widerspruchs die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil wegen identischer Marken und sehr ähnlicher Waren die Gefahr von Verwechslungen bestehe. Die gegen diesen Beschluß eingelegte Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke hat das Patentamt mit Beschluß vom 3. April 2002 teilweise zurückgewiesen, und zwar hinsichtlich der Waren "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Schläuche oder Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel, Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen"; im übrigen war die Erinnerung erfolgreich.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat Beschwerde eingelegt. Sie hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren nicht mehr bestritten werde. Sie hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr wegen Abstands im Bereich der Waren nicht für gegeben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 6 des Deutschen Patent- und Markenamts im Umfang der teilweisen Löschungsanordnung aufzuheben und den Widerspruch aus der IR-Marke 580 961 auch insoweit zurückzuweisen.

Sie hat hilfsweise - soweit der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens betroffen ist - das Warenverzeichnis wie folgt eingeschränkt:

Erstes hilfsweise vorgelegtes Warenverzeichnis: "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel; Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen";

Zweites hilfsweise vorgelegtes Warenverzeichnis: "Elektoinstallationsmaterial, nämlich Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen";

Drittes hilfsweise vorgelegtes Warenverzeichnis: "Elektoinstallationsmaterial, nämlich Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel an Maschinen und elektrischen Geräten; Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen".

Der Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält den Erinnerungsbeschluß für zutreffend.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt sowie auf die patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg, denn zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (stRspr zB EuGH MarkenR 1999, 20 - CANON; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 2002, 342, 343 - ASTRA/-

ESTRA-PUREN; BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE/CEFASEL jew mwN).

Die sich gegenüberstehenden Markenwörter sind identisch. Selbst wenn zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke davon ausgegangen wird, daß die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eher als gering einzustufen ist und ihr nur ein entsprechend geringer Schutzzumfang zugemessen werden kann, weil sie aus zwei beschreibenden Bestandteilen zusammengesetzt ist (eco = ökonomisch; ökologisch; flex = flexibel), ist auch unter diesen Umständen der Abstand im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren nicht deutlich genug, um eine Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

Bei den Waren ist von der Registerlage auszugehen, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt hat, daß die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht mehr bestritten werde; mit dieser Erklärung hat sie die Nichtbenutzungseinrede zurückgenommen.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit ist entscheidend, ob die beiderseitigen Waren in 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 – so enge Berührungspunkte aufweisen, daß die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. Alt-hammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 9 Rdn 41 mwN).

Die für das Beschwerdeverfahren maßgeblichen Waren auf Seiten der angegriffenen Marke können solche engen Berührungspunkte in dem genannten Sinn zu den Waren der Widerspruchsmarke aufweisen. Denn die im Warenverzeichnis der

angegriffenen Marke enthaltenen Produkte "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Schläuche oder Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel, Kabel- und Schlauchverbindungen und –verschraubungen" können ebenso wie die speziellen "Éléments de tuyaux flexibles étant des tuyaux de sortie, pourvus d'un revêtement isolant, en matières plastiques" der Widerspruchsmarke, also mit einer Isolierumkleidung ausgestattete Abflußschläuche/-rohre aus Kunststoff, im Bereich der Bautechnik zum Einsatz kommen; der Verwendungszweck liegt daher grundsätzlich noch beieinander; die Vergleichswaren erfüllen darüberhinaus nach der Fassung des Warenverzeichnisses besondere Schutzzwecke: die Waren der jüngeren Marke dienen dem Schutz von Kabeln usw, die Waren der IR-Marke wegen der Aufnahme des Begriffs "isolant" dem Schutz gegen zB Wärme, Kälte, Feuchtigkeit oder Elektrizität (vgl Wahrig, Deutsches Wörterbuch 2002 S 693 Stichwörter "Isolation" und "isolieren"). Ferner können die Vergleichswaren in ihrer stofflichen Beschaffenheit Übereinstimmungen aufweisen, da beide Erzeugnisse im Allgemeinen aus Kunststoff hergestellt werden. Soweit das französische Wort "tuyau" im Deutschen neben "Schlauch" auch "Rohr" bedeutet (vgl Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik Bd IV S 1226), das zwar aus Kunststoff bestehen, aber starr sein kann, ist die einem Schlauch eher eigene Flexibilität jedenfalls nicht ausgeschlossen, weil es – wie auch gar nicht zweifelhaft – flexible Rohre gibt und die Abgrenzung zwischen einem flexiblen Schlauch und einem flexiblen Rohr nur schwer möglich ist. Jedenfalls weist **ECOFLEX** auf ein Produkt hin, das in seinen Eigenschaften einem Schlauch ähnelt und damit den Waren der angegriffenen Marke entspricht. Die Isolierumkleidung der Waren der Widerspruchsmarke besteht nach der Fassung des Warenverzeichnisses wohl auch aus Kunststoff. Damit können sich Überschneidungen bei den Herstellern, nämlich kunststoffverarbeitenden Betrieben, ergeben. Das äußere Erscheinungsbild kann gleich sein und auch im Vertrieb oder Marktauftritt kommen Überschneidungen in Betracht. Auf Grund dieser Umstände können die beteiligten Verkehrskreise zu der Meinung gelangen, die Waren stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 41, 55). Wie die den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Auszüge aus "Wer liefert was"

zeigen, dürfte diese Vorstellung auch den tatsächlichen Gegebenheiten zu entsprechen.

Auch die Hilfsanträge führen nicht zum Erfolg der Beschwerde. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke im ersten Hilfsantrag das Warenverzeichnis im Bereich der allein für die Beschwerde verfahrensgegenständlichen Waren auf "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Wellschläuche..." beschränkt hat, ändert dies an der Ähnlichkeit im oben genannten Sinn nichts. Soweit im Anschluß an das Wort "..elektrischer Kabel" das Komma durch ein Semikolon ersetzt ist, liegt eine unzulässige Erweiterung des Warenverzeichnisses vor, denn "Kabel- und Schlauchverbindungen und -verschraubungen" allein sind nicht Waren des ursprünglich eingereichten Warenverzeichnisses, sondern nur Schläuche/Wellschläuche zu ihrem Schutz. Diese unzulässige Erweiterung enthält auch der zweite Hilfsantrag, mit dem selbständig "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Kabel- und Schlauchverbindungen und -verschraubungen" beansprucht werden. Soweit der dritte Hilfsantrag in der Formulierung "Elektroinstallationsmaterial, nämlich Wellschläuche zum Schutz elektrischer Kabel an Maschinen und elektrischen Geräten" eine Bestimmung in der Verwendung enthält, führt dies nicht aus dem Ähnlichkeitsbereich heraus, denn auch diese Waren beinhalten in technischer Hinsicht Schutz; es bleibt damit bei Überschneidungen in der Verwendung, in der Beschaffenheit, bei den Herstellern und im Vertrieb, zumal der spezielle Verwendungszweck das Erscheinungsbild der Wellschläuche nicht verändert. Die selbständige Aufnahme der "Kabel- und Schlauchverbindungen und -verschraubungen" stellt – wie oben ausgeführt - eine unzulässige Erweiterung dar.

Zu einer Auferlegung von Kosten besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Hu