



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 33/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 397 43 493**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Eingetragen am 4. Mai 1998 unter der Nummer 397 43 493 – veröffentlicht am 10. Juni 1998 – u. a. für

„mit oder ohne Programmen und/oder Dateien und/oder sonstigen Inhalten versehene Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger, insbesondere Disketten, Festplattenspeicher und Nur-Lese-Speicher (ROM), RAM und Steckmodule, optische Speicher (ausgenommen belichtete oder unbelichtete Filme) einschließlich Kompakt-Disk-ROM und –WROM; elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung, insbesondere Modems und sonstige Kommunikations-Endgeräte“

ist die Wortmarke

STRATO.

Widerspruch wurde erhoben aus der unter der Nummer 949 427 am 21. September 1976 für

„Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte, einschließlich Lautsprecher, Verstärker, Plattenspielgeräte, Tonbandgeräte und Rundfunkgeräte, alle vorstehenden Waren einzeln, in Gehäusen oder als Anlage mit oder ohne Gehäuse sowie Teile der vorgenannten Waren“

eingetragenen Wortmarke

STRATO.

Deren Benutzung ist bereits im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bestritten worden. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke im Umfang der obengenannten Waren teilweise gelöscht und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei glaubhaft gemacht für beide Zeiträume, die zu löschenden Waren der angegriffenen Marke stellten im Wesentlichen Datenverarbeitungsgeräte, bzw. Teile oder Zubehör von diesen dar. Diese seien ähnlich zu Geräten der Unterhaltungselektronik der Widerspruchsmarke, da die Grenzen zwischen Datenverarbeitungsgeräten und Geräten der Unterhaltungselektronik zunehmend verwischen. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Warenähnlichkeit werde der zu fordernde deutliche Markenabstand nicht eingehalten.

Hiergegen hat die Inhaberin der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke aufrechterhalten. Sie verweist auf eine Entscheidung des HABM vom 7. September 2004 zum Widerspruch gegen ihre Gemeinschaftsmarke STRATO (eingetragen für Waren der Kl. 9) aus der hier vorliegenden Widerspruchsmarke. Darin sei von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren Kompaktstereoanlagen mit CD-Player und Fernbedienung ausgegangen und festgestellt worden, dass zwischen den Waren keine Ähnlichkeit bestehe, da die Waren der angegriffenen Marke Computerprogramme und Datenträger insbesondere für den Gebrauch in Verbindung mit Homepages, E-mail und Internetzugang umfassten und diese nicht denselben Gegenstand oder dieselbe Funktion wie Kompaktmusikanlagen hätten; die Tatsache, dass Musik aus dem Netz herunter geladen werden könne, mache Kompaktmusikanlagen nicht ähnlich zu diesen Waren. Die Inhaberin der angegriffenen Marke meint, die Fälle seien vergleichbar, weil es sich bei den angegriffenen Marken im Kern identische Waren handele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 6. August 2003 aufzuheben  
und den Widerspruch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende legt neue Benutzungsunterlagen vor und bezieht sich im Wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle gemachten Ausführungen.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat die angegriffene Marke zu Recht teilweise gelöscht, da sich die identischen Vergleichsmarken insoweit auf so ähnlichen Waren begegnen können, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben.

Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte daher die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke glaubhaft zu machen, nämlich für die Jahre 1998 bis 2003 sowie nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung, nämlich von Oktober 2001 bis Oktober 2006 (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 43 Rdn. 9 ff., 30 ff.).

Für den ersten Zeitraum ist die Markenstelle - auf deren Ausführungen Bezug genommen wird - zutreffend von einer Glaubhaftmachung der Benutzung für CD-Spieler, Weltempfänger, Fernseher und Mikromusikanlagen ausgegangen. Für den weiteren Zeitraum hat die Widersprechende ebenfalls ausreichende Benutzungsnachweise vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die Waren „DVD-Player, Fernbedienungen, Radios“ mit der Widerspruchsmarke „STRATO“ im Zeitraum 2001 bis 2006 kennzeichenmäßig versehen waren und Umsätze in Höhe von mehr als 300.000 Euro, davon in 2003 mehr als 60.000, erzielt worden sind. Dies ergibt sich

aus der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 5. April 2006 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn A... vom 3. April 2006. Es ist daher auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung belegt.

Die Waren „DVD-Player, Fernbedienungen, Radios“ fallen unter die eingetragenen Waren „Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte sowie Teile vorgenannter Waren“ (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

2. Das Bestehen der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; dabei stehen die Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in Wechselbeziehung zu einander, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr.; vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Die Vergleichsmarken sind identisch. Unter diesen Umständen bedarf es eines sehr deutlichen Abstandes im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren, um die Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

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. BGH GRUR 2004, 241, 243 – GeDIOS).

Zwischen den zu berücksichtigenden Waren „Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte (einschließlich Teile)“ der Widerspruchsmarke und den Waren „Geräte zur digitalen und analogen Signalverarbeitung, insbesondere Modems und sonstige Kommunikations-Endgeräte“ besteht Identität im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da diese zur Aufzeichnung von Ton und dessen Wiedergabe dienen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl. S. 280: Signalapparate, -instrumente und -geräte = Rundfunkgeräten).

Die weiteren Waren liegen sämtlich im Ähnlichkeitsbereich, so dass hinsichtlich dieser Waren der bei identischen Vergleichsmarken gebotene deutliche Abstand nicht eingehalten ist. So besteht Ähnlichkeit zwischen „Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte“ und der angegriffenen Ware „elektrische und elektronische Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O. S. 63, re. Sp.: engste Ähnlichkeit wurde angenommen bei Datenverarbeitungsgeräten zu Bildtonübertragungsgeräten; S. 61, li. Sp.: Ähnlichkeit wurde angenommen bei Computernetzwerken zu Geräten der Unterhaltungselektronik).

Ebenso ist Ähnlichkeit anzunehmen zu den Waren „Bild- und/oder Toninformationsträger und/oder Datenträger“, da diese sich mit der Widerspruchsware „Tonaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte“ in ihrer Verwendung ergänzen können.

Unter den Eingangs genannten Voraussetzungen ist angesichts identischer Marken der erforderliche sehr erhebliche Warenabstand im Bereich identischer und eng ähnlicher Waren nicht eingehalten; insoweit besteht Verwechslungsgefahr.

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke ist die vorliegende Fallgestaltung mit der von ihr herangezogenen HABM-Entscheidung nicht vergleichbar. Die dortige angegriffene Marke beanspruchte spezielle Computerpro-

gramme sowie Datenträger ausschließlich im Zusammenhang mit dem Datentransfer von und zu Internetseiten sowie mit dem Internetzugang sowie E-Mail. Bei der hier angegriffenen jüngeren Marke dagegen ist das Warenverzeichnis breiter gefasst und nicht auf einen speziellen Anwendungsbereich beschränkt, so dass auch der Anwendungsbereich für die Unterhaltungselektronik eröffnet und damit der von der Widerspruchsmarke beanspruchte identische bzw. im Ähnlichkeitsbereich liegende Warenbereich umfasst ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften