



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 156/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 40 371

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. September 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2004 aufgehoben. Die Marke 301 40 371 ist wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 44 347 zu löschen.

Gründe

I.

Die am 3. Juli 2001 angemeldete farbige Marke



ist am 20. Februar 2002 für die Waren und Dienstleistungen

"Druckarbeiten; Druckereierzeugnisse; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; intelligente Etiketten, nämlich Speicherchips"

unter der Nummer 301 40 371 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 5. November 1998 u. a. für die Waren und Dienstleistungen

"elektrotechnische und elektronische Bauteile und daraus bestehende Baugruppen, insbesondere gedruckte Schaltungen, Halbleiterbauelemente, integrierte Schaltungen, Speicherbausteine, Widerstände, Mikroprozessoren; Software; Filtermaterialien aus Papier; Wiedergabe von Daten und Informationen durch den Betrieb von Computern, Datenbanken und Datenverarbeitungsanlagen"

eingetragenen Gemeinschaftsmarke 44 347

HYDAC

hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. August 2004 wurde der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 44 347 durch einen Prüfer des gehobenen Dienstes zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht bestehe.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien teilweise zur Kennzeichnung im engsten Ähnlichkeitsbereich liegender Waren bestimmt, sodass angesichts der zwischen Warenähnlichkeit und Markenähnlichkeit bestehenden Wechselwirkung -

ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - ein erhöhter Abstand der Marken erforderlich sei, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht nur in ihrer Gesamtheit ein, sondern auch unter dem Gesichtspunkt einer selbstständig kollisionsbegründenden Stellung des Bestandteils "Hi - TAG". Denn zwischen den dann zu vergleichenden Wörtern "Hi - TAG" und "Hydac" bestehe keine zur Verwechslung führende Ähnlichkeit. Vorliegend sei davon auszugehen, dass die angegriffene Marke von einem Großteil der angesprochenen Verkehrskreise nach englischen Sprachregeln ausgesprochen werde. Aber auch wenn man das Wort "Hi - TAG" nach deutschen Sprachregeln ausspreche, bestünden zu dem Wort "HYDAC" hinreichende klangliche Unterschiede. Im deutschen Sprachgebrauch existierten zahlreiche mit der Silbe "HY" beginnende Wörter wie z. B. "hydro, Hyper, Hygiene", sodass der Verkehr die Silbe "HY" in gleicher Weise aussprechen werde. Hierdurch ergäben sich deutliche Unterschiede in der Vokalfolge, da der Buchstabe "y" deutlich dunkler klinge als der Vokal "i". Für weitere Unterschiede sorgten die abweichenden Verbindungskonsonanten in der jeweils zweiten Worthälfte. So klinge der Konsonant "T" deutlich härter als der Konsonant "D". Auch der wie der stimmlose Konsonant "K" ausgesprochene Buchstabe "C" unterscheide sich klanglich deutlich von dem stimmhaften Gaumenlaut "G". Eine begriffliche Verwechslungsgefahr sei ebenfalls nicht gegeben, da beide Wörter sich für den Verkehr als phantasievolle Wortneuschöpfungen darstellten. Es bestehe auch keine schriftbildliche Ähnlichkeit.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

"Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien" seien identisch mit den "Filtermaterialien aus Papier" der Widerspruchsmarke. Ferner seien "Druckereierzeugnisse" und "Datenverarbeitungsprogramme" identisch. Es sei damit festzustellen, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen teilweise Identität, teilweise engste Ähnlichkeit bestehe. Zwischen den Marken "Hi-TAG" und "HYDAC" liege eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit vor. In klanglicher Hinsicht stünden sich die Zeichen "Heitäck/Heidäc" oder "HITACK/HIDACK" gegenüber. Da die Marke "HYDAC" bereits seit über 40 Jahren intensiv benutzt werde, sei von einer gestärkten Kennzeichnungskraft im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen. Die HYDAC-Gruppe sei auf dem Gebiet der Hydraulik- und Fluidtechnik ein weltweit bekanntes Unternehmen. Der Mindestumsatz der Hydac-Gruppe für die mit "HYDAC" gekennzeichneten Produkte hätte 1999-2004 jährlich 100 Millionen Euro bis 350 Millionen Euro betragen.

Eine Stellungnahme des Inhabers der angegriffenen Marke zur Beschwerde ist nicht eingegangen.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 165 Abs. 4 MarkenG a. F. zulässige Beschwerde der Widersprechenden gegen einen Beschluss einer Prüferin des gehobenen Dienstes hat in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Da Benutzungsfragen nicht angesprochen sind, ist vom Registerstand der Marken auszugehen.

Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sind ähnlich, teilweise sogar identisch.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte und Leistungen (zur Definition der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände liegt zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zumindest eine Ähnlichkeit vor.

So können die "Waren aus Papier, Pappe" der angegriffenen Marke mit den "Filtermaterialien aus Papier" der Widerspruchsmarke identisch sein, welche wiederum den Waren "Papier, Pappe" der angemeldeten Marke zumindest ähnlich sind. "Filtermaterialien aus Papier, Pappe" können Vorprodukte von Filtern sein, die den Waren Papier und Pappe nahe stehen, da es sich dabei um ein besonderes als Filtermaterial geeignetes Papier handeln kann.

Die Waren "Druckereierzeugnisse" sind der Ware "Software" ähnlich, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt, da häufig entsprechende Medien, z. B. Lexika sowohl als Druckereierzeugnisse als auch in elektronischer Form, oft mit erweiterten Recherchertools angeboten werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auf Datenträgern gespeicherte Softwareprogramme regelmäßig zusammen mit

schriftlichem Begleitmaterial wie Handbücher angeboten werden. "Druckereierzeugnisse" und "Software" weisen daher erhebliche Berührungspunkte auf, wobei dahingestellt bleiben kann, ob die Ware "Software" der Widerspruchsmarke alles umfasst, was im Gegensatz zur Hardware nicht physikalisch vorhanden, also nicht anfassbar ist, also alle Arten von Programmen und Daten, oder nur Programme, nicht auch Daten (vgl. zu den beiden Verständnismöglichkeiten Computer-Lexikon, 4. Aufl., S. 775 von Thomas Irlbeck und Frank Langenau).

Die angegriffenen Waren "intelligente Etiketten, nämlich Speicherchips" sind den Waren "elektrotechnische und elektronische Bauteile und daraus bestehende Baugruppen, insbesondere gedruckte Schaltungen, Halbleiterbauelemente, integrierte Schaltungen, Speicherbausteine, Widerstände, Mikroprozessoren" ähnlich, da die "intelligenten" Etiketten der angegriffenen Marke im Wesentlichen Speicherchips enthalten bzw. daraus bestehen. Speicherchips können das wesentliche Element der genannten Waren der Widerspruchsmarke sein.

Die Dienstleistungen "Druckarbeiten" sind den Dienstleistungen "Wiedergabe von Daten und Informationen durch den Betrieb von Computern, Datenbanken und Datenverarbeitungsanlagen" ähnlich, da eine solche Wiedergabe auch ein Druck sein könnte, bzw. unmittelbar zu einem solchen führen kann.

Es ist zumindest von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da keine Anhaltspunkte für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft vorhanden sind. Da auch bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr besteht, kann dahingestellt bleiben, ob wegen der von der Widersprechenden geltend gemachten langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft vorliegt.

Die Marken in ihrer Gesamtheit mögen wegen der graphischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke hinreichend unterschiedlich sein, um eine Verwechslungs-

gefahr zu verhindern. Sie sind jedoch klanglich so ähnlich, dass mit einer erheblichen Verwechslungsgefahr zu rechnen ist.

Da die Kennzeichnungen der vorliegenden Waren und Dienstleistungen z. B. bei mündlicher Bestellung übers Telefon oder mündlicher Weiterempfehlung sich auch in rein klanglicher Hinsicht begegnen können, führt bereits die klangliche Ähnlichkeit zu einer Verwechslungsgefahr, so dass dahingestellt bleiben kann, inwieweit die Zeichen auch noch schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen.

Bei der klanglichen Wiedergabe der angegriffenen Marke werden sich erhebliche Verkehrskreise lediglich an dem Wortbestandteil "Hi-TAG" orientieren, da der Verkehr den Wortbestandteil gegenüber dem Bildbestandteil zur Bezeichnung der Marke vorzieht und der weitere Wortbestandteil "Das intelligente Etikett" als beschreibende Angabe in den Hintergrund tritt. Hinzu kommt, dass der letztere Wortbestandteil auch größtmäßig und durch seine Anordnung gegenüber dem Bestandteil "Hi-TAG" zurücktritt.

Klanglich sind "Hi-TAG" und "HYDAC" hinreichend ähnlich, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Zwar reichte der klangliche Unterschied zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr aus, wenn man wie die Markenstelle davon ausginge, dass die genannten Wörter wie "Hai-Täg" und "Hüdak" ausgesprochen würden. Die Aussprache dieser Zeichenwörter ist jedoch nicht festgelegt. Es ist daher auch in erheblichem Umfang mit anderen Aussprachemöglichkeiten zu rechnen.

Noch beachtliche Verkehrskreise werden "Hi-TAG" wie "hitag" aussprechen, da das Wort "TAG" nicht ohne weiteres als das englische Wort für Etiketten ins Auge springt, was insbesondere für Laien gilt, die keine umfassenden Kenntnisse in der englischen Sprache haben und denen das deutsche Wort "TAG" sehr viel näher steht. Es ist daher damit zu rechnen, dass sich in beachtlichem Umfang die Zei-

chenwörter klanglich als "hitag" und "Hüdak" gegenüberstehen. und die Vokale sich nur geringfügig unterscheiden.

Darüber hinaus ist bei der Widerspruchsmarke "HYDAC" damit zu rechnen, dass ein Teil des Verkehrs den Buchstaben "Y" wie "AI" ausspricht, so dass die Widerspruchsmarke wie "haidak" oder "haidäk" klingt. "HYDAC" ist ein Phantasiewort, bei dem eine Anlehnung an ein deutsches Wort wie z. B. "Hydraulik" nicht so ausgeprägt ist, dass nur mit einer Aussprache wie "Hüdak" zu rechnen ist. Vielmehr sind den Deutschen auch zahlreiche, aus dem englischen Sprachbereich stammende und oft schon in den deutschen Sprachschatz eingegangene Wörter bekannt, bei denen der Buchstabe "y" wie "ai" gesprochen wird (vgl. z. B. "hype", "hypertext", "Flyer", "dry"), so dass bei der Widerspruchsmarke auch mit einer englischsprachigen Aussprache zu rechnen ist. Wird die angegriffene Marke "Hi-TAG" wie "haitag" oder "haitäg" ausgesprochen, stehen sich dann klanglich "haitag" und "Haidak" oder "haitäg" und "Haidäk" gegenüber, so dass dann keine Unterschiede in den Vokalen bestehen.

Wenn sich klanglich somit in beachtlichem Maße die Wörter "haitag" und "Haidak" bzw. "Haidäk" oder bei ausschließlich deutscher Aussprache "Hitag" und "Hütak" gegenüber stehen (hinsichtlich der jeweiligen Aussprachemöglichkeit der Widerspruchsmarke vgl. auch 28 W (pat) 84/01 HI - TRAC/ HYDAC), reichen die klanglichen Unterschiede insgesamt nicht mehr aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Bei gleicher Silbenzahl und einer großen Annäherung im Konsonantengerüst, da sich die unterschiedlichen Konsonanten "-t-g" und "-d-k" lediglich in der Härte der Aussprache unterscheiden, wobei jeweils ein weicher und ein hart klingender Konsonant in vertauschter Reihenfolge kombiniert sind, reichen die - in den oben genannten Konstellationen der jeweiligen Aussprachemöglichkeiten - allenfalls geringen Unterschiede in den Vokalen nicht mehr aus, bei den vorliegenden Waren

und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr zu verhindern (vgl. auch BPatG 30 W (pat) 294/96 HITAG=HYDAC).

Die Beschwerde der Widersprechenden musste somit Erfolg haben.

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

gez.

Unterschriften