

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2 - VIA/TR1CENTR1C ≠ VIEGA ; VIA ≠ VIEGA

1. Sofern eine gesteigerte Bekanntheit bestritten wird, und diese insofern nicht "liquide" ist, wird auch nach dem neuen Markengesetz bei einer geringen bis mittleren Warenähnlichkeit eine normale Kennzeichnungskraft zugrunde gelegt.

2. Der Bestandteil der jüngeren Marke "TRICENTRIC" ist kein beschreibender und insofern bei der Kollisionsprüfung zu vernachlässigender Sachhinweis, da er auf dem Warengbiet der Klasse 11 weder als deutsches noch als fremdsprachliches Wort Verwendung findet, und insofern auch als Kennzeichnungsmittel verstanden wird (vgl. BGH BIPMZ 1995, 193, 194 "PROTECH").

3. Selbst bei einer fiktiven isolierten Gegenüberstellung ist das Kurtwort "VIA" weder schriftbildlich, noch klanglich mit der älteren Marke "Viega" verwechselbar. Hierzu trägt ein den beteiligten Verkehrskreisen bekannter deutlich unterschiedlicher Sinngehalt von "VIA" bei.

4. "VIA/TRICENTRIC" und selbst "VIA" nicht ähnlich mit "Viega". (Nichtamtliche Leitsätze)

BPatG, Beschl. vom 19. Mai 1995 - 32 W (pat) 3/95

G r ü n d e:

I. Beim Deutschen Patentamt ist die nachfolgende Marke 1 110 914

VIA/TR1CENTR1C®

für die Waren/Dienstleistungen

„Rohrleitungen aus Metall und Kunststoff sowie deren Verbindungsarmaturen aus Metall und Kunststoff zur industriellen Bearbeitung und Weiterleitung von Gasen und Flüssigkeiten, insbesondere für Dampf, Wasser, Druckluft in der Energietechnik, chemische Fluide in der Chemie und für fluidförmige Verfahrensprodukte in der Verfahrenstechnik; Rückschlagklappen aus Metall, Handventile aus Metall, Absperrarmaturen aus Metall; optische, elektrische, elektronische und pneumatische Meß-, Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für die Wartung und die Überwachung von Gas- und Flüssigkeitssystemen und -

Verwechselbarkeit VIA/TR1CENTR1C und VIEGA, Mitt 1996, 172, 2 / 7

rohrleitungen wie Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsanlagen und -geräten; Geräte für die Behandlung von Gasen und Flüssigkeiten, insbesondere von Dampf, Wasser, Druckluft in der Energietechnik, von chemischen Fluiden in der Chemie und von fluidförmigen Verfahrensprodukten in der Verfahrenstechnik; Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsanlagen und -geräte für die Industrie; Teile der genannten Systeme, Anlagen und Geräte, nämlich mechanisch, pneumatisch und elektrisch arbeitende Regelarmaturen wie Flüssigkeitsmengenregler, Druckregler, direkt und in direkt wirkende pneumatische Regler; Sicherheitsventile; Absperrarmaturen aus Kunststoff, Rückschlagklappen aus Kunststoff, Handventile aus Kunststoff; Installation, Montage, Reparatur und Wartung von Gas- und Flüssigkeitssystemen und -rohrleitungsanlagen wie Heizungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsanlagen und -geräten sowie von Teilen der genannten Anlagen und Geräte"

gemäß § 6a WZG eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 1 056 891
"Viega",

die für die Waren

„Sanitäre Ab- und Überlaufarmaturen für Bade- und Brausewannen, Waschbecken und Bidets, Spülen, Ausgüsse und für Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und Tropfwasserleitungen; Klosett- und Urinalabläufe; Bad- und Kellerabläufe mit und ohne Rückstausicherungen; Rückstausicherungen für Grundleitungen; Doppelrohrventile; Gipsfangarmaturen für Gipsbecken in Kranken- und Ärztehäusern; Einzelteile zu allen vorgenannten Waren; Klemmverbinder für Kunststoffrohre; Wasser-Verteilerarmaturen und Wasserleitungsarmaturen für die Hausinstallation, für den Garten; Wasserleitungsrohre und Schutzrohre; Wasser-Verteilerarmaturen für Heizungen; Fußbodenheizungen und deren Teile; Heizungsarmaturen; Wasser und Wärmemengenzähler; sämtliche Waren aus Metall und/oder Kunststoff"

Schutz genießt.

Mit Beschluß vom 12. April 1988 hat die Prüfungsstelle für Klasse 11 Wz den Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur

Verwechselbarkeit VIA/TR1CENTR1C und VIEGA, Mitt 1996, 172, 3 / 7

Begründung wird ausgeführt, selbst bei isolierter Gegenüberstellung des Bestandteils „VIA“ der jüngeren Marke mit „Viega“ sei eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die unübersehbare zusätzliche Buchstabenfolge „-eg-“ in „Viega“ Sorge in schriftbildlicher Hinsicht für ein sicheres Auseinanderhalten. Dies gelte auch für den klanglichen Gesamteindruck. Sofern die Widerspruchsmarke nicht überhaupt dreisilbig wie „Vi-e-ga“ mit der Betonung auf dem „e“ artikuliert werde, trete die erste Silbe wegen des „e“ gedehnt gesprochen in Erscheinung; die zweite Silbe sei durch den Beginn mit dem Sprenglaut „g“ klar davon abgesetzt, während in dem angegriffenen Markenwort die beiden Vokale „IA“ unmittelbar ineinander übergängen.

Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung der Widersprechenden hat die Prüfungsstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 21. Dezember 1992 „die zeichenrechtliche Übereinstimmung“ der Vergleichsmarken festgestellt und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Der Erinnerungsprüfer hält den Anfangsbestandteil „VIA“ der angegriffenen Marke für selbständig kollisionsfähig, weil die weitere Bezeichnung „TRICENTRIC“ eine Sachangabe darstelle. „VIA“ und „Viega“ seien klanglich verwechselbar, wenngleich davon ausgegangen werden könne, daß ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke dreisilbig unter Trennung der Vokale „i“ und „e“ ausspreche. Es müsse aber auch damit gerechnet werden, daß ein noch entscheidungserheblicher Teil des Verkehrs die wie ein Name wirkende Bezeichnung „Viega“ zweisilbig nur mit einem gedehnten „i“ wie bei vergleichbaren Namen (zB Miele, Siemens, Siegel) artikuliere; dann könne der einzige Unterschied in dem klangschwachen „g“ gerade in der Wortmitte überhört werden.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie macht geltend, die Vergleichsmarken seien schon aufgrund der unterschiedlichen Längen nicht verwechselbar. Der Markenbestandteil „TRICENTRIC“ sei nicht beschreibend. Demgemäß sei diese Bezeichnung auch vom Deutschen Patentamt für „Ventile, nämlich Drossel-, Wechsel-, Regel- und Sperrventile“ - in Alleinstellung - als Marke eingetragen worden. Selbst bei Gegenüberstellung von „VIA“ und „Viega“ sei eine Verwechslungsgefahr für den nicht als beachtlich zu bezeichnenden Fall zu verneinen, daß die Widerspruchsmarke zweisilbig ausgesprochen werde, da der Sprenglaut „g“ eine deutliche Abweichung darstelle. Im

Verwechselbarkeit VIA/TR1CENTR1C und VIEGA, Mitt 1996, 172, 4 / 7

geschäftlichen Verkehr sei ohnehin nicht mit Verwechslungen zu rechnen, da sich die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke einerseits an Fachleute der Industrie wendeten, während die Erzeugnisse der Widerspruchsmarke an Eigentümer von Immobilien gerichtet seien. Eine gesteigerte Bekanntheit der Gegenmarke werde bestritten.

Sie beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses vom 21. Dezember 1992 die Erinnerung der Widersprechen den gegen den Erstbeschuß zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, die Vergleichsmarken wendeten sich ausschließlich an den Fachverkehr, der indes identisch sein könne. Der Bestandteil "TRICENTRIC" der jüngeren Marke stelle einen Sachhinweis auf eine dreifach zentrische Ware dar und werde in dieser Bedeutung vom Fachverkehr auch ohne weiteres erkannt, auch wenn diese Bezeichnung derzeit nicht zur Beschreibung verwendet werde, was sich allerdings in Zukunft ändern könnte. Demgemäß werde der Verkehr lediglich das Element „VIA" der Widerspruchsmarke "Viega" gegenüberstellen. Der Gesamteindruck sei klanglich fast bis zur Wesensgleichheit angenähert, da der zusätzliche klangschwache Konsonant "g" zwischen der klangmarkanten Lautfolge "i(e-a)" praktisch kaum zu Gehör komme. Eine Aussprache der Widerspruchsmarke wie „Vi-e-ga" sei fernliegend, da es sich um ein langjährig mit der im Deutschen üblichen Aussprache als gedehntes i benutztes, intensiv beworbenes Zeichen hohen Bekanntheitsgrades handle; diese Bekanntheit sei nach neuem Recht zu berücksichtigen, auch wenn sie bestritten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Amtsakte V 20 320/11 Wz Bezug genommen.

II. Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig (§ 13 Abs 1 bis 3 WZG, § 73 Abs 2 PatG; § 66 Abs 2 und 5 MarkenG); in der Sache erweist sie sich auch als begründet, da eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken nicht gegeben ist (§§ 5, 31 WZG; § 9 MarkenG).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr kann die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Erzeugnisse und ein geringer bis mittlerer Warenabstand

zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden. Darüber hinaus ist eine normale Kennzeichnungskraft der Gegenmarke zugrunde zu legen, da die Markeninhaberin eine gesteigerte Bekanntheit bestritten hat, so daß die Benutzungslage nicht „liquide“ ist (Althammer, WZG, § 31 Rdn 32). Insoweit hat entgegen der Auffassung der Widersprechenden das neue Markengesetz zu keiner Änderung geführt.

Vielmehr geht der Gesetzgeber auch weiterhin davon aus, daß das Widerspruchsverfahren ein summarisches, auf die Erledigung einer großen Zahl von Fällen zugeschnittenes Verfahren darstellt, das sich nicht dafür eignet, komplizierte Sachverhalte zu klären (Amtliche Begründung zu § 42 MarkenG, BIPMZ Sonderheft 1994, S 86), so daß eine Klärung des Bekanntheitsgrades der Gegenmarke nicht zulässig ist.

Ausgehend von dem sich aus einem geringen bis mittleren Warenabstand und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergebenden Prüfungsmaßstab kommen sich die Vergleichszeichen unter keinem Gesichtspunkt verwechselbar nahe. Der Erinnerungsprüfer räumt in dem angefochtenen Beschluß selbst ein, daß nach dem Gesamteindruck, von dem bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr stets auszugehen ist, keine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken besteht. Insoweit sorgt der zusätzliche Bestandteil „TRICENTRIC“ der jüngeren Marke sowohl in schriftbildlicher wie auch klanglicher Hinsicht für ein sicheres Auseinanderhalten der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen. Daß der Bestandteil „Via“ zur verkürzten Benennung der jüngeren Marke Verwendung finden könnte, ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht ohne weiteres zu erwarten. Bei einem Mehr-Wort-Zeichen ist einem Element für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur dann maßgebliche Bedeutung zuzubilligen, wenn gerade dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Marke prägt oder doch wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR 1976, 353, 354 „COLORBOY“). Dieser Grundsatz gilt nicht nur für das jeweilige Widerspruchszeichen, sondern auch in gleicher Weise für die jüngere Marke (BGH GRUR 1986, 76 „Tabacco D'Harar“). Wird der Gesamteindruck durch gleichwertige Elemente bestimmt, kann grundsätzlich nicht angenommen werden, daß ein Element allein geeignet ist, den Gesamteindruck zu prägen oder wesentlich mitzubestimmen (BGH GRUR 1991, 139, 141 „Duft-Flacon“; 1991, 319, 320 „HURRICANE“).

Hiernach bestehen schon erhebliche Zweifel, ob der Verkehr überhaupt einen Anlaß hat, sich ausschließlich an dem Bestandteil „VIA“ zu orientieren. Dies würde

selbst dann gelten, wenn der Bestandteil „TRICENTRIC“ einen beschreibenden Gehalt hätte, da auch derartige Angaben den Gesamteindruck einer Kombinationsmarke mitbestimmen können (BGH GRUR 1991, 139 „Duft-Flacon“). Darüber hinaus ist aber fraglich, ob das zweite Element der jüngeren Kombinationsmarke überhaupt einen beschreibenden Sachhinweis enthält, der den Verkehr - mögen es auch Fachkreise sein - zu einer Vernachlässigung veranlassen könnte. Die Widersprechende selbst hat einräumen müssen, daß das Wort „TRICENTRIC“ derzeit auf dem vorliegenden Warengbiet keine Verwendung findet, so daß es sich nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, das nur als Sachangabe und nicht als Kennzeichnungsmittel verstanden wird (vgl. BGH BIPMZ 1995, 193, 194 „PROTECH“).

Selbst wenn aber zugunsten der Widersprechenden davon ausgegangen wird, daß ein Teil der Abnehmer - aus Gründen der Bequemlichkeit, der bewußten Vereinfachung oder weil er in „TRICENTRIC“ einen beschreibenden Anklang sieht - die jüngere Marke nur mit „VIA“ bezeichnet, kann die Gefahr von Verwechslungen noch mit der erforderlichen Sicherheit ausgeschlossen werden. Denn auch bei einer isolierten Gegenüberstellung nur des Bestandteils „VIA“ mit der durch die Gegenmarke geschützten Bezeichnung „Viega“ wäre eine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zu verneinen. Schriftbildlich unterscheiden sich diese beiden Bezeichnungen sowohl bei Groß- als auch Kleinschreibung figürlich deutlich durch die zusätzliche Buchstabenfolge „EG(eg)“ der Gegenmarke „Viega“. Nichts anderes gilt für eine klangliche Verwechslungsgefahr, zumal diese letztlich schon deshalb weniger in Betracht kommen dürfte, weil bei den durch die Vergleichsmarken geschützten - in der Regel hochwertigen - Waren Bestellungen oder Nachfragen in der Regel schriftlich erfolgen dürften. Selbst bei mündlicher Benennung der Bezeichnungen „VIA“ und „Viega“ ist indes noch ein sicheres Auseinanderhalten gewährleistet. Insoweit scheiden von vornherein schon diejenigen - noch verbleibenden - Verkehrskreise aus, die „Viega“ ähnlich wie bei mit „ie“ gebildeten Bezeichnungen (zB „Vietnam“, „Diego“, „Siena“, „Siesta“, „Fiesta“) dreisilbig wie „Vi-e-ga“ aussprechen, so daß durch das gedehnte „e“ und das entgegen der Auffassung der Widersprechenden sehr deutliche „g“ die Gefahr klanglicher Verwechslungen ebenfalls ausgeschlossen erscheint.

Aber selbst wenn zugunsten der Widersprechenden unterstellt wird, daß danach

Verwechselbarkeit VIA/TRICENTR1C und VIEGA, Mitt 1996, 172, 7 / 7

ein noch beachtlicher Teil der Verkehrskreise verbleibt, der nicht nur den Bestandteil "TRICENTRIC" vernachlässigt, sondern - bei einer auf den vorliegenden Warengebieten in der Regel nicht zu erwartenden - mündlichen Benennung der Gegenmarke diese zweisilbig wie "Vie-ga" aussprechen wird, ist eine Gefahr klanglicher Verwechslungen mit "VIA" auszuschließen. Insoweit sorgt schon das zusätzliche "g" angesichts der Kürze der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen für eine deutliche Unterscheidungshilfe. Darüber hinaus enthält „VIA“ als gebräuchlicher Hinweis auf eine bestimmte Route ("über"; Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 20. Aufl, S 777) oder als Bestandteil berühmter Straßennamen wie "Via Appia" oder „Via Veneto" einen Sinngehalt, der die Unterscheidbarkeit erleichtert und der Gefahr von Verwechslungen zumindest erheblich entgegenwirken wird.

Nach alledem ist mit der Gefahr entscheidungserheblicher klanglicher Verwechslungen nicht zu rechnen, so daß eine Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zu verneinen und der Beschwerde der Markeninhaberin stattzugeben war.

Eine Kostenauflegung ist nach der Sach- und Rechtslage nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Anmerkung:

Die vorgenannte Entscheidung stellt eine der ersten veröffentlichten Entscheidungen des neuen 32. Senats des Bundespatentgerichts dar. In der Entscheidung wird zunächst darauf verwiesen, daß auch nach dem neuen Markenrecht von dem Gesamteindruck der beiden sich gegenüberstehenden Zeichen auszugehen ist (zuletzt in BGH, Beschluß vom 29. Juni 1995 I ZB 22/93). Interessant ist hier der Hinweis, daß ein Element in einem jüngeren Zeichen wie "Tricentric" nur dann nicht prägend und insofern nicht selbstständig kollisionsbegründend sein kann, wenn es einen beschreibenden Gehalt aufweist. Dies ist nicht gegeben, wenn der Begriff auf dem Warenggebiet kein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache ist. Wichtig ist auch der Hinweis, daß die jahrzehntealte Rechtsprechung zu Kurzworten (z.B. Ara Astra BS DPA, Mitt 1958, S. 74) weiter gültig ist,

Patentanwalt Dr. Ralf Sieckmann, Düsseldorf