



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 59/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
26. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 26 696.4

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der mündlichen Verhandlung vom 26. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2004 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 060 861 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Avocadol

ist am 13. Mai 998 für die Waren

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Inhaltsstoffe, Grundstoffe und Zwischenprodukte von kosmetischen Artikeln und Mitteln zur Körperpflege, insbesondere Sonnenschutzmitteln und Mitteln zur Pflege der Haut; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Sonnenschutz- und Haut-

pflegemittel; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, insbesondere Salben, Cremes, Emulsionen und Öle zum Auftragen auf die Haut für medizinische Zwecke“

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 13. März 1984 für die Waren

„Pflanzenöle sowie daraus hergestellte Extrakte (ausgenommen ätherische Öle) als Grundstoffe oder Zwischenprodukte für industrielle Zwecke, nämlich für die Herstellung von kosmetischen Erzeugnissen“

eingetragene Marke

AVOCADIN

deren Benutzung bereits im Verfahren vor der Markenstelle bestritten worden ist. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der Benutzung Unterlagen in Form von Verpackungsmustern sowie eine eidstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 18. April 2001 den Widerspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben, da eine Verwechslungsgefahr auch dann nicht bestehe, wenn man der Entscheidung die nach der Registerlage hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren zugrunde lege. Der Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „Avocad-“ könne wegen des beschreibenden Charakters und der geringen Kennzeichnungskraft kein besonderes Gewicht beigemessen

werden, so dass sich die Marken nach ihrem Gesamteindruck wegen der abweichenden weiteren Wortbestandteile („-in“ bzw. „-ol“) sowohl klanglich als auch schriftbildlich hinreichend unterschieden, zumal vorliegend in entscheidungserheblichem Umfang auf den Fachverkehr abzustellen sei, der den Kennzeichnungen mit hoher Aufmerksamkeit begegne, um das Risiko von Verwechslungen zu vermeiden.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 5 mit Beschluss vom 5. März 2004 den Erstprüferbeschluss vom 18. April 2001 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Ausgehend von einer möglichen Warenidentität – die Widersprechende habe eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht – sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht genüge. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der gemeinsame Bestandteil „Avocad“ einen Hinweis auf „Avocado“ darstelle und daher wegen seiner Kennzeichnungsschwäche für sich allein keine verwechslungsbe gründende Ähnlichkeit der Marken begründen könne, sei diese Übereinstimmung hier dennoch für den maßgeblichen Gesamteindruck beider Marken von Bedeutung. Denn die Marken unterschieden sich nur in den auf dem einschlägigen Warengebiet häufig verwendeten und daher vom Verkehr nicht besonders beachteten Endungen „ol“ bzw. „in“. Daher müsse angesichts der weitreichenden und zudem am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang stehenden Übereinstimmungen zumindest aus der Erinnerung heraus bzw. bei undeutlicher Schreibweise mit erheblichen Verwechslungen gerechnet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke, mit der er sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle vom 5. März 2004 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren werde fast ausschließlich der Fachverkehr angesprochen, der den Kennzeichnungen der für die Herstellung kosmetischer Erzeugnisse benötigten Grundstoffe mit großer Aufmerksamkeit begegne. Folglich würden selbst geringe Unterschiede in den Markenbezeichnungen wahrgenommen werden. Der übereinstimmende Wortanfang „Avocad-“ stelle eine beschreibende Angabe der Beschaffenheit der beanspruchten Waren dar, so dass der Verkehr die abweichenden Wortenden verstärkt beachten werde. Angesichts der Kennzeichnungsschwäche würden diese der Gefahr von Verwechslungen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ausreichend entgegenwirken, zumal die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angesichts des beschreibenden Anfangsbestandteils und der „verbrauchten“ Endsilbe „-in“ eingeschränkt sei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zutreffend sei die Markenstelle in dem Erinnerungsbeschluss davon ausgegangen, dass angesichts der gegebenen Warenidentität der Abstand zwischen beiden Marken nicht ausreiche, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden. Hilfsweise werde angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse und Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist in der Sache begründet, da zwischen den Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Erinnerungsbeschluss war deshalb aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen, §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, MarkenG.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen können dabei dahinstehen. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden von einer nach der Registerlage möglichen Warenidentität ausgeht und ferner neben den im Vordergrund stehenden Fachverkehr auch Endverbraucher als angesprochene Verkehrskreise berücksichtigt - wobei grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner II; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington) und der allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimisst (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal) -, scheidet eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr auch bei Anlegung danach erforderlicher strenger Maßstäbe aus rechtlichen Gründen aus.

Beim Vergleich der Markenwörter ist zwar maßgeblich auf deren Gesamteindruck abzustellen, wobei den übereinstimmenden Elementen eine größere Bedeutung beigemessen wird als den unterschiedlichen Wortteilen (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 – NEURO-VIBOLEX / NEURO-FIBRAFLEX).

Dem übereinstimmenden Wortanfang „AVOCAD“ kann dabei wegen seines beschreibenden Sinngehalts und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden. Denn nicht nur der Fachverkehr, sondern auch allgemeine

Verkehrskreise werden darin sofort und ohne weiteres einen Hinweis auf die Frucht „Avocado“ erkennen, deren Öl vor allem bei Produkten der Körper- und Schönheitspflege Verwendung findet. Besteht die Übereinstimmung aber nur in einer beschreibenden Angabe oder in einer erkennbaren Anlehnung hieran, kann sie wegen der Schutzunfähigkeit dieser Angabe bereits aus Rechtsgründen nicht allein zur Begründung einer Verwechslungsgefahr herangezogen werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdnr. 323).

Denn der Schutzzumfang von Marken oder Markenbestandteilen, die, wie die Widerspruchsmarke, an beschreibende Angaben angelehnt sind, ist eng zu bemessen, und zwar nach Maßgabe der Eigenprägung und Kennzeichnungskraft, die dem Zeichen - trotz seiner Anlehnung an die freizuhaltende Angabe - die Eintragungsfähigkeit verleiht (vgl. BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir / AntiVirus; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn. 323). Ein darüber hinausgehender Schutz kann nicht beansprucht werden, weil er dem markenrechtlichen Schutz der beschreibenden Angabe selbst gleichkommen würde. Bei Zeichen, die sich wie „Avocadol“ als Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben darstellen, kann demnach bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein in den beschreibenden Elementen abgestellt werden. Maßgebend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr muss vielmehr gegenüber der angegriffenen Bezeichnung der Eindruck der Widerspruchsmarke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung sein (vgl. BGH GRUR 2003, 963 – AntiVir / AntiVirus).

Hiervon ausgehend reicht die gegebene Markenähnlichkeit aus Rechtsgründen nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr bejahen zu können. Bei der Widerspruchsmarke beruht die Kennzeichnungskraft gegenüber der schutzunfähigen Angabe „Avocado“ allein auf der Abänderung des Endungs-O in „IN“, während das angegriffene Zeichen dem Sachbegriff nur ein „I“ anfügt, so dass sich die Endung „ol“ ergibt. Die Wortenden „ol“ bzw. „IN“ weisen aber keine Gemeinsamkeiten auf. Sie unterscheiden sich vor allem durch die unterschiedlichen Vokale „o“ bzw. „i“

sowohl in klanglicher Hinsicht als auch in ihrem Schriftbild bei Beachtung aller in Betracht kommenden Schreibweisen deutlich voneinander. Macht das angegriffene Zeichen somit aber von den die Widerspruchsmarke prägenden Abänderungen gegenüber dem beschreibenden Begriff „Avocado“ keinen Gebrauch, sondern beschränken sich die Gemeinsamkeiten beider Markenwörter auf die Übereinstimmung in dem beschreibenden Element „Avocad“, kann dies – wie ausgeführt – aus Rechtsgründen für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht ausreichen. Ohne Bedeutung ist dabei, ob die Endungen „ol“ bzw. „in“ ihrerseits wegen ihrer häufigen Verwendung „verbraucht“ und damit kennzeichnungsschwach sind, da dies nicht zu einer Erweiterung des auf die Eigenprägung beschränkten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke in der Form führen kann, dass (allein) die Übereinstimmung in dem beschreibenden Element „Avocad“ unabhängig von weitergehenden Gemeinsamkeiten in den letztlich die Schutzfähigkeit begründenden Elementen kollisionsbegründend wirkt.

Unabhängig von diesen rechtlichen Gründen dürfte die deutliche und sofort erkennbare Anlehnung beider Markenwörter an die beschreibende Angabe „Avocado“ auch in tatsächlicher Hinsicht einer Verwechslungsgefahr in markenrechtlich relevantem Umfang entgegenwirken. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass der Verkehr aufgrund des sofort erkennbaren Bedeutungsgehalts von „Avocad“ grundsätzlich die nachfolgenden Wortbestandteile stärker beachten und diese nicht als bloße Endsilben, sondern als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen wird und daher auch Abweichungen in diesen Bestandteilen umso eher beachten wird.

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser als warenbeschreibender Hinweis nicht geeignet, als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken.

Nach alledem war auf die Beschwerde der Anmelderin der angefochtene Erinnerungsbeschluss aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Absatz 2 MarkenG liegen nicht vor. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Die vorliegende Entscheidung beruht auf der angeführten höchstrichterlichen Rechtsprechung.

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

gez.

Unterschriften