



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 73/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 24 431

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 3. November 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Lehner und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 16. Mai 2008 aufgehoben. Der Erstbeschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 8. Mai 2007 wird insoweit aufgehoben, als die Marke 303 24 431 hinsichtlich der Waren „pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke; Jasminöl; Lavendelöl; Mandelöl; Parfümerieöle; Rosenöl; ätherische Öle von Zedernholz; ätherische Zitronenöle“ teilgelöscht wurde.

2. Der Widerspruch aus der Marke 303 19 850 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

aromell

ist am 11. November 2003 unter der Nummer 303 24 431 für Waren der Klassen 3, 4 und 11 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 12. Dezember 2003 veröffentlicht worden. Nach einem vom Markeninhaber mit Schriftsatz vom 13. Juli 2007 gegenüber dem DPMA erklärten Teilverzicht ist die Marke nur noch für die Waren

„pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke; Bergamottöl; Jasminöl; Lavendelöl; Mandelöl; Öle für Körper- und Schönheitspflege; Öle für kosmetische Zwecke; Öle für Reinigungszwecke; Parfümerieöle; Rosenöl; ätherische Öle von Zedernholz; ätherische Zitronenöle; sämtliche Öle nur in Fläschchen bis zu 10 ml“

eingetragen.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, am 7. Oktober 2003 für die Waren

„Duftkerzen, Duftgelkerzen; Luftverbesserungsmittel, desodorisierende Mittel außer für den persönlichen Gebrauch, Geruchsbeseitigungsmittel; Insektizide, Vertreibungs-, Anlock- und Vertilgungsmittel für schädliche Tiere, insbesondere Insekten; elektrische Vertreibungs-, Anlock- und Vertilgungsgeräte für schädliche Tiere, insbesondere Insekten; Geräte zum Zerstäuben von Flüssigkeiten für nichtmedizinische Zwecke; Heizgeräte, insbesondere elektrische; Verdunstungsgeräte, insbesondere passive Verdunster, Docht- und Gelverdunster“

eingetragenen Wort-/Bildmarke Nummer 303 19 850

aromair

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA hat mit Erstbeschluss vom 8. Mai 2007 zwischen den Vergleichsmarken teilweise eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bejaht und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG die Teillöschung der angegriffenen Marke - soweit nach dem erwähnten Teilverzicht vom 13. Juli 2007 noch relevant - hinsichtlich der Waren „pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke; Jasminöl; Lavendelöl; Mandelöl; Parfümerieöle; Rosenöl; ätherische Öle von Zedernholz; ätherische Zitronenöle“ angeordnet. Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke ist ohne Erfolg geblieben (Erinnerungsbeschluss vom 19. Mai 2008).

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, im Bereich der gelöschten Waren könnten sich die Kollisionsmarken auf identischen, zumindest aber auf hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Da die Widerspruchsmarke für „Duftkerzen“ sowie „Anlock- und Vertilgungsmittel für schädliche Tiere, insbesondere Insekten“ geschützt sei, bestünden hier zu Waren aus den Bereichen der Aromastoffe und ätherischen Öle, für die die angegriffene Marke noch beansprucht werde, hinsichtlich der stofflichen Beschaffenheit Überschneidungen. Hiernach seien unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke insgesamt hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, der jedoch von der angegriffenen Marke im Bereich der gelöschten Waren nicht mehr eingehalten werde. Die Kollisionsmarken stimmten in 4 von 7 Lauten, nämlich hinsichtlich des gemeinsamen Markenbestandteils „arom-“ überein, wobei auch die

beiden Anfangsvokale a-o identisch seien. Auch bei den jeweiligen Schlussvokalen „e“ bzw. „a“ [æ] liege eine Klangähnlichkeit vor, wodurch die unterschiedlichen, endständigen Konsonanten nicht mehr stark genug im Gesamteindruck der Marke in Erscheinung träten. Auch wenn die gemeinsamen Wortanfänge wegen der Nähe zum Wort „Aroma“ beschreibende Anklänge hätten, seien trotzdem wegen der gleichen Betonung der Kollisionsmarke und der klangschwachen Endvokale Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu befürchten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er ist der Auffassung, dass sich nach dem von ihm erklärten Teilverzicht nur noch Waren aus völlig anderen Marktsegmenten gegenüberstünden und die angesprochenen Verkehrskreise den Unterschied zwischen den Vergleichsmarken leicht erkennen könnten.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt (sinngemäß),

den Erinnerungsbeschluss des DPMA vom 16. Mai 2008 aufzuheben und den Erstbeschluss des DPMA vom 8. Mai 2007 insoweit aufzuheben, als die Marke 303 24 431 hinsichtlich der Waren „pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke; Jasminöl; Lavendelöl; Mandelöl; Parfümerieöle; Rosenöl; ätherische Öle von Zedernholz; ätherische Zitronenöle“ teilgelöscht wurde.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht mehr geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke hat auch in der Sache Erfolg, wobei die von der angegriffenen Marke nach dem Teilverzicht vom 13. Juli 2007 erfassten Waren „Bergamottöl; Öle für Körper- und Schönheitspflege; Öle für kosmetische Zwecke; Öle für Reinigungszwecke; sämtliche Öle nur in Fläschchen bis zu 10 ml“ nicht mehr im Streit stehen, weil der Widerspruch aus der Marke 303 19 850 insoweit unangefochten zurückgewiesen worden ist. Hinsichtlich der verbleibenden Waren „pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke; Jasminöl; Lavendelöl; Mandelöl; Parfümerieöle; Rosenöl; ätherische Öle von Zedernholz; ätherische Zitronenöle; sämtliche Öle nur in Fläschchen bis zu 10 ml“ besteht zwischen den Vergleichsmarken weder in klanglicher oder schriftbildlicher noch in begrifflicher Hinsicht eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher die angegriffene Marke zu Unrecht teilgelöscht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) „Pantohexal“; GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 51) „Augsburger Puppenkiste“).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die Einrede der mangelnden Benutzung zu Recht nicht erhoben, da bei der Widerspruchsmarke mit Rücksicht darauf, dass das zu ihr durchgeführte Widerspruchsverfahren erst am 6. Mai 2005 rechtskräftig abgeschlossen wurde, die fünfjährige „Benutzungsschonfrist“ noch nicht abgelaufen ist (vgl. §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 5 MarkenG). Hiernach sind dem Widerspruch alle Waren, für die die Widerspruchsmarke im Register eingetragen ist, zu Grunde zulegen, was wiederum dazu führt, dass sich im streitgegenständlichen Umfang zum Teil noch ähnliche Waren gegenüberstehen. Insbesondere wird man - wie die Markenstelle zu Recht festgestellt hat - von einer mittleren Ähnlichkeit zwischen den mit der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „pflanzliche Aromastoffe als ätherisches Öl/Essenz nicht für Nahrungszwecke“ einerseits und andererseits z. B. den Waren „Duftkerzen“ und „Anlock- und Vertilgungsmittel für schädliche Tiere, insbesondere Insekten“, für die die Widerspruchsmarke u. a. eingetragen ist, ausgehen müssen.

Allerdings kann im vorliegenden Fall der Widerspruchsmarke „aromair“, soweit es die mit ihr beanspruchten, hier in erster Linie interessierenden Waren „Duftkerzen, Duftgelkerzen; Luftverbesserungsmittel, desodorisierende Mittel außer für den persönlichen Gebrauch, Geruchsbeseitigungsmittel; Insektizide, Vertreibungs-, Anlock- und Vertilgungsmittel für schädliche Tiere, insbesondere Insekten“ betrifft, nur eine Kennzeichnungskraft im unteren Bereich des Durchschnitts attestiert werden. Zu diesen Waren hat die Widerspruchsmarke „aromair“ einen deutlich beschreibenden Bezug. Der Markenbestandteil „arom-“ wird von den Verkehrskreisen als Abkürzung von Begriffen wie z. B. aromatisch, aromatisiert oder Aroma verstanden. Dieser Eindruck wird zusätzlich durch den sich anschließenden, mit einem „a“ beginnenden - wenn auch durch einen grafisch gestalteten Keil abgetrennten - Wortbestandteil „air“ unterstrichen, wobei auch dieser Bestandteil beschreibender Natur ist. Umgekehrt sind Anhaltspunkte, die auf eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen ließen, nicht ersichtlich. Die Widersprechende hat im Verfahren vor dem DPMA sogar selbst vorgetragen, dass es ihr nicht möglich sei, Umsatzzahlen für eine Benutzung der Wider-

spruchsmarke in Deutschland beizubringen, und von einer Geltendmachung einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausdrücklich Abstand genommen.

Mit Rücksicht auf die genannten, die Gefahr von Kollisionen beeinflussenden Faktoren reichen die in den Markenworten vorhandenen Abweichungen noch aus, um eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Der vorliegende Streitfall zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur die Widerspruchsmarke „aromair“, sondern auch die angegriffene Marke „aromell“ sich als Abwandlung des beschreibenden Begriffs „Aroma“ darstellen. Bei dieser Ausgangslage kann eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nur angenommen werden, wenn die Vergleichsmarken gerade in der jeweiligen Abwandlung noch hinreichende Übereinstimmungen aufweisen. Dies ist aber bei den vorliegenden Vergleichsmarken nicht der Fall. Zwar ist anerkannt, dass Übereinstimmungen in beschreibenden Zeichenteilen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht einfach ausgeblendet werden dürfen, also zur Verwechselbarkeit beitragen können (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; GRUR 2009, 772, 774 (Nr. 32) „Augsburger Puppenkiste“); nicht zulässig ist es jedoch, die Verwechslungsgefahr maßgeblich gerade auf die Übereinstimmung in den beschreibenden Elementen zu stützen. Insoweit wirkt sich die oben genannte, der Widerspruchsmarke zu attestierende, reduzierte Kennzeichnungskraft aus. Da die Widersprechende eine beschreibende Angabe zum Ausgangspunkt ihrer Marke gewählt hat, muss sie es hinnehmen, dass ihre Marke insoweit nur eingeschränkt Schutzwirkungen entfaltet und vergleichbare Marken Dritter, sofern es sich hierbei um hinreichend verschiedene Abwandlungen handelt, nicht angreifbar sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 132 - m. w. N.).

Vorliegend beschränkt sich der eigenprägende Gehalt der Widerspruchsmarke darauf, dass der beschreibenden Angabe „arom-“ ein „-air“ angehängt wurde. Demgegenüber wandelt die angegriffene Marke dieselbe Angabe „arom-“ durch

die Anfügung der Lautfolge „-ell“ ab, was auf einer Zusammenziehung von „Aroma“ und dem englischen Wort „smell“ beruhen mag. Durch die jeweils andersartige Anfügung wird indessen ein hinreichender Abstand zur Widerspruchsmarke geschaffen. Die beiderseitig unterschiedlichen Endungen sind nicht zu überhören, wobei von Seiten der Widerspruchsmarke wegen des Begriffsgehalts des - durch den erwähnten Keil - abgesetzten Wortes „air“ (= engl. „Luft“) die Gefahr von Verwechslungen zusätzlich reduziert wird (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 214 ff. - m. w. N.). Schriftbildlich unterscheiden sich die Vergleichsmarken hinreichend deutlich durch die grafische Gestaltung der Widerspruchsmarke und durch die Oberlänge des Doppel-LL am Schluss der angegriffenen Marke. Im Sinngehalt beschränken sich die Übereinstimmungen der Vergleichsmarken auf einen - wie oben bereits erwähnt - beschreibenden, auf das Wort „Aroma“ hinweisenden und daher insoweit markenrechtlich unbeachtlichen Begriffskern.

Dafür, aus Billigkeitsgründen dem Inhaber der angegriffenen Marke oder der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker

Lehner

Eisenrauch

Bb