



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 25/12

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 053 111

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 8. August 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Grabrucker, der Richterin Kortge und der Richterin am Landgericht Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 30 2008 053 111.8

DYK Design your Kitchen 360°

der Beschwerdegegnerin ist am 18. August 2008 angemeldet und am 23. Februar 2009 in das Markenregister eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 11, 16, 20, 21, 24, 35, 39, 41 und 43 sowie für die Waren der

Klasse 08:

Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel.

Die Eintragung wurde am 27. März 2009 veröffentlicht.

Gegen diese Marke hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus der prioritätsälteren im Jahr 1900 eingetragenen Wortmarke 41643

Dick

erhoben, die für die Waren der Klasse 08 eingetragen ist.

Der Widerspruch richtet sich ausschließlich gegen die Waren „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel“ der angegriffenen Marke und wird nur auf die Waren der

Klasse 08:

Feilplatten (soweit in Klasse 8 enthalten), Haken (soweit in Klasse 8 enthalten), Hefte, Schraubzieher, Zangen, Zwingen und ähnliche Werkzeuge zum Erfassen und Festhalten von Gegenständen, Beile, Feilen, Feilscheiben, Hämmer, Meißel, Metzgermesser und Metzgerstähle, Montagemesser, Raspeln, Raspelscheiben, Reibahlen, Sägen (soweit in Klasse 8 enthalten) und Laubsägen, Sägebogen, Sägengestelle, Spalter, Schaber, Scheren, Pinzetten, Punzen, Punzierungswerkzeuge, Stichel, Gabeln, Löffel, Messer, Messerschärfer;

gestützt.

Die Widersprechende hat vorgetragen, hinsichtlich der Waren „Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel“ bestehe Identität. Die jüngere Marke werde wegen des beschreibenden Charakters des Bestandteils „Design your kitchen 360°“ auf den Bestandteil „DYK“ verkürzt, der die Marke präge. „DYK“ und „Dick“ stimmten klanglich überein, die beanspruchten Dienstleistungen seien identisch bzw. hochgradig ähnlich.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 30. März 2010 gegenüber dem DPMA die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Die vorgelegten Daten legten eine Scheinbenutzung der Marke nahe. Die Widerspruchsmarke werde nicht in ihrer eingetragenen Form, sondern wesentlich abgewandelt benutzt. Sie sei zudem wegen ihrer beschreibenden Bedeutung kennzeichnungsschwach. Eine Verwechslungsgefahr scheidet aus, da die Marken einander nicht ähnlich seien.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat durch Beschluss vom 24. Februar 2010 die angegriffene Marke für die Waren „Messerschmiedewaren, Gabeln und „Löffel“ gelöscht. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin ist der Beschluss vom 24. Februar 2010 durch Erinnerungsbeschluss vom 30. November 2011 aufgehoben und der Widerspruch zurückgewiesen worden.

Es könne dahinstehen, ob die Widersprechende den Benutzungsnachweis geführt habe, weil die angegriffene Marke den infolge der Identität bzw. hohen Ähnlichkeit der beanspruchten Waren gebotenen weiten Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalte und eine Verwechslungsgefahr ausscheide. Die Vergleichszeichen seien einander nicht ähnlich. Der Verkehr werde den Zusatz „Design your kitchen 360°“ gegenüber dem ersten Bestandteil „DYK“ nicht vernachlässigen, da „DYK“ die Abkürzung von „Design your kitchen“ sei. Eine prägende Stellung komme dem Bestandteil „DYK“ nicht zu. Zudem sei die Widerspruchsmarke „Dick“ ein Kurzwort, sodass die Unterschiede zu dem Bestandteil „DYK“ besonders ins Gewicht fielen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 30. November 2011 aufzuheben.

Die Widerspruchsmarke werde von der Widersprechenden genutzt. Soweit zu dem Wortzeichen „DICK“ auf den Produkten der Widersprechenden weitere Zeichen hinzugefügt seien, handele es sich um bloße Verzierungen. Der Bestandteil „DYK“ werde in der angegriffenen Marke als selbständiger kennzeichnender Bestandteil mit Unterscheidungskraft wahrgenommen. Er sei mit der Widerspruchsmarke klanglich identisch. Die Rechtsprechung des EuGH, wonach Marken, die aus beschreibenden Wortfolgen und aus den Anfangsbuchstaben dieser Wortfolgen zusammengesetzten Abkürzungen bestehen, nicht unterscheidungskräftig seien, sei auf die angegriffene Marke nicht anwendbar, da das Zeichen „DYK“ nicht als Abkürzung der sloganartigen Wortfolge „Design your Kitchen“ wahrgenommen werde, sondern als Eigenname. Zudem seien bei der angegriffenen Marke nicht alle Bestandteile in der Abkürzung enthalten, da die Anfangsbuchstaben des Zahlwortes und des Parameters nicht wiederholt würden. Auch klanglich werde „DYK“ nicht als Abkürzung des nachfolgenden Slogans wahrgenommen. Zudem sei der Verkehr nicht an die Abkürzung von sloganartigen englischsprachigen Wortfolgen gewöhnt.

Die Beschwerdeführerin regt an, für den Fall, dass die Verwechslungsgefahr in Hinblick auf die Entscheidung des EuGH vom 15. März 2012, Aktenzeichen C-90/11 verneint werde, die Rechtsbeschwerde zuzulassen oder eine Vorlage zum EuGH zu beschließen, um die Rechtsfragen zu klären, ob einer Buchstabenfolge, die in Verbindung mit einer beschreibenden Wortkombination stehe und von einem Teil des Verkehrs als Abkürzung dieser Wortkombination wahrgenommen werde, auch dann nur ein akzessorischer Charakter zukomme, wenn ein nicht unbeachtlicher Teil des Verkehrs in der Buchstabenfolge einen aussprechbaren Namen erkenne bzw. ob einer solcher Buchstabenkombination in Zusammensetzung

mit einer beschreibenden Wortfolge auch dann ein bloß akzessorischer Charakter zukomme, wenn sie schriftbildlich als Abkürzung wahrgenommen werde, der Verkehr bei klanglicher Betrachtung diese Abkürzung aber nicht erkennen könne.

Die Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht nachgewiesen. Soweit die Beschwerdeführerin Belege über die Kennzeichnung vorgelegt habe, werde das Zeichen mit einer Fülle anderer kennzeichnungskräftiger Elemente kombiniert. Da das Wort „dick“ ein Eigenschaftswort und beschreibend für die beanspruchten Waren sei, erhalte das Zeichen erst durch die abweichenden Zusätze Unterscheidungskraft. Ungeachtet dessen bestehe keine Verwechslungsgefahr, da selbst der Bestandteil „DYK“ isoliert betrachtet, keinerlei klangliche Ähnlichkeit zu dem Zeichen „Dick“ aufweise.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

Die Aufhebung des Lösungsbeschlusses und die Zurückweisung des Widerspruchs durch das DPMA ist rechtmäßig, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller

Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEUROVIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60, 61 Rdnr. 12 - coccodrillo; GRUR 2006, 859, 860 Rdnr. 16 – Malteserkreuz I; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTI-GUO; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

Nach diesen Grundsätzen besteht keine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen den im Streit stehenden Marken. Zwar sind die einander gegenüberstehenden Waren identisch bzw. hochgradig ähnlich, den danach erforderlichen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke jedoch ein.

1.

In die Prüfung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Waren „Feilen“, „Metzgermesser und Metzgerstähle“, „Messer“ und „Messerschärfer“ der Widerspruchsmarke einzubeziehen, da die Beschwerdeführerin nur für diese Waren die rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht hat.

a)

Die Beschwerdegegnerin hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchs-

marke im Amtsverfahren gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten, ohne näher darzulegen, auf welche Alternative von § 43 Abs. 1 MarkenG sich ihre Einrede bezieht. Daher ist davon auszugehen, dass die Einrede aus beiden Alternativen erhoben ist.

b)

Die Einrede ist gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2 MarkenG zulässig, insbesondere war die Benutzungsschonfrist für die im Jahr 1900 eingetragene Widerspruchsmarke bei Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke bereits abgelaufen. Daher war glaubhaft zu machen, dass die Widerspruchsmarke im Zeitraum von März 2004 bis zur Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke im März 2009 und innerhalb von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von August 2007 bis August 2012 gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

c)

Dieser Nachweis ist der Beschwerdeführerin nur hinsichtlich der Waren „Feilen“, „Metzgermesser und Metzgerstähle“, „Messer“ und „Messerschärfer“ gelungen, da sie für diese Waren Umsatzzahlen und eine entsprechende Etikettierung glaubhaft gemacht hat.

d)

Die Glaubhaftmachung ist durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers L... erfolgt, wonach Beschwerdeführerin mit den Produkten Fleischermesse, Kochmesser, Messerschärfer und Feilen zwischen 2005 und 2009 Umsätze in ... erzielt und diese in diesem Zeitraum auch erheblich gesteigert hat.

e)

Bei diesen Umsätzen wurde die Widerspruchsmarke von der Beschwerdeführerin auch ernsthaft benutzt, wie sich aus der vorgenannten eidesstattlichen Versicherung in Verbindung mit dem Warenkatalog der Beschwerdeführerin von August 2008 und dem vorgelegten Etikettierungsbeispiel ergibt. Der Einwand der Beschwerdegegnerin, die Widerspruchsmarke sei in einer Weise abgewandelt worden, die nicht mehr dem Charakter der eingetragenen Marke entspreche, geht fehl.

Nach § 26 Abs. 3 MarkenG gilt als Benutzung einer Marke auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Eine solche Benutzung liegt nach der Rechtsprechung vor, wenn der angesprochene Verkehr unter Berücksichtigung der branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form trotz und gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht (BGH GRUR 2005, 515 – FERROSIL; GRUR 2009, 766 – Stofffähnchen; GRUR 2010, 270 - ATOZ III).

aa)

Die Beschwerdeführerin benutzt das Wortzeichen „Dick“ auf verschiedene Arten. In die Klingen der Messer ist das Wortzeichen nicht isoliert eingeprägt, sondern wird ergänzt durch ein vorangestelltes Pfeilsymbol und den Großbuchstaben F mit einem Punkt, der ersichtlich auf den Vornamen Friedrich hinweist. Diese Zeichenfolge ist bei einigen Messersorten rechteckig umrahmt. Oberhalb des Schriftzuges ist dann die Wortfolge „HIGH CARBON NO STAIN“ und unterhalb des Schriftzuges ist die Angabe „MADE IN GERMANY“ jeweils bogenförmig angebracht. Teilweise befinden sich auf der Klinge weitere Angaben, nämlich Zahlenfolgen und Angaben wie „Superior“ oder „Superior plus“, ergänzt durch eine Elip-

se, auf deren Fläche ein behelmter Frauenkopf mit Arm vor stilisierten Sonnenstrahlen erkennbar ist. Auf den Griffen der Fleischermesser, für die die Beschwerdegegnerin hinreichende Umsätze glaubhaft gemacht hat, findet sich zudem die Aufschrift „DICK“ mit dem Zusatz ERGOGRIP.

Auf den Messerschärfen ist das Wortzeichen mit ergänzenden Angaben wie „micro“, „polish“, „combi“ und „hygienic“ auf dem Griff angebracht (Seite 67 – 73 des Katalogs in der Amtsakte).

Daneben findet sich auf den Verpackungen und Hüllen der Messer das Wortzeichen in Großbuchstaben. Es wird dort entweder durch eine Sachangabe ergänzt („DICK-Qualitätsmesser“, Katalog S. 79) oder ihm ist ein rotes Rechteck mit dünnem schwarzem Rahmen etwa in der Größe des Anfangsbuchstabens vorangestellt, das die von zwei Pfeilen umrahmten Initialen F.D. enthält. Nach der eidesstattlichen Versicherung der Widersprechenden werden die Verpackungen zudem mit Etiketten versehen, die die Widerspruchsmarke in fetten Großbuchstaben mit dem vorangestellten oben beschriebenen Rechteck, allerdings ohne farbliche Unterlegung, zeigen. Das gleiche Zeichen findet sich auf fast jeder Seite des Katalogs.

bb)

Jedenfalls die Verwendung der Wortmarke in Begleitung mit einer Sachangabe wie „ERGOGRIP“ auf dem Griff oder „Qualitätsmesser“ auf den Hüllen, ebenso die Verwendung mit dem vorangestellten Rechteck stellen Benutzungen dar, die der eingetragenen Form entsprechen. Denn die eingetragene Form findet sich unverändert wieder und die zusätzlichen Angaben beziehen sich für den Abnehmerkreis erkennbar beschreibend auf Eigenarten der speziellen Messerserie oder beziehen sich auf die Qualität der Ware, sodass sie nicht als Hinzufügungen betrachtet werden können, die das Wesen der Marke verändern. Denn die Bezeichnung „Ergogrip“ wird von den Abnehmern ohne weiteres als Hinweis auf die ergonomische

Form des Griffs und die Griffigkeit der Oberfläche verstanden. „Qualitätsmesser“ ist ein beschreibender Hinweis auf die Hochwertigkeit der Ware.

Nichts anderes gilt auch für die Voranstellung des oben geschilderten roten oder farblosen schwarz umrandeten Rechtecks. Es stellt nur eine Ausstattung der eingetragenen Marke dar, ohne sie in ihrer Zeichnungskraft zu verändern. Denn die in dem Rechteck enthaltenen Buchstaben und Symbole sind wegen ihrer wesentlich geringeren Größe nur bei genauer Betrachtung zu erkennen, während das Wortzeichen selbst in fett gehaltenen Großbuchstaben ohne Abweichung von der eingetragenen Form isoliert hervortritt. Die Größenunterschiede und die farbliche und grafische Abgrenzung der Initialen durch die umrahmenden Pfeile und die rechteckige Umrahmung verhindern es, dass die Initialen in eine Verbindung zu dem Wortzeichen treten. Das Rechteck wird lediglich als Ornament wahrgenommen, das zu dem Wortzeichen hinzutritt.

f)

Damit ist die Benutzung der Marke für beide Zeiträume glaubhaft gemacht. Denn die Umsatzangaben für die Zeit von 2007 bis 2009 beziehen sich sowohl auf den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitraum vor Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke, nämlich März 2004 bis März 2009 als auch auf den gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 maßgeblichen Zeitraum von August 2007 bis August 2012.

g)

Mit den vorgelegten Unterlagen hat die Beschwerdeführerin die Nutzung für den eingetragenen Oberbegriff „Messer“ und nicht nur die Nutzung zweier Untergruppen (Fleischermesser und Kochmesser) belegt. Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewendeten sogenannten erweiterten Minimallösung ist es gerechtfertigt, den Kreis der zu berücksichtigenden Waren über

das konkrete Produkt hinaus auch auf solche Waren auszudehnen, die der Verkehr gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend ansieht (BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten). Bei Anwendung dieser Grundsätze erfasst die konkrete Nutzung der Marke durch die Beschwerdeführerin auch den Oberbegriff „Messer“ insgesamt. Wie schon die Abbildungen im vorgelegten Katalog belegen, unterscheiden sich die Formen der Metzger- und Kochmesser, für die die markenmäßige Verwendung nachgewiesen ist, nur geringfügig von Aufschnitt- und Ladenmessern, Käsemessern oder anderen Messerarten, für die keine Umsatzzahlen vorgelegt sind. Auch ihre Zweckbestimmung weicht nicht wesentlich von anderen Messern ab.

h)

Von einer Scheinnutzung, also einer bloß symbolischen Scheinhandlung ohne wirtschaftliche Relevanz ist angesichts der glaubhaft gemachten Umsatzzahlen und des sich aus dem hochwertig gestalteten Katalog ergebenden Gesamtbildes ebenfalls nicht auszugehen. Denn dem Katalog ist zu entnehmen, dass die Widersprechende Präsentationsstände und Verkaufsdiskontrollen für ihre Waren anbietet, die der Absatzförderung im Einzelhandel dienen (Katalog Seite 43 und 111). Auch die Zusammenarbeit mit einem berühmten Chefkoch (Seite 14 des Katalogs) belegt die ernsthafte Verwendung der Marke. Die Frage, ob die Beschwerdegegnerin nur an einen Abnehmer, etwa einen einzigen Großhändler, oder an verschiedene Abnehmer verkauft, ist daher für die ernsthafte Nutzung der Marke nicht von Bedeutung.

2.

Ausgehend von den streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke „Messerschmiedewaren, Gabeln, Löffel“ und den rechtserhaltend benutzten Waren der Widerspruchsmarke besteht Identität bzw. hohe Ähnlichkeit, sodass die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einhalten muss.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter 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 oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN, GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX, EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

Die von dem Widerspruch erfassten Waren „Messerschmiedewaren“ sind mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten „Messern“ „Metzgermessern“, „Metzgerstählen“ „und „Schärfgeräten“ und Feilen identisch (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl. S. 191). Unter Messerschmiedewaren sind Waren aus Messerschmieden zu verstehen, wozu sämtliche relevanten Waren der Widerspruchsmarke gehören. Zwischen den Waren „Gabeln“ und „Löffel“ der jüngeren Marke und „Messern“ der Widerspruchsmarke besteht eine hochgradige Ähnlichkeit, da sie häufig zusammen benutzt werden, vom gleichen Hersteller stammen können und aufeinander abgestimmt verkauft werden, etwa in Form eines Bestecks.

3.

Der deshalb erforderliche deutliche Abstand zwischen den Marken verändert sich durch die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht. Denn der Widerspruchsmarke kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Zwar verfügt sie von Haus aus nur über eine leicht unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Dick“ ist nicht nur ein Name, sondern auch ein Eigenschaftswort, das

beschreibend für Teile der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren, etwa deren Griff, verwendet wird. Die Beschwerdeführerin hat allerdings glaubhaft dargelegt, dass sie die Widerspruchsmarke seit Jahrzehnten nutzt und jedenfalls seit 2004 erhebliche Umsätze mit ihr erzielt. Dies kompensiert ihre ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche, sodass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen ist.

4.

Die angegriffene Marke hält den deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke noch ein, der wegen der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der beanspruchten Waren und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderlich ist.

a)

Im vorliegenden Fall scheidet eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit der Wortbestandteile der Vergleichszeichen schon aus Rechtsgründen aus, da die angegriffene Marke sich ausschließlich aus beschreibenden Angaben zusammensetzt. Diese dürfen nicht Gegenstand eines Ähnlichkeitsvergleichs sein, da sie nicht geeignet sind, die angesprochenen Verbraucher auf die Herkunft der beanspruchten Waren hinzuweisen (BGH GRUR 2003, 1040, 1043 (Nr. 36) – Kinder). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 15.03.2012 C-90/11 und C-91/11 GRUR 2012, 616 MMF und NAI) fehlt einer Wortfolge die Unterscheidungskraft, die aus der Zusammenfügung einer beschreibenden Wortkombination und einer, isoliert betrachtet, nicht beschreibenden Buchstabenfolge besteht, wenn die Buchstabenfolge vom Verkehr als Abkürzung der Wortkombination wahrgenommen wird, weil sie den Anfangsbuchstaben jedes Wortes dieser Wortkombination wiedergibt, und die Marke in ihrer Gesamtheit betrachtet damit als eine Kombination beschreibender Angaben oder Abkürzungen verstanden

werden kann, der infolgedessen die Unterscheidungskraft fehlt. So liegt der Fall hier.

aa)

Die Wortbestandteile des angegriffenen Zeichens setzt sich aus der Buchstabenfolge „DYK“ und der Wortfolge „Design your Kitchen“ sowie der Winkelangabe „360°“ zusammen. Diese zusätzlichen Angaben stellen einen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren her, nämlich dass diese dazu dienen können, die eigene Küche komplett auszustatten. Die Wortfolge „Design your Kitchen“ besteht aus einem einfachen englischen Dreiwortsatz, der von dem Durchschnittsverbraucher in der Bedeutung „Statte deine Küche aus“ ohne weiteres verstanden wird. Die Angabe „360°“ wird von dem Publikum wegen seiner verbreiteten werbesprachlichen Verwendung in der Bedeutung „rundum“, „komplett“ oder „umfassend“ ebenfalls unmittelbar verstanden.

bb)

Der erste Bestandteil „DYK“ besitzt ebenfalls keine Unterscheidungskraft. Denn „DYK“ ist erkennbar die Abkürzung der Wortfolge „Design Your Kitchen“ und wird als solche auch von dem angesprochenen Publikum wahrgenommen. Dafür spricht zum einen die gewählte Schreibweise in Großbuchstaben, die bei Akronymen häufig angewendet wird. Zum anderen existiert im Deutschen die Buchstabenfolge „Dyk“ weder als Wort noch als Silbe. Auch der Name „Dyk“ ist in Deutschland kaum verbreitet. Nach den Recherchen des Senats ist er im Telefonbuch von München einmal vertreten, in der abgewandelten Form „Van Dyck“ dreimal nachweisbar, in Berlin viermal und in den abgewandelten Formen „Van Dyk“ und „Van Dyck“ jeweils einmal. Im Telefonbuch von Hamburg existiert der Name „Dyk“ nur in Form von Van Dyk (drei Eintragungen) oder Dyck (9 Eintragungen). Da die Buchstabenfolge mithin im Inland nahezu unbekannt ist, liegt es für das Publikum nahe, sie als Abkürzung der nachfolgenden Wortfolge „Design your

Kitchen“ zu betrachten, mit deren Anfangsbuchstaben sie identisch ist. Der Umstand, die Zahlenfolge „360“ in der Abkürzung nicht ebenfalls auftaucht, ändert nichts daran, dass die Buchstabenfolge als Abkürzung des zunächst folgenden Textes wahrgenommen wird. Denn es ist nicht üblich, Zahlen als Worte auszuscheiden, insbesondere wenn sie mit einer Winkelangabe verbunden sind. Noch weniger üblich und sinnvoll erscheint es, eine solche Schreibweise abzukürzen. Daher ist der Zeichenbestandteil „DYK“ nicht geeignet, das angegriffene Wortzeichen zu prägen und kann daher aus rechtlichen Gründen an dem Ähnlichkeitsvergleich nicht teilnehmen.

b)

Aber auch wenn man dem Wortbestandteil „DYK“ zugunsten der Widersprechenden Kennzeichnungskraft unterstellte, die übrigen Wort- und Zahlenelemente wegen ihres beschreibenden Inhalts vernachlässigte und nur „DYK“ und „Dick“ miteinander vergliche, fehlte es an einer Ähnlichkeit der Marken.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbe-

sondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

aa)

Eine bildliche Ähnlichkeit besteht nicht. Denn die angegriffene Wortmarke verfügt neben den Wortbestandteilen über eine markante Grafik, der eigene Unterscheidungskraft zukommt. Zudem bestehen der Wortbestandteil „DYK“ und die Wortmarke „Dick“ bestehen zwar gleichermaßen aus einer Silbe, weichen aber in der Buchstabenanzahl voneinander ab. Die Widerspruchsmarke hat nur zwei von vier Buchstaben, nämlich den ersten und den letzten mit dem Bestandteil „DYK“ der angegriffenen Marke gemeinsam. Wegen der Kürze der Zeichen fallen diese Unterschiede besonders ins Gewicht.

bb)

Auch eine enge klangliche Ähnlichkeit scheidet aus. An der klanglichen Ähnlichkeit nehmen nur die Wortbestandteile und die Zahl 360 der angegriffenen Marke teil, da der Verkehr sich bei der mündlichen Beschreibung der Marken auf diese Elemente zu beschränken pflegt. Die Widerspruchsmarke „Dick“ besteht aus einer einzigen Silbe, die kurz mit einem hellen i gesprochen wird, dem ein hart betontes und kurz gesprochenes „CK“ folgt. „DYK“ ist ein Phantasiewort, das nach der üblichen deutschen Ausdrucksweise mit einem langen Vokal in der Mitte ausgesprochen wird. Das „Y“ wird wie in einer Vielzahl eingedeutschter Fremdwörter als ü ausgesprochen, wie z. B. Asyl, System, Sympathie, Psychose, Lymphe, Analyse, Pylon, Pyramide, Mykose, Lyrik, und darauf folgt ein K, das weniger stimmlich gesprochen wird als der harte Endlaut „ck“ des Wortes „dick“. Wegen seines des längeren und dunkleren Klangs unterscheidet sich der Umlaut ü in der Aussprache wesentlich von dem kurz gesprochenen Vokal i. Daher fehlt es auch akustisch an einer Ähnlichkeit der Buchstabenfolge „DYK“ zu der Wortmarke „Dick“.

cc)

Auch begrifflich besteht keine Ähnlichkeit. Wie bereits ausgeführt, kann die Widerspruchsmarke als Eigenschaftswort verstanden werden und bleibt dem angesprochenen Publikum deshalb auch deutlicher im Gedächtnis, während die erste Silbe der angegriffenen Marke weder im Englischen noch im Deutschen als Wort existiert und deshalb, wenn es nicht als Abkürzung erkannt wird, nur als Fantasiebegriff oder als seltener Eigenname wahrgenommen wird.

Daher scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehlt jeder Anhaltspunkt.

5.

Ein Anlass, die angeregte Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 MarkenG zuzulassen, besteht nicht. Weder ist über eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch gebietet die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Die Voraussetzungen für die von der Beschwerdeführerin formulierten Rechtsfragen liegen nicht vor. Die Recherchen des Senats haben keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass ein nicht unbeachtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Buchstabenfolge „DYK“ einen aussprechbaren Namen erkennt. Denn wie bereits unter Ziffer 4. a) bb) dargelegt, ist der Name „Dyk“ im Inland kaum nachweisbar.

Auf die klangliche Erkennbarkeit der Abkürzung kommt es nicht an, weil eine Verwechslungsgefahr, wie oben dargelegt, auch dann ausscheidet, wenn nur die beiden Kurzwörter „DYK“ und „Dick“ gegenüber gestellt werden.

Grabrucker

Kortge

Uhlmann

Hu