



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 036 633

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. Juli 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Dorn

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Modus Undercover

ist am 22. Juni 2009 angemeldet und am 21. August 2009 unter der Nummer 30 2009 036 633 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 06: transportable Bauten aus Metall;

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte;

Klasse 19: transportable Bauten nicht aus Metall;

Klasse 20: Möbel;

Klasse 35: Werbung.

Gegen diese Eintragung, die am 25. September 2009 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der am 25. Juni 2001 für die Ware der

Klasse 20: Möbel

eingetragenen Wortmarke 301 33 098

Modus

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 06 des DPMA hat mit Beschluss des Erstprüfers vom 10. Mai 2011 eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden, mit der sie zuletzt nur noch die Löschung der jüngeren Marke für „Möbel“ weiterverfolgt hat, wurde vom Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 9. Mai 2012 ebenfalls zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit aufgrund des zusätzlichen Bestandteils „Undercover“ der angegriffenen Marke, der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finde, keine Ähnlichkeiten in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht aufwiesen. Auch werde die jüngere Marke nicht durch den Begriff „Modus“ mit der Bedeutung „Art, Weise, Daseinsweise“ geprägt, da der aus dem Englischen stammende weitere Bestandteil „Undercover“ („verdeckt, geheim“) für den Gesamteindruck der Marke nicht zu vernachlässigen sei. Vielmehr erachte das Publikum beide Wortbestandteile als gleichberechtigt. Andere Arten von Verwechslungsgefahr lägen ebenfalls nicht vor, insbesondere habe der identisch übernommene Bestandteil „Modus“ im jüngeren Zeichen keine selbständig kennzeichnende Stellung inne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „Modus“ geprägt, da der

nachgestellte Bestandteil „Undercover“ lediglich als beschreibender Zusatz im Sinne von „verdeckt“ oder „geheim“ verstanden werde. Eine mit der jüngeren Marke „Modus Undercover“ („Modus geheim“) gekennzeichnete Ware erschiene den beteiligten Verkehrskreisen als „Undercover“-Version, also als Geheimprodukt bzw. – nicht ohne Weiteres als „Modus“ erkennbares – Sondermodell aus der Modus-Serie der Widersprechenden.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 06, vom 10. Mai 2010 und 9. Mai 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke für „Möbel“ anzuordnen.

Der Inhaber der jüngeren Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr ausscheide, da die angegriffene Marke nicht durch das Element „Modus“ geprägt werde. Das weitere Element „Undercover“ habe in Bezug auf Möbel keinen verständlichen Aussagegehalt, so dass es für den Gesamteindruck nicht vernachlässigt werden könne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden 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 (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 – Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie von identischen Waren („Möbel“) hält die angegriffene Marke den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand ein.

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 GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer

Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). 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.

1. Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich ähnlich wahrgenommen.

a) Aufgrund ihres zusätzlichen Elements „Undercover“, welches in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, weist die angegriffene Marke „Modus Undercover“ in ihrer Gesamtheit schon aufgrund ihrer deutlich längeren Wortfolge sofort ins Auge fallende Unterschiede zu der eingliedrigen Widerspruchswortmarke „Modus“ auf, so dass beide Marken schriftbildlich auf Anhieb sicher auseinandergehalten werden können.

b) Eine klangliche Verwechslungsgefahr kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil "Modus" keine kollisionsbegründende Stellung einnimmt. Er weist entgegen der Auffassung der Widersprechenden keine die angegriffene Marke prägende Funktion auf, weil das Worтеlement "Undercover" für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurücktritt, dass es für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 –HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste; a. a. O. Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; a. a. O. Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Der in der deutschen Umgangssprache geläufige, ursprünglich lateinische Begriff „Modus“ hat die Bedeutungen „Verfahrensweise, Form [des Vorgehens], Weg; Art und Weise [des Seins, Geschehens]; [Da]seinsweise“ (<http://www.duden.de/recht->

schreibung/Modus). Gebräuchlich sind u. a. die Wortkombinationen „Modus Operandi“ (Art u. Weise des Handelns, Tätigwerdens) oder „Modus Vivendi“ (Form eines erträglichen Zusammenlebens zweier od. mehrerer Parteien), bei denen dem Begriff „Modus“ jeweils ein weiteres lateinisches Element nachgestellt ist (Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 [CD-ROM]). Das aus dem Englischen stammende und ebenfalls in den deutschen Sprachgebrauch eingegangene Adjektiv „undercover“ bedeutet „geheim, verdeckt, im Verborgenen; seine wahre Identität nicht zu erkennen gebend“ (<http://www.duden.de/recht-schreibung/undercover>; Duden-Oxford – Großwörterbuch Englisch, 3. Aufl. 2005 [CD-ROM]). In ihrer Gesamtbedeutung wird die Wortfolge der angegriffenen Marke von dem Durchschnittsverbraucher ohne analysierende Betrachtungsweise als „verdeckte Verfahrensweise“ bzw. „geheime Art und Weise“ verstanden. Die beiden Wortelemente sind also erkennbar aufeinander bezogen und verbinden sich zu einer einheitlichen Gesamtbezeichnung, so dass eine Prägung durch eines dieser beiden Elemente ausscheidet.

Das angesprochene Publikum hat daher keinen Anlass, das angegriffene Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises klanglich allein an dem Bestandteil „Modus“ zu orientieren. Dies gilt selbst für den Fall der Verneinung einer gesamtbegrifflichen Einheit, da dann die beiden Begriffe „Modus“ und „Undercover“, für die in Bezug auf die hier in Rede stehende Ware „Möbel“ jeweils ein beschreibender Charakter nicht erkennbar ist, gleichwertig nebeneinander stehen, sie also gleichermaßen zum Gesamteindruck der jüngeren Marke beitragen.

Die Vergleichsmarken unterscheiden sich daher durch ihre Silbenzahl und Vokalfolge sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus. Der sechssilbigen Wortkombination "Modus Undercover" (Lautschrift: ['mɔdʊs 'ʌndɛkavɐ]) mit der Vokalfolge „O-U-A-A-A-A“ steht die zweisilbige Bezeichnung "Modus" mit der Vokalfolge „O-U“ gegenüber. Aufgrund der deutlichen klanglichen Unterschiede liegen damit

trotz des identischen Wortanfangs divergierende Gesamtklangbilder der Vergleichszeichen vor.

c) Eine begriffliche Verwechslungsgefahr ist nur anzunehmen, wenn sich Wörter gegenüberstehen, die ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen. Entferntere Begriffsähnlichkeiten reichen dagegen nicht aus (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 255 m. w. N.).

Vorliegend ist eine begriffliche Verwechslungsgefahr wegen des unterschiedlichen Sinngehalts der Vergleichsmarken, nämlich „verdeckte bzw. geheime Verfahrensweise“ auf der einen und „Verfahrensweise“ auf der anderen Seite, ausgeschlossen.

2. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenururpation ist ebenfalls zu verneinen. Eine solche wird angenommen, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 – OFFROAD; GRUR 2010, 833 Rdnr. 20 – Malteserkreuz II; GRUR 2008, 258 Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).

Zwar wird die Widerspruchsmarke in der jüngeren Marke vollständig übernommen, das gemeinsame Element "Modus" bildet in der jüngeren Marke aber zusammen mit dem weiteren Bestandteil "Undercover" eine gesamtbegriffliche Einheit (s. o.), weshalb ihm keine eigenständig kennzeichnende Stellung zukommt (EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE). Abgesehen davon ist "Undercover" weder ein Unternehmenskennzeichen noch ein Serienzeichen des Inhabers der jüngeren Marke.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ebenfalls zu verneinen. Diese greift unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 – Kinder II).

Selbst wenn "Modus" als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden geeignet wäre, müsste die Widersprechende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit diesem Stammbestandteil verfügen (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Anhaltspunkte hierfür wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

3. Der Widersprechenden und Beschwerdeführerin sind aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen.

Grundsätzlich hat jeder Verfahrensbeteiligte des Beschwerdeverfahrens seine Kosten selbst zu tragen (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Eine Kostenauflegung zu Lasten eines Beteiligten kommt jedoch in Betracht, wenn dies aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere

dann gegeben, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an der Erlangung oder der Verhinderung des Markenschutzes durchzusetzen versucht (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71 Rdnr. 12 m. w. N.). Ein solcher Fall liegt hier vor, da die Vergleichszeichen sich nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen nicht verwechselbar nahe kommen und die anwaltlich vertretene Widersprechende trotz der ersichtlich fehlenden Ähnlichkeit der Marken, auf die das DPMA in den beiden angefochtenen Beschlüssen deutlich hingewiesen hat, Beschwerde eingelegt und auch im Beschwerdeverfahren, in welchem der Senat mit Schreiben vom 7. März 2013 ebenfalls auf die mangelnde Verwechslungsgefahr hingewiesen hat, keinerlei neuen Gesichtspunkte vorgebracht hat, die eine abweichende Beurteilung auch nur annähernd nahelegen könnten (Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rdnr. 14 m. w. N.). Es entspricht daher der Billigkeit, der Widersprechenden und Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Klante

Paetzold

Dorn

Me