



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 518/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
23. April 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke 30 2011 005 439

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. April 2015 durch den Vorsitzenden Richter Knoll, die Richterin Kriener und den Richter Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 29. Januar 2011 in schwarz/grau/weißer Darstellung angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 4. Mai 2011 unter der Nr. 30 2011 005 439 für die Waren

Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse;

Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Inhaberin der am 1. April 1996 angemeldeten und am 2. März 1998 für die Waren

Klasse 3: Kosmetische Mittel auf nichtmedizinischer Basis und Mittel für die Theaterkosmetik, insbesondere Puder, Schminke und Abschminkmittel, Schminke zum Abdecken von Hautfehlern und zur postoperativen kosmetischen Folgebehandlung von Narben, kosmetische Mittel zur simulierten plastischen Haut- und Körperveränderung

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 000074047

DERMACOLOR

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 14. März 2013 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die angegriffene Marke weise auch in Bezug auf identische Waren der Klasse 3, für die ein deutlicher Zeichenabstand einzuhalten sei, keine verwechslungsbegründende Zeichenähnlichkeit zur originär durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke auf. Die angegriffene

Wort-/Bildmarke einschließlich dem grafisch hervorgehobenen Bestandteil „CD“ unterscheide sich insbesondere in klanglicher und visueller Hinsicht ausreichend deutlich von der Widerspruchsmarke. Dass der Zeichenbestandteil „ColorDerm“ der jüngeren Marke und die Widerspruchsmarke in umgekehrter Anordnung aus den Bestandteilen „Color“ und „Derm“ bzw. „Derma“ gebildet seien, rechtfertige unter Berücksichtigung des nicht den Hintergrund tretenden Bestandteils „CD“ der angegriffenen Marke keine andere Bewertung.

Dagegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Nach ihrer Auffassung prägt der Bestandteil „ColorDerm“ den Gesamteindruck der jüngeren Marke und sei daher als solcher dem Zeichenvergleich zugrunde zu legen. Der durch die Markenstelle als Buchstabenfolge „CD“ bewertete Bestandteil der angegriffenen Marke sei im Hinblick auf die verschränkte Darstellung dreier Halbkreise nur nach eingehender Analyse unter Heranziehung des weiteren Bestandteils „ColorDerm“ als solche erkennbar und trete daher im Interesse praktikabler Zeichenwiedergabe im klanglichen Gesamteindruck zurück. Einer Wiedergabe der Bestandteile „CD ColorDerm“ in der Gesamtheit stehe ferner entgegen, dass der Bestandteil „CD“ gerade der Abkürzung des Zeichens diene und daher bei mündlicher Wiedergabe des Elements „ColorDerm“ unberücksichtigt bleiben könne. Ausgehend von einer Prägung durch den Bestandteil „ColorDerm“ lasse die bloße Umstellung von Silben nicht die sichere Abgrenzung der Streitmarken zu, da das Publikum sich bei nachlassender Erinnerung häufig nicht mehr an die tatsächliche Anordnung der Wortbestandteile erinnere.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. März 2013 aufzuheben und die angegriffene Marke in vollem Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin teilt die Auffassung der Markenstelle. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke müsse angesichts ihres warenbeschreibenden Bedeutungsinhalts eng bemessen werden. Dem Gesichtspunkt der Silbenrotation komme schon deswegen keine durchgreifende Bedeutung zu, weil der Bestandteil „CD“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke dominiere. Im Übrigen weiche der Zeichenbestandteil „ColorDerm“ im Hinblick auf seine Vokalfolge und seine Betonung von der Marke „DERMACOLOR“ ab. Verwechslungsgefahr sei daher zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke Nummer 000074047 im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen hat (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 9 –

Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 41 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Die für die angegriffene Marke eingetragene Warengruppe „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ umfasst diejenigen Waren, für die die Widerspruchsmarke nach der hier maßgeblichen Registerlage Schutz genießt, so dass insoweit Warenidentität besteht. Ob und inwieweit sich die weiteren zugunsten der angegriffenen Marke geschützten Waren im Ähnlichkeitsbereich der Waren der Widerspruchsmarke befinden, kann dahingestellt bleiben, weil die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke auch einhält, soweit Warenidentität gegeben ist. Erst recht gilt dies, wenn von einer geringeren Warenähnlichkeit auszugehen ist.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist zwar beträchtlichen Zweifeln ausgesetzt. Denn ihre Zeichenbestandteile „DERMA“ und „COLOR“ entsprechen erkennbar den Begriffen „Haut“ bzw. „Farbe“ und beschränken sich damit für sich genommen jedenfalls im Bereich der dekorativen Kosmetik auf warenbeschreibende Angaben. Der englischsprachige und romanische Zeichenbestandteil „COLOR“, der im Hinblick auf deutsche Lehnwörter wie „kolorieren“ oder „Kolo-

ration“ ohne weiteres in seiner Bedeutung Farbe verstanden wird, ist seit langem auch Gegenstand umfangreicher inländischer Verwendung insbesondere für kosmetische Mittel zum Färben von Haaren bzw. zur Veränderung der Hautfarbe, z. B. als Puder, Rouge oder Lippenstift (vgl. Anlagen 1 – 3 zum gerichtlichen Hinweis vom 21. Januar 2015: „Face Color“, „Lip Color“ oder Hair Color“; s. BPatG, Beschl. v. 24.1.2001, 24 W (pat) 117/99 – GLOSS COLOR; Beschl. v. 27.2.2003, 25 W (pat) 197/02 – Effect Color). Der Markenbestandteil „Derma“ ist das altgriechische Wort für „Haut“, das ebenfalls in den deutschen und englischen Sprachgebrauch eingegangen ist und mit dieser Bedeutung insbesondere in Form der Wortbildungselemente „Dermato“ oder „Dermo“ als vorangestellte Komponenten in Wortkombinationen mit entsprechender Bedeutung gebräuchlich ist (s. etwa den Begriffe wie „Dermatologie“, „Dermatologe“, „Dermatose“ bzw. „Dermografie“, vgl. dazu Duden online). Die umfangreiche sachbezogene Verwendung des Wortbestandteils „Derma“ erstreckt sich seit langem auch auf kosmetische Produkte, insbesondere auch auf Make-Up und Mittel zur Hautbehandlung (vgl. Anlagen 4 – 6 zum Hinweis: Derma Make-up; Dermacreme; Derma Kosmetik).

In der Widerspruchsmarke kann der Wortbestandteil „DERMA“ analog zu den oben genannten beschreibenden Angaben wie „Face Color“ den Anwendungsbereich einer Farbe im Sinn eines Farbmittels bestimmen, so dass selbst für die Widerspruchsmarke als Ganze ein Verständnis als bloßer Sachhinweis auf die registrierten Waren nicht fern liegt. Dies gilt entgegen der Widersprechenden auch in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke registrierten Waren, die nicht der dekorativen Färbung von Hautflächen, sondern der Abdeckung von Hautfehlern dienen. Diese Zweckbestimmung ändert nichts daran, dass diese Waren als Farbe oder – wie die Widersprechende selbst angibt (s. den mit Schriftsatz vom 20. März 2015 vorgelegten Prospekt, u. a. S. 6) – als „Make-Up“ einzuordnen sind.

Aber auch wenn zugunsten der Widersprechenden noch von einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen und zudem einbezogen wird, dass die streitbefangenen Produkte Konsumwaren des täglichen Bedarfs sind, deren Kennzeichen die angesprochenen Verbraucher allen-

falls mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit wahrzunehmen pflegen, trägt die angegriffene Marke auch den im Bereich identischer Waren der Klasse 3 bestehenden strengen Anforderungen an den Zeichenabstand Rechnung. Dies gilt auch dann, wenn angenommen wird, dass die angegriffene Marke in klanglicher und begrifflicher Hinsicht durch den Markenbestandteil „ColorDerm“ geprägt wird.

Die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr kommt trotz der insoweit bestehenden Übereinstimmung der Vergleichsmarken schon aus Rechtsgründen nicht in Betracht, weil sich die Übereinstimmung auf die auch in der Kombination schutzunfähigen Begriffe Farbe und Haut beschränkt (vgl. etwa BPatG PAVIS ROMA 26 W (pat) 50/10, Beschl. v. 18.1.2012, FRUTAQUELL/ FRUCHTQUELL; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 288 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Der Zeichenbestandteil „ColorDerm“ der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke „DERMACOLOR“ unterscheiden sich klanglich nicht nur in der Wortlänge, der Silbenzahl und im Sprechrhythmus, sondern insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Anordnung der Markenbestandteile „Color“ und „Derm(a)“ und der dadurch bedingten abweichenden Wortanfänge.

Der im Grundsatz anerkannte Gesichtspunkt, dass die bloße Umstellung von zwei Zeichenbestandteilen („anagrammatische Klangrotation“) die Bejahung der klanglichen Verwechslungsgefahr häufig nicht ausschließt, weil die korrekte Anordnung dem Publikum mit nachlassender Erinnerung nicht mehr ohne weiteres bewusst ist, führt vorliegend nicht zu einem verwechselbar ähnlichen klanglichen Gesamteindruck der Vergleichszeichen. Ihre originäre Kennzeichnungskraft gewinnt die Widerspruchsmarke im Hinblick auf die kennzeichnungschwachen Einzelbestandteile allenfalls aus der konkreten Kombination der Einzelbestandteile. Denn die Wortelemente des Widerspruchszeichens gehören – wie bereits ausgeführt – zum Basisvokabular der Kosmetikbranche und sind im Widerspruchszeichen formal und inhaltlich plausibel nach Art einer Sachangabe verbunden. Der zu Gunsten

der Widerspruchsmarke bestehende Schutz bezieht sich daher ausschließlich auf die Abfolge der Zeichenelemente und nicht auf die Verwendung und Verbindung der beiden beschreibenden Bestandteile als solche. Gerade in diesem Punkt weichen die Streitmarken aber voneinander ab. Die bloße Verwendung derselben oder ähnlicher beschreibender Wortbestandteile kann daher für sich genommen auch in diesem Zusammenhang aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 71/98 – VITA-PRO/Provital; PAVIS PROMA 32 W (pat) 99/00 – ComKids/KIDSCOM; PAVIS PROMA 26 W (pat) 78/06 – Dorma Vita/VITADORM; PAVIS PROMA 30 W (pat) 57/08 planet sun/ SUN-PLANET; siehe auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 270 mit zahlreichen weiteren Rechtsprechungsnachweisen in Fußnote 639). Diese Grundsätze finden ungeachtet punktuell abweichender Entscheidungen grundsätzlich auch in der europäischen Rechtsprechung Anerkennung (vgl. EuG GRUR-RR 2012, 458, 464 Rn. 104 – Swift GTi; abweichend demgegenüber noch EuG, Urt. v. 25.6.2010, T-407/08 – meeting metro/Metro-meet; EuG, Urteil vom 9.12.2009 – T-484/08 – Kids Vits/VITS4KIDS).

Hinzu kommt, dass auch bei der Beurteilung der anagrammatischen Klangrotation zusätzliche Laute und Silben die Gefahr von derartigen Verwechslungen reduzieren. Die Widerspruchsmarke „DERMACOLOR“ enthält im Gegensatz zum Zeichenbestandteil „ColorDerm“ der angegriffenen Marke zwischen den übereinstimmenden Zeichenbestandteilen „Derm“ und „Color“ den Buchstaben „A“, der auch zu einer weiteren Sprechsilbe führt.

In schriftbildlicher Hinsicht kommt eine Verwechslungsgefahr schon im Hinblick auf die in jedem Fall zu berücksichtigenden auffälligen grafischen Elemente der angegriffenen Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben, nicht in Betracht.

Auch für das Vorliegen anderer Arten einer Verwechslungsgefahr besteht kein Anhalt.

Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Kriener

Schmid

Hu