



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 29/15

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung 30 2011 007 499

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die farbige Wort-/Bildmarke 30 2011 007 499



ist am 24. März 2011 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register für nachfolgende Waren eingetragen worden:

Klasse 7: Maschinen zur Förderung und Steuerung von Flüssigkeiten und Gasen insbesondere Schwingkolbenpumpen, Magnetventile und Durchflusswächter;

Klasse 9: Wäge-, Mess-, Signal- und Kontrollapparate und –instrumente;

Klasse 11: Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte.

Gegen diese Eintragung, die am 29. April 2011 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdeführerin am 28. Juli 2011 aus ihrer am 10. April 2000 eingetragenen Wort-/Bildmarke EM 000 044 289



Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke hat Schutz für nachfolgende Waren:

Klasse 7: Absperrorgane und Ventile, Steuer- und Regelgeräte, sämtliche vorgenannten Waren als Maschinenteile für hydraulische oder pneumatische Anlagen, Antriebsaggregate, ausgenommen für Fahrzeuge, insbesondere bestehend aus Antriebsmotor, Pumpe und Vorratsbehälter, Vorschubgeräte, Manipulatoren, Spanngeräte, Geräte zum Zuführen von Werkstücken und Teilen zu bestimmten Stellen von Maschinen und zu Arbeitsplätzen, Geräte zum Verstellen von Körpern, Stoßdämpfer als Maschinenteile, Druckübersetzer, Stellapparate oder Stellgeräte mit hydraulischem, pneumatischem oder elektromechanischem Antrieb;

- Klasse 9: Anzeige-, Kontroll-, Überwachungs- und Sicherheitsgeräte für Niveau, Menge, Druck und Temperatur von Flüssigkeiten und Gasen;
- Klasse 11: Flüssigkeits- und Luftkühler, Filterkühler und Wärmetauscher;
- Klasse 12: Stoßdämpfer für Fahrzeuge.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat mit Beschluss vom 14. April 2015 den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Vergleichszeichen stünden sich nicht in verwechslungsfähiger Art und Weise gegenüber.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Hinsichtlich der beiderseitigen Waren sei von einer bis zur Identität reichenden Ähnlichkeit auszugehen. Gleichwohl halte die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand ein.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr könne nur dann bejaht werden, wenn die angegriffene Marke durch ihren Bestandteil „FluidTec“ geprägt werden würde. Dies scheidet vorliegend jedoch aus. Die angegriffene Marke beinhalte die zwei kennzeichnungsschwachen Begriffe „Bavaria“ (Bayern) und „FluidTec“ (Fluidtechnik). Sie wiesen auf die Herkunft und die Funktionsweise oder Bestimmung der Waren der angegriffenen Marke hin. Auf Grund der Tatsache, dass die Begriffe grafisch ähnlich gestaltet und gleich kennzeichnungsschwach seien, trete keiner in den Vorder- oder Hintergrund. Sie seien damit nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen.

Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien damit in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Hierbei fielen die Unterschiede so deutlich auf, dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden könne.

Optisch wichen die beiden Marken durch die Farbgebung, die Anzahl der Bestandteile und Worte, die Schriftart sowie das grafische Element der angegriffenen Marke, das in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung fände, deutlich voneinander ab. Allein die in beiden Marken enthaltene Buchstabenfolge „Tec“ reiche in Anbetracht des Umstands, dass sie weitere nicht übereinstimmende Wortelemente beinhalteten, nicht für die Annahme einer begrifflichen Ähnlichkeit aus. Schließlich sei auch keine verwechslungsbegründende klangliche Ähnlichkeit gegeben. Die Widerspruchsmarke werde mit „FluTec“ benannt. Bei der angegriffenen Marke seien deren Wortbestandteile so kennzeichnungsschwach, dass nicht davon ausgegangen werden könne, der Verkehr werde die Grafik bei der Benennung unberücksichtigt lassen. Daher werde er die angegriffene Marke als „Bavaria FluidTec mit geschwungenen Bögen in Blau/Schwarz“ bezeichnen. Hierauf basierend bestehe zwischen den Vergleichszeichen keine klangliche Übereinstimmung. Sie seien unterschiedlich lang und wiesen abweichende Anfangselemente auf. Auch die jeweilige Betonung und der Sprechrhythmus seien anders, was der Annahme einer klanglichen Verwechslungsgefahr entgegenstehe. Schließlich seien auch keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass die beiden Marken mittelbar miteinander verwechselt werden würden. Sie beinhalteten kein identisches oder wesensgleiches Element, das als Stammbestandteil aufgefasst werden könnte.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom 12. Mai 2015. Sie führt hierzu aus, die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch. Demzufolge halte die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen deutlichen Zeichenabstand nicht ein.

In klanglicher Hinsicht stünden sich lediglich die Wortbestandteile „Bavaria FluidTec“ und „FluTec“ gegenüber. Der Bestandteil „Bavaria“ sei als geografische Angabe („Bayern“) rein beschreibend und somit schutzunfähig. Das weitere Element „FluidTec“ lehne sich zwar an den Begriff „Fluidtechnologie“ an, es handele sich jedoch weder um ein Synonym noch um eine übliche Abkürzung,

zumal „TEC“ auch nicht das übliche Kürzel für „Technologie“ sei. Im Ergebnis sei davon auszugehen, dass „FluidTec“ der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil der angegriffenen Marke darstelle. Auch trete dieser durch seine farbliche Ausgestaltung stärker in den Vordergrund als der weitere Zeichenbestandteil „Bavaria“. Der Zeichenbestandteil „FluidTec“ der angegriffenen Marke sei mithin selbständig kollisionsbegründend.

Der angesprochene Verkehr werde die angegriffene Marke wie „BAWARIA FLUIDTECK“ und die Widerspruchsmarke wie „FLUTECK“ aussprechen. Aufgrund der rein beschreibenden Angabe „Bavaria“ werde sich der Verkehr bei der angegriffenen Marke an deren weiterem Bestandteil „FluidTec“ zur Herkunftskennzeichnung orientieren, da dieser Bestandteil zwar möglicherweise nicht sehr kennzeichnungsstark, aber dennoch stärker und damit prägender sei als der rein beschreibende Bestandteil „Bavaria“.

Erschwerend trete hinzu, dass der Bestandteil „FluidTec“ sowie die Widerspruchsmarke in gleicher Weise phantasievoll an den Begriff „Fluidtechnologie“ angelehnt seien. Das Element „TEC“ sei in beiden Marken als phantasievolle Abkürzung für „Technologie“ gewählt worden. „FLU“ und „FLUID“ seien klanglich hochgradig sowie begrifflich ähnlich, so dass im Zusammenspiel der klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeiten eine Zeichenähnlichkeit zu bejahen sei.

Daneben bestehe aber auch eine schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen den Bestandteilen „FluidTec“ und „FluTec“. Wegen seiner Darstellung in schwarzer Schrift stehe der Bestandteil „FluidTec“ in der angegriffenen Marke im Vordergrund. Weiterhin sei zu beachten, dass die Begriffe „FluidTec“ und „FluTec“ auf Grund der Großschreibung der Anfangs- und Mittelbuchstaben („F“ und „T“) sowie der Kleinschreibung der sonstigen Buchstaben ähnlich gebildet seien. Auch handele es sich bei dem Bildbestandteil der angegriffenen Marke um eine völlig bedeutungslose Verzierung, die in bildlicher Hinsicht nicht zur Unterscheidung der Marken beitrage.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. April 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke Marke 30 2011 007 499 auf Grund des Widerspruchs aus der Unions-Bildmarke 000 044 289 anzuordnen.

Die Bescherdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht weiter eingelassen. Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt hat sie vorgetragen, eine Verwechslungsgefahr der Vergleichszeichen scheide vorliegend aus, da den Wortbestandteilen „FluidTec“ und „FluTec“ alleine keine Unterscheidungskraft zukomme und die verfahrensgegenständlichen Marken erst durch ihre weiteren Bestandteile („Bavaria“, Logo, Schriftart) schutzfähig seien. Die Begriffe „FluidTec“ und „FluTec“ stellten einen erkennbaren sachbezogenen Hinweis auf die sogenannte „Fluidtechnik“ dar, so dass auf diese beiden rein beschreibenden Begriffe eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden könne. Entsprechend habe das Deutsche Patent- und Markenamt mit Erst- und Erinnerungsprüferbeschluss vom 18. Dezember 2006 bzw. vom 31. Juli 2009 (Az.: 305 69 124.4) die Anmeldung der Wortmarke „Bavaria FluidTec GmbH“ für die Waren der angegriffenen Marke auf Grund fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird ergänzend auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Mit zutreffender Begründung hat das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem Beschluss vom 14. April 2015 das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen gemäß §§ 125b, 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten Antrag mit Schriftsatz vom 12. April 2017 zurückgenommen hat und eine solche auch nicht sachdienlich erschien (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 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 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker;

GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación SL [La Española/Carbonelle]; BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

2. Die beiderseitigen Waren richten sich an das Fachpublikum, so dass auf dessen Verständnis bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist.

3. Zu Gunsten der Beschwerdeführerin kann unterstellt werden, dass die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Sie hat keinerlei Belege für eine etwaige gesteigerte Kennzeichnungskraft ihrer Marke vorgelegt. Eine solche ist im Übrigen auch nicht ersichtlich.

4. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die sich gegenüberstehenden Waren identisch oder zumindest hochgradig ähnlich sind. Gleichwohl hält die angegriffene Marke den insoweit erforderlichen weiten Zeichenabstand ein.

5. Die Widerspruchsmarke

FLUTec

und die angegriffene Marke



sind nicht ähnlich.

a) In ihrer Gesamtheit weisen die beiderseitigen Marken ausreichende Unterschiede auf, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten ist.

In bildlicher Hinsicht fällt bei der angegriffenen Marke der zusätzliche Wortbestandteil „Bavaria“, das in ihr enthaltene Bildelement und - allerdings nicht ganz so deutlich - der Buchstabe „i“ in der Wortfolge „FluidTec“ auf.

Für den klanglichen Zeichenvergleich ist maßgeblich, wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiedergegeben werden, wenn sie sie in ihrer registrierten Form vor sich haben (vgl. BPatG 29 W (pat) 59/13 - Örtliches Telefonbuch). Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke ist von dem in ständiger Rechtsprechung anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er kennzeichnungskräftig ist - die einfachste Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH GRUR 2014, 378 - OTTO CAP).

Ob die angegriffene Marke auf Grund der Kennzeichnungsschwäche ihrer Wortbestandteile mit „Bavaria FluidTec mit geschwungenen Bögen in Blau/Schwarz“ oder - wegen des grafisch eher schlicht gehaltenen Bildelements - mit „Bavaria FluidTec“ bezeichnet wird, kann im Ergebnis dahinstehen. Sie weist in beiden Varianten wegen des jeweils deutlich hörbaren weiteren Wortbestandteils „Bavaria“ einen hinreichenden phonetischen Abstand zur Widerspruchsmarke auf.

Auch weichen die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit begrifflich ausreichend voneinander ab. Die hierfür in Betracht kommenden Wortverbindungen „FluTec“ und „Bavaria FluidTec“ vermitteln keinen ähnlichen Sinngehalt, zumal es sich bei „Flu“ nicht um die Abkürzung von „Fluid“ handelt. Allein die in beiden Marken enthaltene Buchstabenfolge „Tec“ vermag eine begriffliche Ähnlichkeit nicht zu

begründen, da sie jeweils weitere - nicht übereinstimmende - Wortbestandteile aufweisen.

b) Zudem wird der Gesamteindruck der jüngeren Marke nicht durch den für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr alleine in Betracht kommenden Wortbestandteil „FluidTec“ geprägt.

Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch ein einzelnes Element ist dann anzunehmen, wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie vernachlässigt werden. Kennzeichnungsschwachen Elementen ist regelmäßig bereits aus Rechtsgründen die Eignung abzusprechen, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Dies gilt insbesondere für beschreibende oder sonst nicht unterscheidungskräftige Angaben (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9, Rdnr. 369 und 375).

Der Zeichenbestandteil „FluidTec“ der angegriffenen Marke wird in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren von den Fachkreisen als Abkürzung des Begriffes „Fluidtechnik“ (respektive „Fluidtechnologie“) verstanden. Fluidtechnik ist ein Oberbegriff für alle Verfahren, in denen Energie durch die Strömung von Gasen oder Flüssigkeiten übertragen wird. Technisch angewandt wird die Fluidtechnik in der Hydraulik (Übertragung der Energie durch Hydraulikflüssigkeiten) und in der Pneumatik (Übertragung der Energie durch Druckluft; vgl. unter www.wikipedia.de - „Fluidtechnik“). Zwar lässt sich der Bestandteil „Tec“ lexikalisch nicht als Abkürzung für „Technik“ oder „Technologie“ nachweisen. Dennoch ist die Buchstabenfolge „Tec“ in der Bedeutung „Technik“ breiten Verkehrskreisen beispielsweise durch Begriffe wie „TecDAX“ (Zusammenfassung von 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz; vgl. unter www.wikipedia.de - „TecDAX“) bekannt. Der Verkehr ist außerdem daran gewöhnt, ständig mit neuen Begriffen konfrontiert zu werden,

durch die ihm sachbezogene Informationen lediglich in einprägsamer Form übermittelt werden sollen. Er wird daher auch bisher noch nicht verwendete oder grammatikalisch fehlerhafte, ihm aber gleichwohl verständliche Sachaussagen durchaus als solche und damit nicht als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2001, 1151 - marktfrisch).

Alle von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren können eine fluidische Steuerung beinhalten, worauf der Senat in seinem gerichtlichen Hinweis vom 21. Dezember 2016 unter Verweis auf einen diesbezüglichen Nachweis (Böge/Böge, Handbuch Maschinenbau, 22. Auflage, Q 31) bereits hingewiesen hat. Dies hat auch die Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt. Ebenso ist - worauf seitens der Beschwerdegegnerin zutreffend hingewiesen wurde - schon in dem Erst- und Erinnerungsprüferbeschluss vom 18. Dezember 2006 bzw. vom 31. Juli 2009 betreffend die Wortmarke „Bavaria FluidTec GmbH“ dargelegt worden, dass die Waren der jüngeren Marke im Rahmen der Fluidtechnologie eingesetzt werden können.

Es ist folglich festzustellen, dass der Zeichenbestandteil „FluidTec“ Merkmale der Waren der jüngeren Marke beschreibt. Er verfügt dementsprechend über keine bzw. über eine nur äußerst geringe Kennzeichnungskraft und ist damit nicht geeignet, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen (vgl. hierzu auch BGH GRUR 2004, 774 - URLAUB DIREKT).

c) Aus eben genannten Gründen scheidet auch eine Verwechslungsgefahr auf Grund selbständig kennzeichnender Stellung des Elements „FluidTec“ in der angegriffenen Marke aus. Für die Annahme, dass ein verwechslungsfähiger Bestandteil wie eine Marke in der Marke wirkt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 462), ist es zwar nicht erforderlich, dass die Widerspruchsmarke identisch von der jüngeren Marke übernommen wird (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Rdnr. 18 - Malteserkreuz). Jedoch spricht gegen die Bejahung einer selbständig

kennzeichnenden Stellung der Wortfolge „FluidTec“ ihr beschreibender Sinngehalt (vgl. BGH GRUR 2009, 672, 676, Rdnr. 36 - OSTSEE-POST).

d) Anhaltspunkte dafür, dass die beiderseitigen Marken insbesondere auf Grund mittelbarer Verwechslungsgefahr gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht vorgetragen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

6. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten nicht vorliegen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Kortbein

Schmid

Dr. Söchtig

Me