

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 237/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. März 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung C 44 138/3 Wz

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 1999 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 105 247 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der angemeldeten Marke

DERMADIAL

für die Waren

"Kosmetische Hautpflegemittel"

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Marke 2 105 247

DIAL

mit dem (die insoweit unrichtige Veröffentlichung berichtigten) Warenverzeichnis

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Toilettenseifen und Badeseifen einschließlich solcher in Form von Seifenstücken, Flüssigseife und Seifengel, desodorierende und Antitranspirationsmittel; Zahnputzmittel, nämlich Zahnpasta".

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf den Widerspruch aus dieser Marke der angemeldeten Marke die Eintragung versagt mit der Begründung, die zum Vergleich stehenden Marken unterlägen der Gefahr von Verwechslungen. Die für die jüngere Marke beanspruchten Waren gehörten zu dem Warenoberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" der Widerspruchsmarke. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei nach der Registerlage durchschnittlich zu bemessen. Hiervon ausgehend bestehe jedenfalls assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt vermeintlicher Zugehörigkeit der Zeichen zu derselben Zeichenserie. Denn der in beiden Marken vorhandene Bestandteil "DIAL" entfalte Hinweischarakter zugunsten der Widersprechenden im Sinne eines einer Zeichenserie zugrundeliegenden Stammbestandteils.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Auffassung, die beiden Vergleichsmarken unterschieden sich hinreichend deutlich. Der Gesamteindruck der jüngeren Marke werde nicht durch "DIAL" geprägt. "DERMADIAL" stelle vielmehr einen einheitlichen Begriff dar.

Daran ändere auch nichts der vermeintlich beschreibende Charakter von "DERMA", zumal es sich bei "IAL" um eine übliche Endung von Eigenschaftswörtern handle. Demzufolge könne auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens in Betracht kommen, da der Verkehr "DIAL" in "DERMADIAL" nicht gesondert wahrnehme, so daß er diesen Bestandteil auch nicht als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansehen werde.

Die Anmelderin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, die beiden Marken unterlägen der Gefahr von Verwechslungen. Die Widerspruchsmarke sei, nachdem sie zugleich die Firmenbezeichnung der Widersprechenden darstelle, überdurchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die sich gegenüberstehenden Waren seien nahe verwandt, im Bereich der Hautpflege Mittel seien sie identisch. Die beiden Marken seien insoweit verwechselbar, als die angemeldete Marke in der Widerspruchsmarke enthalten sei und der weitere Bestandteil "DERMA" wegen seines bekannten beschreibenden Charakters nicht zur Prägung des Gesamteindrucks der angemeldeten Marke beitrage. Jedenfalls würden die beiden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. "DIAL" habe als Firmenbezeichnung der Widersprechenden Hinweischarakter und komme daher als Stammbestandteil in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Anmelderin ist begründet.

Entgegen der Annahme der Markenstelle ist der Widerspruch gemäß §§ 43 Abs 2 Satz 2, 158 Abs 2 Satz 2, Abs 4 MarkenG zurückzuweisen. Der angemeldeten Marke kann die Eintragung nicht versagt werden. Die beiden Marken "DERMADIAL" und "DIAL" unterliegen nicht der Gefahr von Verwechslungen iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Zwar sind die beiderseitigen Waren insoweit nahe verwandt, als die "kosmetischen Hautpflegemittel" der angemeldeten Marke teilweise im Identitätsbereich der spezifizierten "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" der Widerspruchsmarke liegen. Auch kommt der Widerspruchsmarke jedenfalls eine normale Kennzeichnungskraft zu. Daß diese Marke zugleich die Firmenbezeichnung der Widersprechenden ist, reicht freilich für die Zuerkennung eines erweiterten Schutzzumfangs nicht aus. Hierfür wäre eine durch intensive Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 115). Dies wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Trotz der vorliegenden Warennähe scheidet die Annahme einer Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der Widerspruchsmarke daran, daß die jüngere Einwortmarke nicht als begrifflich mehrgliedrig anzusehen ist. Es kann nämlich nicht angenommen werden, "DERMA" würde von "DIAL" abgespalten bzw um diesen Bestandteil verkürzt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 169 mwNachw). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl insbesondere BGH GRUR 1999, 735, 736 "MONOFLAM/POLYFLAM") geht auch für die Feststellung der Verwechslungsgefahr davon aus, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten, ohne eine analysierende und zer-

gliedernde Betrachtungsweise anzustellen. Dementsprechend ist auch vorliegend anzunehmen, daß die Angabe "DERMA" in der angemeldeten Marke aus der Sicht des Verkehrs mit dem weiteren Worтеlement "DIAL" zu einem zusammengehörigen Ganzen, einer Worтеinheit verbunden ist. Diese Geschlossenheit wird noch verstärkt durch den ausgesprochenen Endungscharakter von "DIAL". Zu erwähnen sind beispielhaft Eigenschaftswörter wie "präsidial, multimedial, radial", wobei in der englischen Sprache diese Endung noch stärker verbreitet ist (vgl. Lehnert, 1971, Rückläufiges Wörterbuch der englischen Gegenwartssprache, S 249). Davon abgesehen trägt auch der Bestandteil "DERMA" trotz seines beschreibenden Charakters als einschlägiger Hinweis auf "Haut" zur Prägung des Gesamteindrucks bei, so daß er nicht von vorneherein unberücksichtigt bleiben darf (vgl. auch in anderem Zusammenhang Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 161). Insofern ist "DERMADIAL" in keiner Weise zu vergleichen mit Marken des Arzneimittelbereichs, welche nachgestellt Mengen-, Wirk- und Beschaffenheitshinweise (zB "forte" oder "fluid") enthalten, die nicht als betriebliche Herkunftsbezeichnungen aufgefaßt wurden. Demgegenüber ist gerade der Wortanfang erfahrungsgemäß für den Gesamteindruck eines Zeichens von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als der Endung (vgl. BGH, aaO, 736).

Nach diesen Grundsätzen können die beiden Marken auch nicht gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und insoweit verwechselt werden (vgl. BGH, aaO, 736 f). Dem Wort bzw. Markenbestandteil "DIAL" kann kein Serienzeichencharakter zuerkannt werden. Der Eigenschaft von "DIAL" als Stammbestandteil steht zunächst entgegen, daß dieses Worтеlement am Ende der angemeldeten Marke enthalten ist (vgl. Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 191). Im übrigen sind keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich, daß dem Wortteil "DIAL" innerhalb der Marke "DERMADIAL" ein Hinweischarakter auf die Widersprechende zukommt. So ist weder eine mit "DIAL" gebildete Markenserie der Widersprechenden bekannt, noch stellt "DIAL" trotz seiner Eigenschaft als Firmenbezeichnung ein besonderes, charakteristisch hervorstechendes oder sonst

mit erhöhter Verkehrsgeltung ausgestattetes Markenelement dar. Auch sonstige Umstände für eine Hinweisfunktion sind weder von der Widersprechenden geltendgemacht worden noch für den Senat ersichtlich.

Der Beschwerde ist somit stattzugeben.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Ströbele

Werner

Schmitt

Wf