



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 10/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Januar 2015

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 065 515

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Januar 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaber wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 9. Oktober 2008 angemeldete Marke



ist am 28. Januar 2009 unter der Nummer 30 2008 065 515 u. a. für folgende Waren und Dienstleistungen in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 03:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 05:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

Klasse 44:

Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft“.

In dem genannten Umfang ist gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden aus der Marke 30 2008 015 736

ILAPO

die am 10. März 2008 angemeldet und am 29. Juli 2008 mit folgendem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragen worden ist:

„Klasse 03:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika;

Klasse 05:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Pflaster, Verbandsmittel, Desinfektionsmittel;

Klasse 35:

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse, Hygienepräparate, Medizinprodukte, diätetische Erzeugnisse, Nahrungsergänzungsmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Kosmetika, auch über das Internet“.

Mit Beschluss vom 1. Dezember 2011 hat die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, nämlich für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Seifen; Parfümeriewaren; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster; Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide; Herbizide;

medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere“.

Im Übrigen wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat angenommen, dass im Umfang der Teillöschung zwischen den Vergleichsmarken eine klangliche Verwechslungsgefahr besteht. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Für den Zeichenvergleich sei davon auszugehen, dass der Bestandteil „diapo“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge. Die weiteren Zeichenbestandteile „deutsche inter-

net apotheke“ seien lediglich ein beschreibender Hinweis auf die Bezugsquelle. Zudem trete diese Wortfolge auch visuell hinter dem deutlich größer geschriebenen Markenwort „diapo“ zurück. Dass der Bestandteil „diapo“ das Akronym der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ sei, ändere an dieser Beurteilung nichts. Wegen der klein gehaltenen und daher schwer erkennbaren Schrift sei bereits zweifelhaft, ob der Verkehr überhaupt erkenne, dass das Wort „diapo“ aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ gebildet sei. In der konkreten Ausgestaltung werde der Verkehr vielmehr den Zeichenteil „diapo“ als das eigentliche Kenn- und Merkwort verstehen und die Marke damit benennen. Die demnach zu vergleichenden Worte „diapo“ und „ILAPO“ stimmten in Silbenzahl, Vokalfolge und Silbengliederung überein. Die vorhandenen Abweichungen seien nicht geeignet, ein sicheres Auseinanderhalten der Vergleichszeichen zu gewährleisten, obwohl sie sich am Wortanfang befänden. Die klangschwachen Konsonanten „d“ bzw. „l“ träten hinter dem Vokal „i“ zurück. Die von der Teillöschung betroffenen Waren und Dienstleistungen seien teils identisch mit den Waren der Widerspruchsmarke, im Übrigen bestehe eine enge bis mittlere Ähnlichkeit.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaber. Nach ihrer Auffassung kann die in der angegriffenen Marke beigestellte Wortfolge „deutsche internet apotheke“ nicht vernachlässigt werden. Die angegriffene Marke bilde eine Sinneinheit, weil das Wort „diapo“ aus den Anfangsbestandteilen der genannten Wortfolge gebildet sei. Aber auch bei einer Gegenüberstellung der Worte „diapo“ und „ILAPO“ bestehe keine Gefahr von Verwechslungen, da zwischen den Wortanfängen „di-“ und „IL-“ deutlich wahrnehmbare Unterschiede bestünden.

Die Markeninhaber beantragen,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Dezember 2011 aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaber zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss der Markenstelle. Das Wort „diapo“ trete in der angegriffenen Marke deutlich als selbständig kennzeichnendes Element hervor, zumal die Wortfolge „deutsche internet apotheke“ glatt beschreibend sei. Die Markenwörter „diapo“ und „ILAPO“ bzw. „ilapo“ seien sowohl schriftbildlich als auch klanglich ähnlich. Insbesondere sei der in beiden Anfangssilben enthaltene Vokal „i“ gegenüber den insoweit abweichenden Konsonanten dominant.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die angefochtene Entscheidung der Markenstelle verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaber ist nicht begründet. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung angenommen, dass zwischen den Vergleichsmarken in dem beschwerdegegenständlichen Umfang eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, so dass es bei der gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ausgesprochenen Teillöschung zu verbleiben hat.

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2012, 754, 757 (Nr. 63) – Linea Natura; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2015, 176 (Nr. 9) - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488 (Nr. 9) - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) - Culinaria/Villa Culinaria, jeweils m. w. N.).

2. Nach diesen Grundsätzen kann eine Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall nicht verneint werden.
 - a) Was zunächst die zum Vergleich stehenden Produkte angeht, ist, da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, von der Registerlage auszugehen. Insoweit hat die Markenstelle angenommen, dass die von der angeordneten Teillöschung betroffenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 03, 05 und 44 der angegriffenen Marke mit den Widerspruchswaren der Klassen 03 und 05 teilweise identisch sind und im Übrigen eine teils enge, teils durchschnittliche Ähnlichkeit besteht. Da die Beschwerdeführer diesen Ausführungen nicht entgegengetreten sind, wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die zutreffenden Darlegungen in dem angefochtenen Beschluss und die dortigen Belegstellen verwiesen.

b) Ebenfalls unbeanstandet und in der Sache zutreffend hat die Markenstelle angenommen, dass der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs immer dann auszugehen, wenn – wie hier - keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, die für eine - durch intensive Benutzung – gesteigerte oder für eine – etwa infolge Anlehnung an eine beschreibende Angabe – verminderte Kennzeichnungskraft vorliegen (vgl. BGH GRUR 2012, 930, 932 (Nr. 27) - Bogner B/Barbie B).

c) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (st. Rspr.; vgl. etwa EuGH GRUR 2013, 922, 924 (Nr. 35) – Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR Int. 2012, 754, 757 (Nr. 63) – Linea Natura; BGH GRUR 2014, 382, 383 (Nr. 14) – REAL-Chips; GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) - Culinaria/Villa Culinaria, jeweils m. w. N.). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2013, 1239, 1241 (Nr. 24) – VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833, 835 (Nr. 30) – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 64, 65 (Nr. 15) – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, 731 (Nr. 31) – MIXI). Darüber hinaus kann eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. zuletzt BGH GRUR 2014, 382, 384 (Nr. 25) – REAL-Chips; GRUR 2011, 826, 827 (Nr. 21) - Enzymax/Enzymix). Hiervon ausgehend ist im vorliegenden Fall im Hinblick auf den in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteil „diapo“ eine hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit festzustellen, die im Zusammenwirken mit den übrigen Faktoren zu einer Verwechslungsgefahr führt. Im Einzelnen:

aa) Die angegriffene Marke ist gebildet aus dem Phantasiewort „diapo“ und der beigestellten Wortfolge „deutsche internet apotheke“. Wie die Markenstelle in Übereinstimmung mit der Widersprechenden zutreffend festgestellt hat, beschreibt die genannte Wortfolge lediglich allgemein die Bezugsquelle der von der Teillöschung erfassten Waren und Dienstleistungen, da diese sämtlich zum Angebot einer Apotheke, auch einer Internet-Apotheke, gehören können. Die Wortfolge „deutsche internet apotheke“ entbehrt daher jeder individualisierenden Unterscheidungskraft (vgl. BPatG GRUR 2014, 998, 1001 – ENGEL APOTHEKE SEEHEIM/ENGEL APOTHEKE). Demgegenüber handelt es sich bei dem Zeichenbestandteil „diapo“ – für sich gesehen – um ein Phantasiewort, dem ohne Weiteres durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzuerkennen ist. Bei dieser Sachlage ist grundsätzlich davon auszugehen, dass dem letztgenannten Zeichenelement eine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Bedeutung zukommt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2015, § 9 Rn. 378 m. w. N.).

bb) Etwas anderes würde allerdings gelten, wenn die angegriffene Marke vom Verkehr als gesamtbegriffliche Einheit oder – wie die Markeninhaber formuliert haben – als zusammengehörige Sinneinheit aufgefasst würde (vgl. hierzu allgemein Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 406 ff.), weil das Kunstwort „diapo“ als Akronym aus den Anfangsbuchstaben der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ gebildet ist. Insoweit ist den Markeninhabern einzuräumen, dass der Europäische Gerichtshof in zwei Verfahren, die jeweils die absolute Schutzfähigkeit von Marken betrafen, die aus einer beschreibenden Wortfolge und einer für sich gesehen sinnfreien und daher ohne Weiteres kennzeichnungskräftigen, aber aus den Anfangsbuchstaben der beschreibenden Wortfolge gebildeten Buchstabenfolge bestanden, ausgeführt hat, dass Buchstabenfolge und Wortkombination sich gegenseitig erläuterten und die zwischen ihnen bestehende Verbindung unterstrichen; die Buchstabenfolge nehme im Verhältnis zu der beschreibenden Wortkombination nur eine akzessorische Stellung ein (EuGH GRUR 2012, 616, 618 (Nr. 32, 38) – Ifred Strigl/DPMA u.

Securvita/Öko-Invest – betreffend die Wortmarken „Multi Markets Fund MMF“ und „NAI – Der Natur-Aktien-Index“). Wie sich diese zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c MarkenRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ergangene Rechtsprechung im Kollisionsfall auswirkt, insbesondere, ob in einer solchen Konstellation der Buchstabenfolge eine prägende oder zumindest selbständig kennzeichnende Stellung zuerkannt werden kann, ist Gegenstand eines vom Senat angestrebten Vorlageverfahrens an den Europäischen Gerichtshof (vgl. BPatG GRUR 2014, 291 – BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft/BGW), über das noch nicht entschieden ist.

Der vorliegende Fall unterscheidet sich jedoch von der Situation, die Gegenstand der genannten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Vorlageverfahrens war bzw. ist, in zweierlei Hinsicht grundlegend. Zum Einen ist das Zeichenelement „diapo“ gegenüber der Wortfolge „deutsche internet apotheke“ graphisch deutlich herausgestellt und wird auf diese Weise dem Verkehr als den Gesamteindruck prägendes Element nahegebracht (vgl. BPatG GRUR 2014, 671, 673 f. – DSA/BSA; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 476). Zum Andern ist – anders als in den zitierten Fällen – das relativ lange Wort „diapo“ nicht ohne Weiteres als Abkürzung für „deutsche internet apotheke“ zu identifizieren. Um dies zu erkennen, bedarf es einer eingehenden Befassung mit der angegriffenen Marke, somit einer analysierenden Betrachtung, die der Verkehr nicht vornimmt (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 237 m. w. N.). Im Ergebnis ist es daher nicht zu beanstanden, dass die Markenstelle dem Zeichenelement „diapo“ eine prägende Stellung in der angegriffenen Marke zuerkannt und den klanglichen Zeichenvergleich auf die Wörter „diapo“ und „ILAPO“ beschränkt hat.

cc) Ebenfalls keinen Bedenken unterliegt es, dass die Markenstelle die maßgeblichen Vergleichswörter als klanglich ähnlich eingestuft hat. Die Vergleichswörter stimmen in der Anzahl der Lautwerte und der Silben, in der Vokalfolge und der Betonung, somit in allen für den klanglichen Gesamteindruck im Regelfall maßgeblichen Parametern überein. Die konsonantischen Abweichungen müssten daher entsprechend stark ausgebildet sein, um von fehlender oder auch nur geringer Zeichenähnlichkeit ausgehen zu können. Das ist aber nicht der Fall. Die Konsonanten „d“ und „l“ sind eher klangschwach, jedenfalls treten die insoweit bestehenden Unterschiede gegenüber dem klanglich dominierenden Vokal „i“ und im klanglichen Gesamteindruck der Wörter deutlich in den Hintergrund. Dass sich die genannten Abweichungen am Wortanfang befinden, ändert im Hinblick auf die zahlreichen Übereinstimmungen im Übrigen nichts (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 267 a. E. m. w. N.). Vielmehr ist die klangliche Ähnlichkeit als hoch einzustufen.

d) Da die beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit den Widerspruchswaren teils identisch, im Übrigen mindestens durchschnittlich ähnlich sind, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittlich zu bemessen und die Zeichenähnlichkeit jedenfalls in klanglicher Hinsicht als hoch einzustufen ist, muss nach den eingangs geschilderten Grundsätzen von einer bestehenden Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

- 3.** Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen. Gründe, einer der Beteiligten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Es bleibt daher bei der Kostenfolge des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG.

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 Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Uhlmann

Winter

Pü