



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 562/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2013 053 513

hat der 28. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 9. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein sowie der Richter Schmid und Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 21. November 2016 aufgehoben, soweit die Widersprüche aus den Unionsmarken 002 881 480 und 009 727 025 zurückgewiesen worden sind, als sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke 30 2013 053 513 für die nachgenannten Waren der Klasse 10 richten:

Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial.

2. Im vorgenannten Umfang wird die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 053 513 auf Grund der Widersprüche aus den Unionsmarken 002 881 480 und 009 727 025 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 26. September 2013 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke



ist am 20. Dezember 2013 unter der Nr. 30 2013 053 513 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung umfasst folgende Waren:

„Klasse 10:

chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial;

Klasse 42:

wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;

Klasse 44:

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

Gegen diese Eintragung, die am 24. Januar 2014 veröffentlicht wurde, hat die Inhaberin der Unionswortmarken 002 881 480 und 009 727 025

SISSEL

Widerspruch erhoben. Die Marke UM 002 881 480 ist am 8. Oktober 2002 angemeldet und am 25. Mai 2004 in das Gemeinschafts- bzw. Unionsmarkenregister eingetragen worden. Die Eintragung der am 10. Februar 2011 angemeldeten Marke UM 009 727 025 ist am 9. Oktober 2015 erfolgt. Die Widersprüche sind auf die in Klasse 10 eingetragenen Waren der beiden Marken gestützt. Die Eintragung in Klasse 10 der Widerspruchsmarken umfasst folgende Waren:

1. Unionsmarke 002 881 480

„Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; Kissen, Pölster und Matratzen für medizinische und orthopädische Zwecke, orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strümpfe, Strumpfhosen und Fußbekleidung; chirurgisches Nahtmaterial.“

2. Unionsmarke 009 727 025

„Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; Akupunkturnadeln; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; chirurgisches Nahtmaterial; orthopädische Artikel; orthopädische Sitzmöbel und Sitzkissen; Kissen, Pölster und Matratzen für medizinische und orthopädische Zwecke, luftgefüllte Sitzkissen für medizinische Zwecke; Liegen und Stühle für Therapie und Massage; orthopädische Bandagen, Miederwaren, Suspensorien, Strümpfe, Strumpfhosen und Fußbekleidung; Blutdruckmeßgeräte,

Hörgeräte; Krankenunterlagen; elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke sowie elektrische Heizdecken; medizinische Geräte für die Krankengymnastik; Geräte zur Pflege und zum Behandeln von Krankheiten des Bewegungsapparates; Geräte für die Elektro-, Ultraschall-, Druckwellen-, Laser-, Stoffwechseltherapie; Traktionsgeräte, Fremdkraftbewegungsgeräte, Bewegungsgeräte zum Dehnen und zum Kräftigen von Muskeln; heiße und kalte Gelpackungen für medizinische Zwecke; elektrische und nicht elektrische Massagegeräte; Massagezubehör, nämlich Massagebälle, Nackenstützen, Massagegeräte; Diagnosegeräte; Liegen für Chiropraktiker; Stühle für die medizinische Praxis, Stühle und Liegen für Gynäkologie und Metrokopie; Gehbarren; Geräte für Heisteinmassage; Wrme- und Kltekompressen; Geräte zum Anwrmen und zum Khlen von Kompressen; Spezialmobiliar fr medizinische Zwecke.“

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle fr Klasse 10, hat die beiden Widersprche durch Beschluss vom 21. November 2016 zurckgewiesen. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken bestehe keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr. Die fr die jngere Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen und die fr die lteren Marken geschtzten Waren der Klasse 10 seien teilweise identisch oder berdurchschnittlich hnlich. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke auch den im Bereich identischer Waren und hochgradig hnlicher Dienstleistungen gebotenen deutlichen Zeichenabstand ein. Die Auswahl der einschlgigen medizinischen Waren und Dienstleistungen werde vornehmlich durch fachkundige Verkehrskreise vorgenommen, die entsprechende Kennzeichen mit ausgeprgter Umsicht und Sorgfalt wahrnhmen. Der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde durch ihren Wortbestandteil bestimmt. Dieser werde entweder „Icel“ oder „Cicel“ ausgesprochen. Auch bei einer Gegenberstellung der Wiedergabeform „Cicel“ und den Widerspruchsmarken

„SISSEL“ bestehe ein ausreichender phonetischer Unterschied. Dabei würden bei „Cicel“ die Vokale lang und die Konsonanten hart wiedergegeben, während die Widerspruchsmarken weich gesprochene S-Laute und kurz klingende Vokale aufwiesen.

Dagegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat sie die Widersprüche durch Schriftsatz vom 18. April 2018 zurückgenommen, soweit sie sich gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 42 und 44 richten. Sie führt aus, die angegriffene Marke werde als das Wort „Cicel“ wiedergegeben. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Buchstabe „c“ in der deutschen Sprache vor den Vokalen „e“ und „i“ wie ein „z“ ausgesprochen werde. Daher müsse von einer nahezu identischen klanglichen Wiedergabe der Vergleichszeichen ausgegangen werden. Soweit „Cicel“ als englisches Wort aufgefasst werde, klinge der Konsonant „c“ wie ein „s“. Das durch die beschwerdegegenständlichen Waren angesprochene Publikum bestehe im Übrigen nicht lediglich aus medizinischen Fachkreisen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 10, vom 21. November 2016 aufzuheben, soweit die Widersprüche aus den Unionsmarken 002 881 480 und 009 727 025 gegen die Eintragung der Marke 30 2013 053 513 zurückgewiesen worden sind, als sie sich gegen die Eintragung der Marke 30 2013 053 513 für die Waren der Klasse 10 richten, und die Löschung der Eintragung der Marke 30 2013 053 513 für die Waren der Klasse 10 anzuordnen.

Der Beschwerdegegner hat sich weder im Amts- noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert. Auf die Aufforderungen des Senats, einen Inlandsvertreter nach § 96 Abs. 1 MarkenG zu bestellen, hat er nicht reagiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle sowie den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist im noch beschwerdegegenständlichen Umfang begründet. Zwischen den Widerspruchszeichen und der angegriffenen Marke, soweit ihre Waren der Klasse 10 betroffen sind, besteht nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG Verwechslungsgefahr. Die Eintragung der angegriffenen Marke war daher insoweit gemäß § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen.

Soweit die Widersprechende ihre Widersprüche zurückgenommen hat, zieht dies entsprechend § 269 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz, ZPO die Wirkungslosigkeit des angefochtenen Beschlusses nach sich. Das Beschwerdeverfahren ist damit in diesem Umfang gegenstandslos.

1. Im vorliegenden Beschwerdeverfahren kann in der Sache entschieden werden. Dem steht nicht entgegen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke, welcher im Inland weder einen dem Senat bekannten Wohnsitz oder Sitz noch eine Niederlassung hat, trotz entsprechender Aufforderungen des Senats vom 18. Januar 2018 und vom 7. März 2018 nicht gemäß § 96 Abs. 1 MarkenG einen Inlandsvertreter bestellt hat. Ein Verstoß gegen diese Obliegenheit führt nicht zur Löschung der Eintragung der Marke des Inhabers der angegriffenen Marke, sondern hat lediglich zur Folge, dass er am Widerspruchsverfahren nicht teilnehmen kann, was insbesondere die Unzulässigkeit einer von ihm selbst eingelegten Beschwerde zur Folge hätte. Da im vorliegenden Fall die Beschwerde aber von der Widersprechenden erhoben worden ist, ist über sie in der Sache zu entscheiden (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Auflage, § 96, Rdnr. 32 ff.).

Das Fehlen eines Inlandsvertreters auf Seiten des Inhabers der angegriffenen Marke hätte bereits im einseitigen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt beanstandet werden und zur Zurückweisung der Anmeldung führen müssen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 96, Rdnr. 31). Dieser schwerwiegende Mangel ist jedoch nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, so dass er vorliegend keine Auswirkungen zeitigt.

2. 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 (vgl. EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO).

a) Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarken nicht bestritten worden ist, ist für den Warenvergleich auf die Registerlage abzustellen. Die für die angegriffene Marke in Klasse 10 eingetragenen Waren sind jeweils auch zugunsten der Widerspruchsmarken registriert. Die Streitzeichen können sich daher insoweit auf identischen Waren begegnen.

b) Die beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 10 werden ausschließlich oder vornehmlich durch den Fachverkehr bezogen, vermittelt oder verwendet. Insofern kann von einer ausgeprägten Marktkenntnis und professionellen Sorgfalt bei der Wahrnehmung von Kennzeichen ausgegangen werden.

c) Den Widerspruchsmarken kommt eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zu. Für eine Einschränkung ihrer originären Kennzeichnungskraft bestehen keine Anhaltspunkte. Auf die Frage, ob die Widerspruchsmarken in Bezug auf die eingetragenen Waren der Klasse 10 eine gesteigerte Kennzeichnungskraft genießen, kommt es vorliegend nicht an, da eine Verwechslungsgefahr bereits unter Zugrundelegung eines normalen Schutzzumfangs zu bejahen ist.

d) Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist 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 (vgl. BGH MarkenR 2008, 393, Rdnr. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 - Kappa).

Vorliegend besteht eine überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit der Streitzeichen.

Für die klangliche Wiedergabe der jüngeren Marke wird der kennzeichnungskräftige Wortbestandteil „Cicel“ vom Verkehr herangezogen. Ihre grafische Darstellung ist werbeüblich und weist keine Besonderheiten auf. Zudem bleibt ein Bildelement im Rahmen einer einfachen und lebensnahen klanglichen Zeichenwiedergabe regelmäßig unberücksichtigt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 455).

Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist davon auszugehen, dass die Wortkomponente der angegriffenen Marke in beachtlichem Umfang wie „Zizel“ ausgesprochen wird. Hierbei sind die dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich des Wahrscheinlichen liegenden Wiedergabemöglichkeiten zu berücksichtigen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9, Rdnr. 289). Das grafische Element der angegriffenen Marke kann im Zeichenkontext ohne Weiteres als der Anfangsbuchstabe „C“ interpretiert werden. Hierfür spricht zum einen, dass es im oberen Bereich die gleiche rote Farbe aufweist wie die übrigen Buchstaben, was seine

Zugehörigkeit zu diesen unterstreicht. Zum anderen sind lediglich im unteren Bereich Striche angeordnet, die zudem die runde Außenkontur des Buchstabens „C“ fortführen. Er wirkt dadurch unten zwar abgeschnitten, ist jedoch insgesamt weiterhin deutlich als solcher erkennbar.

Das Wort „Cicel“ wird im Deutschen als Eigenname wahrgenommen. Mangels klarer Anhaltspunkte für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Fremdsprache wird das angesprochene inländische Publikum das Wort regelmäßig deutsch wiedergeben. Am nächsten liegt hier eine Aussprache wie „Zizel“ entsprechend beispielsweise den Begriffen „circa“, „Circus“ oder „Cuyan“ (vgl. auch den Merkspruch in „Wikipedia“ unter „C“: „Vor a, o, u sprich c wie k, vor e und i sprich c wie z.“).

Damit stehen sich die Lautfolgen „Zizel“ und „Sissel“ gegenüber. Hierbei fällt einerseits auf, dass die Vokalfolge „i - e“ übereinstimmt, auch wenn der erste Vokal der Widerspruchsmarken geringfügig kürzer ausgesprochen werden kann. Andererseits weisen die Konsonanten einen sehr ähnlichen Klang auf, da der Buchstabe „z“ (gesprochen „ts“) einen „s“-Laut enthält. Die angegriffene Marke hört sich zwar etwas schärfer an. Im phonetischen Gesamteindruck treten die genannten Unterschiede aber angesichts der gewichtigen Übereinstimmungen nur sehr eingeschränkt hervor und können die überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit nicht in Frage stellen.

Es kann folglich dahinstehen, die die jüngere Marke auch vergleichbar den fremdsprachigen Begriffen „Cinema“ oder „Citroen“ wie „Sisel“ oder „Sizel“ wiedergegeben wird, zumal die klanglichen Berührungspunkte hier noch ausgeprägter sind.

e) Im Rahmen der Gesamtabwägung kann eine Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke gegenüber beiden Widerspruchsmarken nicht verneint werden. Erstgenannte hält ausgehend von identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken den auch für den Fachverkehr zur

zuverlässigen Unterscheidung von Marken erforderlichen Zeichenabstand nicht ein.

3 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 weder vorgetragen noch ersichtlich sind.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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, einge

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Prof. Dr. Kortbein

Dr. Söchtig

Schmid

prä