



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 58/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
30. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 001 312

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatengerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. April 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. August 2011 aufgehoben.

Die angegriffene Marke 30 2009 001 312 - Geonic - wird wegen des Widerspruches aus der Marke 306 23 208 - Evonik - gelöscht.

Gründe:

I.

Die am 9. Januar 2009 angemeldete Wortmarke

GEONIC

wurde am 11. Januar 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und ist am 12. Februar 2010 unter der Nr. 30 2009 001 312 für folgende Waren und Dienstleistungen veröffentlicht worden:

„Klasse 4: Paraffine für thermische Zwecke;

Klasse 9: Solaranlagen zur Stromerzeugung, nämlich bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Wechselrichtern, elektronischen Apparaten und Instrumenten zur Steuerung, Regelung, Erfassung und Überwachung; Photovoltaikanlagen, nämlich bestehend aus Solarmodulen für die Stromerzeugung, Wechselrichtern, elektronischen Apparaten und Instrumenten zur Steuerung, Regelung, Erfassung und Überwachung; Temperatur- und Feuchte- Messgeräte, elektrische und elektronische Regelungs- und Steuerungsgeräte für Heizungs- und Kühlanlagen und für Solaranlagen; Hard- und Software für wissenschaftliche Messungen und Auswertungen;

Klasse 11: Heizgeräte, Wärmepumpen, Kühlgeräte, Kältemaschinen; Soleverteiler (Teile von Heizungsanlagen) und Kühlmittelpumpen (Teile von Kühlgeräten); solarthermische Anlagen, nämlich bestehend aus Solarkollektoren für die Wärmeenergieerzeugung; Wandheizungen, Fußbodenheizungen und Deckenheizungen sowie mobile Flächenheizungen, Kühldecken, vorgenannte Waren bestehend aus wasserführenden Kunststoffrohren; Kapillarrohrmatten als Teile oder Zubehör für Heizungs- und Kühlgeräte; Erdkollektoren bestehend aus wasserführenden Rohren, als Teile von Heizungsanlagen; Wärmespeicher, insbesondere Erdwärmespeicher; Kältespeicher; Solarwärmespeicher;

Klasse 17: Kunststoffrohre als Halbfabrikate zur Herstellung von Kapillarrohrmatten; Rohrverbindungsstücke nicht aus Metall;

Klasse 42: Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Geologie, Geothermie und Hydraulik; wissenschaftliche Untersuchungen und Messungen; Entwicklung von Hard- und Software für wissenschaftliche Messungen und Auswertungen; Forschungs- und Entwicklungsdienste bezüglich neuer Produkte für Dritte und diesbezügliche Designerdienstleistungen“.

Dagegen hat die Inhaberin der am 7. September 2006 in das Markenregister unter der Nr. 306 23 280 eingetragenen Wortmarke

EVONIK

Widerspruch eingelegt. Die Marke kann für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 und 42 Schutz beanspruchen. Der gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtete Widerspruch wurde auf die folgenden Waren und Dienstleistungen gestützt:

„Klasse 04: technische Öle und Fette; Schmiermittel; Gase für Erwärmung bzw. Heizung und Kühlung, für Beleuchtungszwecke, als Treibmittel und als Antriebsgase; Gase für die Energieerzeugung; Gase für die Verbrennung, Kohlegase, Koksofengase; Grubengase; Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte für Beleuchtungszwecke; elektrische Energie;

Klasse 09: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern,

Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Daten, Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Datenendgeräte; Computer-Software und -Firmware; Bauteile und elektrisch ansteuerbare Flüssigkeiten für Bildschirme; Feuerlöschgeräte; Steuerungen und Regelgeräte für die Gaserzeugung; Mess- und Überwachungsgeräte für die Gaserzeugung; Stromleitungen;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Klima- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; Abwasserkläranlagen; Reaktoren für die chemische Industrie; Kernreaktoren; Sicherheitsarmaturen für Gasgeräte und Gasleitungen; Kühleinrichtungen zur Bevorratung und zum Transport von Gasen;

Klasse 17: Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus, soweit sie in Klasse 17 enthalten sind; Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall);

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; technische Beratung; Erstellen von technischen Gutachten; Bau- und Konstruktionsplanung und -beratung; Werkstoff- und Materialprüfung; Durchführung von chemischen und physikalischen Analysen von Abfällen und Reststoffen aus Müllverbrennungsanlagen, Kraftwerken und/oder Wasseraufberei-

tungsanlagen; Dienstleistungen eines Architekten; Dienstleistungen eines Chemikers; Dienstleistungen eines Ingenieurs; Dienstleistungen eines bakteriologischen und/oder chemischen Labors; Dienstleistungen eines Physikers; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen“.

Die Markenstelle für Klasse 11 hat den Widerspruch mit Beschluss vom 12. August 2011 zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr beider Marken von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei; eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sei nicht dargelegt worden.

Hinsichtlich der kollidierenden Waren und Dienstleistungen bestehe teilweise Identität, zumindest eine enge Ähnlichkeit, dennoch halte die angegriffene Marke den daraus folgenden Mindestabstand ein, da auch klanglich keine Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere der begriffliche Anklang der Silbe „GEO“ in der angegriffenen Marke stehe einer Verwechslungsgefahr entgegen.

Hiergegen richtet sich die am 30. August 2011 eingegangene Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, dass die Markenstelle die Gemeinsamkeiten der Zeichen nicht ausreichend gewürdigt habe. Da die Kollisionszeichen sich auch auf identischen Waren begegnen könnten, seien strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen. Es könne auch keine Reduzierung der Verwechslungsgefahr wegen des Bedeutungsanklanges der Silbe „GEO“ vorgenommen werden, denn dieser sei weder für den Verkehr erkennbar, noch spiele der Sachgehalt dieser Angabe für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eine Rolle.

Die Widersprechende hat beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 12. August 2011 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2009 001 312 -Geonic- wegen des Widerspruchs aus der Marke 306 23 280 -Evonik- zu löschen.

Die Markeninhaberin hat beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin ist der Auffassung, es liege keine markenrechtlich relevante Zeichenähnlichkeit vor. Die Widerspruchsmarke sei außerdem eine Wortschöpfung aus den Begriffen Evolution und Technik, die jüngere Marke sei hingegen aus Geologie und dem englischen Begriff technic zusammengesetzt, und sei ein Parallelbegriff zur Bionic. Der Verkehr erkenne diesen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt und werde die beiden Marken deshalb nicht verwechseln.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, weil zwischen den Kollisionszeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht und dementsprechend die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 43 Abs. 3 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig voneinander - Feststellungen

zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zueinander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - *Sabèl/Puma*; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM*; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - *Pantohexal*).

Maßgeblich ist vorliegend der Standpunkt sowohl der Fachkreise als auch der allgemeinen Endverbraucher, also der allgemeinen Verkehrskreise, die hier Adressaten der betroffenen Waren und Dienstleistungen sind.

Im Bereich der Klassen 4, 9, 11 und 17 sind die zur Beurteilung stehenden Vergleichswaren teilweise identisch, mindestens aber durchschnittlich ähnlich. Insbesondere unterfallen die von der angegriffenen Marke in den Klassen 9 und 11 beanspruchten „Solaranlagen“ und „Photovoltaikanlagen“ bzw. „solarthermische Anlagen“ und „Kapillarrohrmatten“ den Klassenüberschriften, für die die Widerspruchsmarke in den Klassen 9 und 11 Schutz beansprucht. Auch die Vergleichsdienstleistungen in Klasse 42 sind identisch oder hochgradig ähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft für die hier streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen ist weder gerichtsbekannt noch vorgetragen worden. Die Kennzeichnungskraft ist auch nicht gemindert. Die von den Markeninhabern angenommene Bildung der Widerspruchsmarke aus den Begriffen „Evolution“ und „Technik“ ist nicht geeignet, die Kennzeichnungskraft zu beeinträchtigen. Der Senat konnte nicht feststellen, dass die Buchstabenfolge „EVO“ vom angesprochenen Verkehr als Hinweis auf den Begriff Evolution verstanden oder als gebräuchliche Abkürzung von Evolution aufgefasst wird. Ebenso wenig gibt es Anhaltspunkte, dass der inländische Verkehr die Buchstabenfolge „NIK“ oder „NIC“ als Wortendung des Begriffes „Technik“ bzw. (engl.) „technic“ auffasst und innerhalb einer Marke darin einen Sachhinweis erkennt. Dagegen spricht schon, dass die Wortendung „NIK“

auch bei anderen deutschen Wörtern mit griechischem oder lateinischem Ursprung vorkommt (z. B. Mechanik, Botanik, Organik, Klinik), so dass der Verkehr nicht erkennen kann, auf welchen Begriff die Endung hinweist.

Andere Anhaltspunkte für eine geschwächte Kennzeichnungskraft sind weder ersichtlich noch vorgetragen worden.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, teilweiser Identität und im Übrigen mindestens durchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der prioritätsälteren Widerspruchsmarke halten.

Diese Anforderung erfüllt die angegriffene Marke nicht, weil sie der Widerspruchsmarke klanglich verwechselbar nahe kommt. Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist dabei nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH, GRUR Int. 2010, 129 Rn. 60 - La Española/Carbonell; BGH, GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl). Um die Markenähnlichkeit zu bejahen, reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche aus (vgl. BGH, GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo).

Vorliegend sind sowohl die Wortlänge, als auch die Silbenanzahl und die Vokalfolge „e-o-i“ der Vergleichszeichen identisch, ebenso identisch ist die Aussprache der letzten Silbe „nik“ bzw. „nic“. Die klanglichen Unterschiede zwischen „Evo“ und „Geo“ sind demgegenüber gering, da die Vokale „E“ und „O“ die Aussprache der Markenwörter am Wortanfang bestimmen und die abweichenden Konsonanten wegen ihres weichen Klanges in der Wahrnehmung nicht merklich hervortreten. Zwar misst der Verkehr dem Wortanfang gewöhnlich mehr Aufmerksamkeit zu, so dass Unterschiede der Aussprache dort mehr ins Gewicht fallen. Die hier zu vergleichenden Laute „Ge“ und „E“ klingen aber nahezu identisch, auch die klanglichen Unterschiede zwischen „o“ und „vo“ sind geringfügig.

Der unbedeutende Unterschied in der Aussprache reicht in der gebotenen Gesamtbetrachtung bei dem hier bestehenden Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen nicht aus, die klangliche Verwechslungsgefahr auszuräumen.

Anders als die Markeninhaberin meint, kann ihrer Marke auch keine eindeutige sachliche Bedeutung zugeordnet werden, die einer klanglichen Verwechslung der Vergleichsmarken entgegenwirken könnte. Dass der Senat keine Feststellungen treffen konnte, wonach die Endsilben „-nik“ oder „-nic“ auf Technik hinweisen, ist schon im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mitgeteilt worden. Auch die Buchstabenfolge „Geo-“ am Anfang der angegriffenen Wortmarke „Geonic“ führt hier nicht weiter. Grundsätzlich kann die Silbe „Geo“ nur in solchen Wörtern eindeutig auf geologische - phonetisch: geo-lo-gi-sche - oder geographische - phonetisch: geo-gra-phi-sche - Themen hinweisen, in denen sie klar von den nachfolgenden Silben abgegrenzt ist. Gerade das trifft auf die angegriffene Marke nicht zu.

Auch die Annahme der Markeninhaberin als richtig unterstellt, dass in dem Markenwort die Begriffe Geo(logie) und (tech)nic - vergleichbar zum etablierten Begriff „Bionic“ bzw. „Bionik“ (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., S. 322) - zu einem einheitlichen Begriff verschmolzen wurden, führt dies nicht dazu, dass der Verkehr die Angabe „Geo“ in „GEONIC“ verwechslungshemmenden als sachlichen Hinweis auf „erd-, Erde-, Land-“ auffasst. Dass der Begriff „Bionik“ im Bereich der Wissenschaft inzwischen stilbildend geworden wäre und zu ähnlichen Wortbildungen geführt hätte, die vom Verkehr gleichartig interpretiert werden, hat der Senat nicht feststellen können. Vielmehr nimmt der Verkehr die angegriffene Marke hier als einheitlichen Begriff wahr, weil er regelmäßig keine zergliedernde und analysierende Betrachtung vornimmt (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 10. Aufl., § 9 Rn. 261). Insgesamt stellt sich die angegriffene Wortmarke daher als ein Phantasiebegriff dar.

Im Übrigen können begriffliche Bedeutungen von Vergleichsmarken dann nicht mehr verwechslungshemmend wirken, wenn die klangliche Zeichenähnlichkeit so hoch ist, dass der Verkehr die Unterschiede sinnlich kaum noch wahrnehmen kann (vgl. u. a. Ströbele/Hacker MarkenG § 9 Rn. 264 m. w. N.). Klanglich liegen

„GEONIC“ und „EVONIK“ hier derart eng beieinander, dass selbst wenn der Verkehr den Bezug zu „Geo“ kennt und erkennt, eine Verwechslung nicht ausgeschlossen ist.

Die angegriffene Marke ist deshalb wegen klanglicher Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke zu löschen.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb/Fa