

BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 322/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 04 824

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 19. April 2000 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Forst sowie des Richters Dr. Fuchs-Wisseemann und der Richterin Klante

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Beim Deutschen Patentamt ist die Marke

"Deco-Art"

für

"Dusch- und Wannenabtrennungen;
Duschkabinen mit oder ohne Installationen und Armaturen
für Wasser und Abfluß;

Trennwände für Dusch- und Badekabinen;
Badewannen;
Brausewannen (Duschtassen)"

unter der Nummer 395 04 824 in das Register eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 2 063 095

"DECOSTAR",

die Schutz genießt für "Badewannen".

Mit Beschluß vom 18. Juni 1998 hat die Markenstelle für Klasse 11 den Widerspruch durch einen Beamten des gehobenen Dienstes mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, trotz einer beachtlichen Warennähe bis Warenidentität wiesen die sich gegenüberstehenden Kennzeichnungen nur geringe Gemeinsamkeiten auf. Für eine Verwechslungsgefahr reiche die Übereinstimmung in dem jeweiligen Wortanfang "Deco" nicht aus, da es sich um ein auf dem einschlägigen Warengbiet häufig verwendetes Wortkürzel für "Dekoration, Dekor oder dekorativ" handele, welches in einer Vielzahl von Marken zu finden sei, so daß zumindest eine Kennzeichnungsschwäche gegeben sei. Aufgrund dieser Kennzeichnungsschwäche reichten schon geringfügige Abweichungen in den übrigen Markenteilen zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr aus. Demgemäß unterschieden sich die Vergleichsmarken durch die weiteren Bestandteile "Art" und "STAR" hinreichend deutlich. Zur Unterscheidbarkeit trügen im wesentlichen Maße auch die Sinngehalte der Begriffe "STAR" (= Stern bzw allgemeine Qualitätsangabe, hervorragend) und "Art" (= Kunst, Verfahrensweise, bestimmte Sorte) bei.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes - durch Beschluß vom 13. April 1999 ebenfalls wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zur Begründung der Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Zeichenteils "Deco" wird auf eine neuere Entscheidung des Bundespatentgerichts (vom 14. März 1998 - 32 W (pat) 6/98 - "Decostyle") hingewiesen. Da auch der Zeichenbestandteil "STAR" als beschreibender Hinweis auf ein Spitzenprodukt kennzeichnungsschwach sei (unter Bezugnahme auf einen Beschluß des 29. Senats vom 2. Oktober 1996 - 29 W (pat) 255/94 - "Partystar"), sei der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke insgesamt eher unterdurchschnittlich. Eine gewisse Verbrauchtheit des Kürzels "Deco" ergebe sich auch aus der übergroßen Zahl eingetragener Marken mit diesem Bestandteil. Demgemäß werde der angesprochene Verkehr die übrigen Zeichenbestandteile stärker beachten. Wegen der markant unterschiedlichen dritten Silbe "Art/STAR", die für jedermann verständliche Sinngehalte verkörperten, seien die Vergleichsmarken noch hinreichend deutlich auseinanderzuhalten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem (sinngemäßen) Antrag,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Marke
395 04 824 zu löschen.

Die Widersprechende macht geltend, die beteiligten Verkehrskreise würden sich insbesondere bei flüchtiger Betrachtungsweise sehr stark an den Wortanfang "Deco", der in beiden Markenwörtern identisch vorkomme, erinnern und sich vor allem an ihm orientieren. Darüber hinaus sei auch die jeweils dritte Silbe beider Marken sehr ähnlich. Denn in den gegenüberzustellenden Bestandteilen fänden sich jeweils die Buchstaben "A", "T" und "R". Lediglich der Buchstabe "S" in der älteren Marke und eine Umstellung dieser Buchstaben bilde ein geringes Unter-

scheidungskriterium. Die Endung "AR" der älteren Marke "DECOSTAR" klinge am Ende der letzten Silbe beim Sprechen nach. Auch in der jüngeren Marke hätten die Buchstaben "ar" wie in der älteren ebenfalls eine besondere Bedeutung für den Klang. Darüber hinaus sei wegen der hochgradigen Warenähnlichkeit bzw. Warenidentität ein erheblicher Markenabstand erforderlich.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat keinen Antrag gestellt und sich nicht zur Beschwerdebegündung geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt einschließlich der Amtsakte der Marke 395 04 824 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 Abs 2 und 5 MarkenG), in der Sache erweist sie sich jedoch als unbegründet, da eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht gegeben ist.

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, daß zwischen den zu vergleichenden Waren teilweise Identität, zumindest aber eine erhebliche Nähe besteht, was zu strengen Anforderungen an den Abstand der Vergleichsmarken führt (BGH GRUR 1996, 200 "Innovadiclophlont").

Den hiernach erforderlichen Abstand hält die jüngere Marke indes gegenüber der Widerspruchsmarke ein. Die Marken unterscheiden sich in ihrer Gesamtheit, auf die es für die Prüfung der Verwechslungsgefahr in erster Linie ankommt (BGH GRUR 1989, 264 "REYNOLDS R1"; GRUR 1991, 139 "Duft-Flacon"; GRUR 1996, 404 "Blendax Pep"; GRUR 1996, 406 "JUWEL"; GRUR 1996, 198 "Springende

Raubkatze") in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht entgegen der Auffassung der Widersprechenden deutlich. Hierbei ist der - von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellte - geringe Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen, wovon die Markenstelle zutreffend mit Rücksicht auf den beschreibenden Charakter von sowohl "DECO" als auch "STAR" ausgegangen ist. Demgemäß können auch Gemeinsamkeiten, die die letzten Silben aufweisen, nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Abgesehen davon, daß die hierin enthaltenen gleichen Buchstaben unterschiedlich angeordnet sind und der zusätzliche Konsonant "S" in "STAR" für ein völlig verschiedenes Gesamtklangbild sorgt, hat die Markenstelle auch zutreffend darauf hingewiesen, daß der unterschiedliche Sinngehalt für eine weitere, die Gefahr von Verwechslungen mit Sicherheit ausschließende Unterscheidungshilfe sorgt (vgl BGH GRUR 1992, 130 "BALL/Bally").

Eine Verkürzung allein auf dem gemeinsamen Bestandteil "Deco" ist nicht zulässig. Dem einzelnen Bestandteil einer Kombinationsmarke kann für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur dann maßgebliche Bedeutung zugebilligt werden, wenn gerade dieser Bestandteil den Gesamteindruck des Zeichens prägt oder doch wesentlich mitbestimmt (BGH GRUR 1996, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1999, 585 "LORA DI RECOARO"). Eine isolierte kollisionsbegründende Gegenüberstellung wäre deshalb nur dann zulässig, wenn das Element "DECO" in den Vergleichsmarken prägende Bedeutung hätte. Hiervon kann indes mit Rücksicht auf die - von der Widersprechenden nicht in Abrede gestellte - Kennzeichnungsschwäche dieses Elements nicht die Rede sein. Dementsprechend ist auch nicht zu befürchten, daß die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs 1 Nr 2 Ie Halbs MarkenG).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs 1 MarkenG bestand nach der Sach- und Rechtslage kein Anlaß.

Forst

Klante

Dr. Fuchs-Wisseemann

Fa