

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 135/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung H 71 752/5 Wz

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Mai 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

- I. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Medi Dino

soll für Dienstleistungen der Klasse 41 und verschiedene Waren der Klassen 5, 16, 20, 21 und 25, in der Klasse 25 für "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Stirnbänder" in das Markenregister eingetragen werden. Die Bekanntmachung der Anmeldung ist am 15. Dezember 1994 erfolgt. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit dem 6. Juni 1979 für "Webstoffe, Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, einschließlich sportlicher Oberbekleidungsstücke; Hemden, Strümpfe, Unterwäsche, Nachtwäsche; Teppiche und Matten" eingetragenen Marke 986 312

Timor.

Der Widerspruch ist zunächst ohne warenmäßige Beschränkung eingelegt worden. Auf Anfrage hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren erklärt, daß sich der Widerspruch lediglich gegen die Waren der Klasse 25 richte, nämlich gegen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Stirnbänder" und der Widerspruch im übrigen zurückgezogen werde.

Nachdem die Anmelderin bereits vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke in vollem Umfang bestritten hat, hat sie diese Einrede im Beschwerdeverfahren nach Vorlage von Benutzungsunterlagen fallengelassen, und zwar in Bezug auf die Waren "Unterwäsche, Damen- und Herren-Pyjamas, Feinstrumpfhosen, Damen- und Herrensocken sowie Herren-Sportjacken".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch in vollem Umfang zurückgewiesen. Ausgehend von einer unterstellten rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke sei zwischen den Waren der Klasse 25 der angemeldeten Marke und den Waren der Widerspruchsmarke teilweise Identität möglich. Die von der Anmeldung beanspruchten Schuhwaren und die Kopfbedeckungen lägen noch im Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchswaren. Ausgehend davon seien eher strenge Anforderungen an die Zeichenunterschiede zu stellen. Soweit die Marken in ihrer Gesamtheit als Einwortmarke und als aus zwei Wortbestandteilen gebildete Kombinationsmarke gegenübergestellt würden, könnten Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Dem Bestandteil "Dino" komme im übrigen innerhalb der angemeldeten Marke keine selbständig kollisionsbegründende Stellung zu, so daß dieser Bestandteil der Widerspruchsmarke "Timor" nicht isoliert gegenübergestellt werden dürfe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu bejahen und der angemeldeten Marke die Eintragung zu versagen.

Im Bereich der Waren der Klasse 25 sei eine Begegnung der Marken auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren möglich, so daß insofern sehr strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei zwar grundsätzlich auf den Gesamteindruck der Marken abzustellen. Dieser Grundsatz sei aber nach der Rechtsprechung dahingehend modifiziert worden, daß eine Ähnlichkeit und unmittelbare Verwechslungsgefahr auch dann gegeben sei, wenn jeweils nur ein Bestandteil einer Marke mit der Gegenmarke identisch oder ähnlich sei. Vorliegend stelle der Bestandteil "Dino" der angemeldeten Marke den prägenden bzw allein kollisionsbegründenden Bestandteil dar, da er in Verbindung mit den Waren als Phantasiebezeichnung verstanden werde und damit sehr kennzeichnungskräftig sei. Der weitere Bestandteil "Medi" weise demgegenüber insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von "Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" einen beschreibenden Charakter im Sinne von "Medizin" auf und sei kennzeichnungsschwach, zumal er in zahlreichen weiteren Kennzeichnungen der Klasse 25 enthalten sei. Die Markenwörter "Dino" und "Timor" seien sowohl klanglich als auch schriftbildlich zu ähnlich, weshalb die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Es sei keine Verwechslungsgefahr gegeben. Die angemeldete Marke bestehe aus den gleichwertigen Zeichenbestandteilen "Medi" und "Dino" und bereits der Zei-

chenbestandteil "Medi" verhindere die Verwechslungsgefahr. Dieser Bestandteil sei schließlich bereits in Alleinstellung geschützt. Auch wenn er in weiteren Marken vorkomme, bestimme dieser erste vielbeachtete Zeichenbestandteil doch wesentlich das Gesamtbild der angemeldeten Marke. Im übrigen sei auch die Bezeichnung "Dino" und die Widerspruchsmarke "Timor" nicht verwechselbar ähnlich. Außerdem unterliege das Wort "Timor" als geographische Bezeichnung für eine Insel im südostasiatischen Raum einer immanenten Kennzeichnungsschwäche, wenn es nicht sogar löschungsreif sei. Schließlich sei "Dino" die geläufige Abkürzung für Dinosaurier und "Timor" eine geographische Angabe, woraus sich auch ein deutlicher begrifflicher Unterschied zwischen den Marken ergebe. Der Widersprechenden seien die Kosten aufzuerlegen, da der Widerspruch von Anfang an aussichtslos gewesen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der älteren Marke gegen die noch nach § 5 Abs 2 WZG bekanntgemachte Anmeldung zu Recht nach §§ 152, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG bzw § 158 Abs 4 Satz 1 MarkenG zurückgewiesen. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, der nach §§ 152, 158 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG Anwendung findet.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen, insbesondere die Entscheidung, von welchen Waren auf Seiten der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die nur beschränkt aufrechterhaltene Nichtbenutzungseinrede im Rahmen der Integrationsfrage

auszugehen ist, können dahinstehen, da auch bei einer vollständigen Berücksichtigung aller Waren der Widerspruchsmarke nach Registerlage eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist.

Ausgehend davon stehen den mit dem Widerspruch noch angegriffenen Waren der angemeldeten Marke "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Stirnbänder" die Waren der Widerspruchsmarke nach Registerlage, nämlich "Webstoffe, Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke für Damen, Herren und Kinder, einschließlich sportlicher Oberbekleidungsstücke; Hemden, Strümpfe, Unterwäsche, Nachtwäsche; Teppiche und Matten" gegenüber. Danach können die Marken teilweise zur Kennzeichnung gleicher Waren verwendet werden. In Bezug auf die Anmeldewaren "Schuhwaren" ist allerdings schon zweifelhaft, ob diese mit den Widerspruchswaren überhaupt ähnlich sind (vgl dazu die Entscheidung des BGH GRUR 1999, 164 "JOHN LOBB", bei welcher der BGH die Warenähnlichkeit zwischen "Bekleidungsstücken" und "Schuhen" verneint hat). Aber auch insoweit erübrigen sich nähere Untersuchungen zur Frage der Warenähnlichkeit und zum Warenabstand im einzelnen, da schon bei Warenidentität und einer uneingeschränkten Berücksichtigung breiter Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr nicht bejaht werden kann.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da entgegenstehende Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind. Aus dem Umstand, daß "Timor" auch ein geographischer Begriff ist, der die zu Indonesien gehörende größte der kleinen Sundainseln im südostasiatischen Raum bezeichnet, was auch inländischen Verkehrskreisen im Hinblick auf die seit einiger Zeit schwelenden Konflikte wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen von "Ost-Timor" in gewissem Umfang bekannt geworden sein dürfte, rechtfertigt es nicht, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft oder gar eine Schutzunfähigkeit der Widerspruchsmarke anzunehmen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil nicht ersichtlich ist, daß der Begriff "Timor" als Herkunfts- oder sonstige Sachangabe für einschlägige Waren

verwendet wird oder ernsthaft in Betracht kommt. Ein solcher Zusammenhang erscheint eher fernliegend und konnte auch von der Anmelderin nicht aufgezeigt werden.

Die Ähnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Auch wenn ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angesichts teilweise möglicher Warenidentität und angesprochener breiter Verkehrskreise insoweit strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand gestellt werden, sind diese vorliegend erfüllt.

Zunächst scheidet eine Verwechslungsgefahr in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht offensichtlich aus, wenn die gegenüberstehenden Bezeichnungen in ihrer Gesamtheit bei einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile nach den für den Gesamteindruck sonst maßgeblichen allgemeinen Kriterien verglichen werden. Sie unterscheiden sich in allen für die Beurteilung des klanglichen und schriftbildlichen Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien, wie Zeichenlänge, Silbenzahl, Sprech- und Betonungsrhythmus, Vokalfolge und Umrißcharakteristik. Außerdem ist die angegriffene Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke, die aus einem Wort besteht, aus zwei Wörtern gebildet.

Auch wenn der Bestandteil "Dino" der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke "Timor" ähnlich sein mögen, führt dies nicht zur Bejahung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Solches würde abweichend von dem Grundsatz, daß ein Elementenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 151 Marken), überhaupt nur dann in Betracht kommen, wenn der Bestandteil "Dino" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägen würde. Eine lediglich den Gesamteindruck mitprägende Wirkung reicht grundsätzlich nicht aus, um die weiteren Bestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten zu lassen (BGH MarkenR 2000, 21 - RAUSCH/ELFI RAUCH). Eine solche allein oder

selbständig kollisionsbegründende Wirkung kommt dem Bestandteil "Dino" innerhalb der angegriffenen Marke aber nicht zu. Gegen eine solche Alleinprägung spricht schon der Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl BGH MarkenR 1999, 199, 201 liSp 2. Absatz - MONOFLAM/POLYFLAM). Aber auch eine nähere Untersuchung der Markenbestandteile in Bezug auf die Eignung zur Warenbeschreibung, die Häufigkeit ihrer Verwendung und eine aus diesen Faktoren unter Umständen folgende Kennzeichnungsschwäche, die eine Beurteilung des kennzeichnenden Gewichts der Zeichenelemente innerhalb der Gesamtbezeichnung ermöglichen, führt zu keine anderen Beurteilung.

Zunächst ist der Bestandteil "Medi" der angegriffenen Marke kein warenbeschreibender Bestandteil, der gedanklich abgespalten werden und zu einer isolierten Gegenüberstellung des Bestandteils "Dino" und der Widerspruchsmarke führen könnte. Eine solche Abspaltung kommt nur in Ausnahmefällen bei glatt beschreibenden und üblichen Zusatzangaben in Betracht, wie dies zB bei Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheitshinweisen im Bereich der Arzneimittel angenommen wird (zB "extra, forte, retard", vgl hierzu BPatGE 10, 93 ff - EXTRAVERAL/Verla; BPatG Mitt 1993, 310 ff - Innovaaktiv). Auf dem Bekleidungssektor könnte dies zB für Größenangaben wie "small, medium, large, extra large" bzw deren Abkürzungen "S, M, L, XL, XXL" oder für Stoffangaben wie "Baumwolle, Tweed oä" gelten. Um einen solchen Bestandteil handelt es sich bei "Medi" offensichtlich nicht.

Die jüngere Marke "Medi Dino" wirkt als Gesamtbezeichnung, innerhalb der keiner der beiden Wortbestandteile kennzeichenmäßig besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann nicht angenommen werden, daß das Zeichenelement "Medi" im Bereich der Waren "Bekleidung, Schuhe oder Kopfbedeckungen" warenbeschreibend auf "Medizin" oder im weiteren Sinne auf "gesunde bzw gesundheitsfördernde Bekleidung" hinweist und entsprechend verstanden wird und deshalb in seinem kennzeichnenden Gewicht deutlich reduziert ist. Anders als dies zB für die En-

dung "med" im Bereich der Arzneimittel gilt, ist nämlich nicht ersichtlich, daß allgemein oder gerade im hier einschlägigen Warenbereich "Medi" als Abkürzung für "Medizin" verwendet wird. Solches konnte auch die Widersprechende nicht aufzeigen oder gar belegen. Es mag sein, daß bei einem Teil der Verkehrsbeteiligten eine entsprechende vage Assoziation aufkommt, wenn die Marke zur Kennzeichnung von etwa in speziellen Sanitätshäusern vertriebener Wäsche, zB besonders hochwertiger und warmer ("medizinischer") Unterwäsche (Angora oä) oder spezieller Bekleidung bei Inkontinenz verwendet wird. Andererseits kann der Bestandteil "Medi" auch als Andeutung im Sinne einer Größenangabe "medium" verstanden werden. Weder in dem einen oder anderen Sinn hat sich - soweit dies für den Senat ersichtlich ist - aber eine entsprechende Abkürzungspraxis gebildet, die ein bestimmtes warenbeschreibendes Verständnis nahelegen würde. Auch der Umstand, daß der Bestandteil "Medi" - wie die Widersprechende zutreffend ausführt - in zahlreichen weiteren Kennzeichnungen der Klasse 25 enthalten ist, führt bei der angemeldeten Marke nicht dazu, daß dem Bestandteil "Dino" ein kennzeichnendes Übergewicht zukommt. Denn auch "Dino" ist im Bereich der Marken der Warenklasse 25 als Zeichenbestandteil recht beliebt. So gibt es weit mehr als 50 Marken verschiedener Inhaber, die diesen Bestandteil in ähnlicher oder vergleichbarer Weise enthalten und deshalb zu einer gewissen Verbrauchtheit und Schwächung auch des Bestandteils "Dino" beitragen (vgl etwa die Marken 2 051 336 "DINO PARK", 2 058 125 "DINORAMA", 2 076 908 "DINOTHERM", 2 077 290 "DINOTOPIA", 2 080 848 "DINOSPORT", 396 53 839 "EURODINO", 398 34 075 "Dinofant", 972 246 "DINOMODA" usw). Ausgehend davon kann nicht festgestellt werden, daß eines der beiden Zeichenelemente im Hinblick auf eine deutlich höhere Originalität ein kennzeichnendes Übergewicht hat. Noch viel weniger kann festgestellt werden, daß einem der Bestandteile eine allein prägende Bedeutung zukommt. Es sind auch sonst keine Gründe ersichtlich, weshalb der Verkehr sich bei der angegriffenen Marke allein oder auch nur überwiegend an "Dino" orientieren sollte, zumal die beiden Markenbestandteile gleich lang sind und das Zeichenelement "Medi" zudem am erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfang steht (vgl zur besonderen Bedeutung von Wort- bzw Zeichenanfängen

die ständige Rechtsprechung, zuletzt BGH MarkenR 199, 201 IISp unten - MONOFLAM/POLYFLAM).

Im übrigen weisen auch die relativ kurzen, übersichtlichen und leicht erfaßbaren Markenwörter "Dino" und "Timor" ganz erhebliche Abweichungen auf, was sogar bei einem isolierten Vergleich dieser Bezeichnungen gegen die Bejahung einer Verwechslungsgefahr spricht (vgl dazu auch die Entscheidung des 27. Senats 27 W (pat) 5/97 vom 2. Februar 1999 = PAVIS PROMA, Kliems 27 W (pat) 5/99, in der bei gegebener Warenähnlichkeit die Verwechslungsgefahr zwischen der graphisch ausgestalteten angegriffenen Marke "DIMO TEX" und der Widerspruchsmarke "Timor" auch ohne Berücksichtigung des Bestandteils "TEX" und der graphischen Gestaltung bei isolierter Gegenüberstellung der Markenwörter "DIMO" und "Timor" verneint wurde). Schriftbildlich unterscheiden sich diese Markenwörter an den Wortanfängen und Wortenden markant. Klanglich sind die Annäherungen zwar stärker ausgeprägt. Aber auch insoweit sind die vorhandenen Abweichungen nicht unerheblich, wobei auch der unterschiedliche Sinngehalt von "Dino" im Sinne einer Abkürzung für "Dinosaurier" und "Timor" im Sinne eines geographischen Begriffs nicht selten erkannt werden wird und damit zumindest in gewissem Umfang verwechslungsmindernd zum Tragen kommen kann.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall noch keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG. Der Umstand, daß die Widersprechende letztlich unterlegen ist, rechtfertigt eine Kostenauflegung nicht, da das Gesetz von dem Grundsatz ausgeht, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Die Rechtsverfolgung der Widersprechenden kann nach anerkannten Beurteilungsgrundsätzen jedenfalls nicht als aussichtslos oder kaum erfolgversprechend beurteilt werden, was vorliegend allein eine Kostenauflegung rechtfertigen könnte (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 71 Rdn 17), zumal Fragen der

allein kollisionsbegründenden Wirkung von Markenbestandteilen schwierig zu beurteilen sind und häufig kontrovers diskutiert werden.

Knoll

Brandt

Engels

Pü