



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 144/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 10 895

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, sowie der Richter Paetzold und von Schwichow

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

Das Verfahren über die Erinnerung der Widersprechenden zu 2)
wird an die Markenstelle zurückverwiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Waren

"veterinärmedizinische Präparate; Futtermittel"

am 15. April 2003 eingetragene Wortmarke

Canivital

ist Widerspruch erhoben worden

a) aus der rangälteren Gemeinschaftsmarke 2828608

CANIVITON

die für identische Waren der Klassen 5 und 31 geschützt ist,

b) sowie aus der für Waren der Klasse 5 eingetragenen Marke 2 101 445

Canina.

Die Markenstelle für Klasse 31 des Deutschen Patent- und Markenamts hat bezüglich des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke vor dem Hintergrund identischer Waren und einer starken klanglichen wie schriftbildlichen Annäherung der Marken eine Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Der weitere Widerspruch ist zurückgewiesen worden.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt und in der Begründung auf die unterschiedlichen Wortendungen der Marken hingewiesen, was für die zeichenrechtliche Beurteilung entscheidungsrelevant sei, da der Wortanfang "cani" aufgrund seines beschreibenden Anklangs und seiner vielfältigen Verwendung in Drittmarken nur als kennzeichnungsschwach bzw. verbraucht eingestuft werden könne.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 1) beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Sie hält die Ausführungen im angefochtenen Beschluss für zutreffend und weist auf die weit überwiegenden Gemeinsamkeiten der Vergleichszeichen hin.

Die Widersprechende zu 2) hat gegen den Beschluss der Markenstelle lediglich Erinnerung eingelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 165 Abs 4 MarkenG), hat in der Sache aber keinen Erfolg. Zutreffend hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG festgestellt.

Bei der Gewichtung der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren Warenähnlichkeit, Markenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, da keine Nichtbenutzungseinrede erhoben wurde, nach der Registerlage von identischen Waren auszugehen, von denen überwiegend Endverbraucher angesprochen werden, so dass an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr notwendigen Abstand der Marken strenge

Anforderungen zu stellen sind, die vorliegend ersichtlich nicht eingehalten werden. Die Markenstelle hat dazu überzeugend ausgeführt, dass sich die beiden Marken nach Wortaufbau und -länge, Silbengliederung und Verteilung der Vokale und Konsonanten in Klang und Bild äußerst nahe kommen, so daß die geringen Unterschiede am unbetonten Wortende – vorausgesetzt, sie werden vom Verkehr vor allem aus der Erinnerung heraus überhaupt erkannt – vernachlässigt werden können. Die gegen diese Beurteilung vorgebrachten Einwände der Markeninhaberin sind sowohl in tatsächlicher wie vor allem rechtlicher Hinsicht nicht stichhaltig. Selbst wenn das Kürzel "cani" in irgendeiner Weise auf Hunde hinweisen sollte und damit eine mittelbare Bestimmungsangabe darstellt, kann dieser Wortbestandteil bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggelassen werden (vgl. zuletzt BGH GRUR 2004,783 - Neuro-Vibolex), ganz abgesehen davon, dass es sich vorliegend für den Verkehr um bloße Phantasieworte handelt, die keiner analysierenden Betrachtungsweise unterzogen werden. Was die angeblich kollisionshemmende Drittzeichenlage betrifft, fehlt es im Vortrag der Markeninhaberin an jeglichem Hinweis auf eine Benutzung dieser Zeichen (vgl. BGH GRUR 2002,626 - IMS).

Im Ergebnis verbleibt es mithin dabei, dass die Marken vor dem Hintergrund identischer Waren angesichts ihrer Vielzahl von Gemeinsamkeiten die Gefahr von Verwechslungen in sich tragen, so dass die angefochtene Entscheidung zu Recht ergangen und die Beschwerde ohne Erfolg ist.

Eine Kostenentscheidung unter Billigkeitsgesichtspunkte war indes noch nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Was die Erinnerung der Widersprechenden zu 2) betrifft, besteht für den Senat keine Entscheidungskompetenz, da es sich um ein eigenständiges Verfahren handelt, das nicht unter § 165 Abs.4, 5 MarkenG fällt (vgl. BPatG BI 2003, S.117).

Die Sache war vielmehr an die Markenstelle zurückzuverweisen, wo ggfls. nur noch festzustellen ist, dass die Erinnerung derzeit gegenstandslos ist.

Stoppel

Paetzold

von Schwichow

Bb