



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 139/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Mai 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 398 15 852

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die Waren und Dienstleistungen

„Datenverarbeitungsgeräte und Computer, ausgenommen solche für die Bildbearbeitung und/oder Erstellung und Bearbeitung von 2D und/oder 3DGraphiken“

ist unter der Nr 398 15 852 seit dem 4. August 1998 eingetragen die Wortmarke

MAGIC.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 23. November 1992 unter 2 025 086 für die Waren

„Geräte für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Schallplatten und andere Aufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer und deren periphere Anla-

gen; auf maschinenlesbaren Datenträgern aufgezeichnete Computerprogramme“

eingetragenen Wortmarke

EMAGIC.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren sei der erforderliche Abstand eingehalten. Die angegriffene Marke unterscheide sich durch Silbenanzahl und den stärker beachteten Wortanfang, zumal es sich um verhältnismäßig kurze Markenwörter handle, was eine klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit ausschließe. Eine begriffliche Verwechslungsgefahr scheidet aus, da es sich bei der Widerspruchsmarke „EMAGIC“ um ein Phantasiewort handle, dem ein konkreter begrifflicher Inhalt nicht zugeordnet werden könne. Anhaltspunkte für eine Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Markenelement „MAGIC“ fehlten.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Der vorangestellte Buchstabe „E“ der Widerspruchsmarke werde vom Verkehr als Abkürzung für „elektronisch“ verstanden und damit als rein beschreibender Hinweis auf die darunter geschützten Waren. Der Verkehr spalte die Widerspruchsmarke daher in die beiden Bestandteile „E“ und „MAGIC“ auf, wobei „MAGIC“ selbständig schutzfähig und prägend sei, der beschreibende Bestandteil „E“ sei unbetont und werde daher verschluckt und nicht beachtet.

Sie beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 28. Februar 2003 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie bezieht sich im wesentlichen auf die im Beschluss der Markenstelle angeführten Gründe. In der mündlichen Verhandlung erhebt sie die Einrede der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke, die von der Widersprechenden als verspätet gerügt wird.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die angegriffene Marke ist der Widerspruchsmarke nicht so ähnlich, dass die Gefahr von Verwechslungen besteht.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat erstmals im Beschwerdeverfahren in der mündlichen Verhandlung die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung zu Protokoll erklärt, dass sie keine Unterlagen zur Glaubhaftmachung zur Hand habe, dass die Marke aber benutzt werde. Im vorangegangenen Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und im Beschwerdeverfahren bis zur mündlichen Verhandlung war die Frage der Nichtbenutzung der Widerspruchs-

marke von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht angesprochen worden. Vom Eingang der Beschwerde bis zur Ladung zur mündlichen Verhandlung hatte die Inhaberin der angegriffenen Marke ausreichend Zeit, um die Einrede der Nichtbenutzung zu erheben und der Widersprechenden damit auch Gelegenheit zu geben, Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke vorzulegen. Da der Widersprechenden bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung eine Glaubhaftmachung der von ihr geltend gemachten Benutzung nach ihrer Erklärung in der mündlichen Verhandlung nicht möglich gewesen wäre und eine Berücksichtigung der Einrede damit zu einer Verzögerung geführt hätte, war die Einrede insoweit als verspätet zurückzuweisen (vgl Ströbele/Hacker MarkenG 7. Aufl § 43 Rdn 54).

Danach ist hinsichtlich der gegenüberstehenden Waren von der Registerlage auszugehen.

2. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren 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 ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st Rspr, vgl zB WRP 2004, 1043 – NEUROVIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2004, 235, 236 – DAVIDOFF II).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Der Bestandteil „MAGIC“ hat zwar beschreibende Anklänge, führt jedoch nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens, da dieses in der Zusammensetzung einen neuen phantasievollen Gesamtbegriff bildet.

3. Zwischen den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren und den von der angegriffenen Marke erfaßten Waren besteht teils Identität, teils Warenähnlichkeit.

4. Den angesichts identischer Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen besonders deutlichen Abstand hält die angegriffene Marke noch ein.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Dabei bleibt auch ein beschreibender Bestandteil bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht außer Betracht, sondern ist mit zu berücksichtigen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH aaO NEUROVIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass sich die gegenüberstehenden Marken in ihrem Gesamteindruck ausreichend unterscheiden.

Eine klangliche Ähnlichkeit ist zu verneinen. Zwar stimmen die beiden Marken in einem Großteil der Buchstaben überein, die angegriffene Marke ist in der Widerspruchsmarke vollständig enthalten. Das in der Widerspruchsmarke zusätzlich als Anfangsbuchstabe vorangestellte „E“ ist aber ein markanter Vokal, der eine betonte zusätzliche Anfangsilbe bildet und der Gesamtmarke ein gegenüber der

angegriffenen Marke abweichendes Klangbild verleiht. Da es sich um relativ kurze, überschaubare Markenwörter handelt, fällt der Unterschied am stärker beachteten Wortanfang noch mehr ins Auge. Zudem ist der übereinstimmende Wortbestandteil „MAGIC“ kein kennzeichnungsstarker Bestandteil, sondern hat beschreibende Anklänge nämlich „magisch, zauberhaft“, die im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren aus dem Computerbereich an Geräte denken läßt, die zB „wie von Zauberhand arbeiten“.

Für den vorangestellten Vokal „E“ läßt sich zwar unterstellen, dass es wohl als Abkürzung für „elektronisch“ zu verstehen ist, auch wenn es an einer bei Abkürzungen üblichen Kenntlichmachung durch einen Punkt, Bindestrich oder ein Abstandszeichen wie in vergleichbaren Begriffen wie E-Commerce, E-Banking fehlt. Auch beschreibende Wortteile dürfen jedoch bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit nicht ohne weiteres vernachlässigt werden.

Durch den direkten Anschluß an die nachfolgenden Buchstaben bildet die Anfangssilbe „E“ mit dem nachfolgenden Bestandteil „MAGIC“ eine geschlossene Einheit und einen neuen eigenständigen Phantasiebegriff. Es tritt keine wie sonst bei Vorsilben übliche sprachliche oder begriffliche Zäsur ein, so dass der mit der angegriffenen Marke identische Teil „MAGIC“ mit dem „E“ verschmilzt. Zwar kann in der Regel bei weitgehenden Übereinstimmungen im übrigen eine alleinige Abweichung am Wortanfang die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 184). Doch handelt es sich hier bei dem übereinstimmenden Teil um einen eher kennzeichnungsschwachen Bestandteil, der als zudem klangschwacher Bestandteil von dem die Betonung tragenden Vokal „E“ überlagert oder zumindest aufgenommen wird, so dass der Gesamteindruck nachhaltig verändert ist. Bei einteiligen Marken kann allenfalls unter ganz besonderen Umständen ein Bestandteil zu vernachlässigen sein (vgl. Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 339).

5. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt demnach voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 466). Dabei sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile insbesondere dann gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr ebenso wie gegen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 493). Im vorliegenden Fall führt eine gesamtbegriffliche Verbindung wie oben ausgeführt zu dem Phantasiebegriff „EMAGIC“ von der Vorstellung weg, das Markenelement „MAGIC“ stelle den Stammbestandteil von Serienmarken dar. Es besteht daher keine Veranlassung, den Bestandteil „E“ abzuspalten.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

br/Cl