



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 112/07

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 302 43 160

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 302 43 160

Pinu-Color

ist am 24. März 2003 in das Register eingetragen worden für die Waren „Lacke und Farben“. Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Wortmarke 66 519

Pina

die seit 1904 in das Register eingetragen ist für die Waren „Teerfarbstoffe und chemische Präparate für photographische Zwecke“ und deren Schutzdauer zuletzt mit Wirkung vom 13. September 2003 verlängert worden ist.

Zur Begründung ihres Widerspruchs hat die Widersprechende vorgetragen, die Vergleichswaren seien identisch oder ähnlich. Die angegriffene Marke werde durch den Wortbestandteil „Pinu“ geprägt und dieses Wort komme der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe. Der zweite Wortbestandteil der angegriffenen Marke „Color“ habe im Zusammenhang mit den für diese Marke eingetragenen Lacken und Farben eine rein beschreibende Bedeutung und trete deswegen hinter „Pinu“ zurück.

Demgegenüber vertrat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Auffassung, dass der Gesamteindruck ihrer Marke gleichmäßig von beiden Wortbestandteilen bestimmt werde, der Wortbestandteil „Pinu“ daher nicht isoliert kollisionsbegründend wirken könne. Selbst wenn die angegriffene Marke von „Pinu“ geprägt werden sollte, wäre eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil sich das Kurzwort „Pinu“ durch die auf „u“ endende zweite Silbe deutlich genug von der Widerspruchsmarke „Pina“ unterscheide.

Mit Beschluss vom 13. Januar 2006 hat die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts die angegriffene Marke gelöscht aus den von der Widersprechenden vorgetragenen Gründen. Ihre Erinnerung gegen diesen Beschluss hat die Inhaberin der angegriffenen Marke nicht begründet. Mit Erinnerungsbeschluss vom 16. November 2006 hat die Markenstelle den Erstbeschluss bestätigt.

Hiergegen hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 20. Dezember 2006 Beschwerde eingelegt. Die anwaltlich vertretene Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begründet und hat auch keine Anträge gestellt.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen

und der Markeninhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

In der Sache hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren keine Stellungnahme abgegeben.

Zu den weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Akten.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, weil auch nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfassten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 [Nr. 22] - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 [Nr. 40] - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 [Nr. 18 f.] - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001,

507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz).

Vorliegend können sich die Vergleichsmarken im Bereich ähnlicher und identischer Waren begegnen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Auflage, S. 177, „Lacke“ den „Teerfarbstoffen“ ähnlich, und S. 302, „Teerfarbstoffe“ den „Lacken“ und „Lackfarben“ ähnlich). Das hat die Markenstelle bereits in ihrem ersten Beschluss festgestellt und die Markeninhaberin hat diese Feststellung seitdem nicht in Frage gestellt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich.

Bei dieser Ausgangslage muss die jüngere Marke einen klaren Abstand zur Widerspruchsmarke halten. Diese Anforderung erfüllt die angegriffene Marke nicht.

Sie unterscheidet sich zwar dadurch deutlich von der Widerspruchsmarke, dass sie aus zwei verschiedenen Wörtern besteht, die Widerspruchsmarke dagegen nur aus einem. In der angegriffenen Marke tritt jedoch der Wortbestandteil „Color“ hinter dem Bestandteil „Pinu“ so stark zurück, dass er für die Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke vernachlässigt werden muss und „Pinu“ isoliert kollisionsbegründend wirkt.

Die angegriffene Marke setzt sich aus den beiden Wörtern „Pinu“ und „Color“ zusammen, die in gleicher Type gleich groß geschrieben und durch einen Bindestrich verbunden sind. Schriftbildlich stellen sich beide Wörter daher als gleichgewichtig dar. Begrifflich ist der Wortbestandteil „Pinu“ uneingeschränkt kennzeichnungskräftig, denn in Bezug auf die „Farben und Lacke“, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, enthält dieses Wort keine beschreibenden Anklänge. Demgegenüber ist das zweite Wort „Color“ der u.s.-amerikanische Ausdruck für Farbe

und hat mit dieser Bedeutung Eingang in die allgemeine deutsche Umgangs- und Werbesprache gefunden. Im Zusammenhang mit den Waren „Farben und Lacke“ ist er glatt beschreibend und kann daher - für sich genommen - keine Kennzeichnungskraft entwickeln. Auch die Kombination mit dem Markenbestandteil „Pinu“ ändert nichts an der zeichenrechtlichen Bedeutungslosigkeit des Markenbestandteils „Color“. Denn durch diese Kombination entsteht kein Sinngehalt, der über die bloße Summe der beiden einzelnen Wörter hinausginge. Auch in der Kombination tritt nur „Pinu“ als Herkunftszeichen in Erscheinung, während „Color“ direkt auf die Waren hinweist, die unter diesem Herkunftszeichen vertrieben werden.

Für die Beurteilung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr kommt es daher nur auf die Gegenüberstellung der Widerspruchsmarke „Pina“ und dem Wortbestandteil „Pinu“ aus der angegriffenen Marke an. Diese Wörter kommen sich verwechselbar nahe. Sie sind identisch, ausgenommen nur der letzte Buchstabe. Hier stehen sich die Vokale „a“ und „u“ gegenüber, die in der deutschen Phonetik keine so klaren Gegensätze darstellen, dass mit ihrer Hilfe trotz der bestehenden Übereinstimmungen im Übrigen eine Verwechslung sicher ausgeschlossen werden könnte.

Aus diesen Gründen war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen.

Eine Kostenauflegung zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke in Abweichung von der Kostenregelung gem. § 71 Abs. 1 MarkenG, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt, kam nicht in Betracht. Die Widersprechende hat keine Umstände vorgetragen, die es aus Gründen der Billigkeit erforderlich machen könnten, die Verfahrenskosten der Markeninhaberin aufzuerlegen. Solche Umstände sind auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere stellt es keine verfahrensrechtliche Sorgfaltspflichtverletzung dar, dass die Markeninhaberin ihre Beschwerde nicht begründet hat. Denn im registerrechtlichen Beschwerdeverfahren

besteht dazu keine Verpflichtung (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Auflage, § 66 Rdn. 34 und § 71 Rdn. 16 mit weit. Nachw.)

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich in eigener Sache und zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Hier hat die anwaltlich vertretene Inhaberin der angegriffenen Marke keinen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt. Auf den entsprechenden Hilfsantrag der Widersprechenden und Beschwerdegegnerin kommt es nicht an, weil dieser Antrag nur für den Fall gestellt worden war, dass der Senat den Anträgen der Widersprechenden nicht bereits im schriftlichen Verfahren stattgeben wollte. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hatte seit Einreichung ihrer Beschwerdeschrift am 21. Dezember 2006 mehr als fünf Monate Zeit, ihre Beschwerde zu begründen und ihre Anträge zu stellen. Einer Entscheidung des Gerichts im schriftlichen Verfahren stand daher nichts im Wege.

gez.

Unterschriften