



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 173/05

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 88 462

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Juli 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 20. Januar 2003 unter der Nummer 300 88 462 für die Waren

„Elektrische Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten), insbesondere DVD-Geräte, Video-Aufnahmegeräte, Video-Abspielgeräte, Video-Monitore, Computer-Monitore, Fernsehgeräte; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen; Rechenmaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Drucker; Feuerlöschgeräte; wissenschaftliche, Schifffahrts-, photographische, Film-, optische, Wäge, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichts- und Vermessungsapparate und -instrumente; Mobiltelefone“

ist die Wortmarke

DUALVISION.

Widerspruch erhoben wurde aus der unter der Nummer 1 045 233 seit dem 25. Februar 1983 für

”Elektrische, optische und akustische Nachrichtenübertragungs-, -aufzeichnungs- und -wiedergabegeräte; Verstärkergeräte für die mehrdimensionale Tonraumübertragung, auch in Kombination mit Tonbandgeräten und Plattenspielern, Plattenspieler, Tonaufzeichnungs- und Tonwiedergabegeräte, Kassettenrecorder, Rundfunk/Tonband-Kombinationsgeräte, Fernsehsignalaufzeichnungs- und wiedergabegeräte, Video-Recorder, Video-Kassetten-Recorder, Fernsehkameras, Fernbedienungsgeräte für die vorgenannten Geräte, Lautsprecher, Lautsprecherboxen, Kopfhörer, Mikrofone, bespielte und unbespielte Bild- und Tonträger, insbesondere Schallplatten, Videoplatten, Ton- und Videomagnetbänder sowie -Kassetten; Kombinationen der vorgenannten Waren untereinander; Teile aller vorgenannten Waren“

als durchgesetzt eingetragenen Wortmarke

DUAL.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit Schriftsatz vom 16. Oktober 2003 unbeschränkt bestritten worden. Die Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 11. Dezember 2003 Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke für Audio-, Video- und Fernsehgeräte gemacht und Unterlagen insbesondere eine eidesstattliche Versicherung über hierzu erzielte Umsätze für den Zeitraum von 1999 bis 2003 dazu vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Widerspruch mit Erstprüferbeschluss wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke hat sie hierbei

offen gelassen. Bei identischen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche Abstand eingehalten. Trotz der Übereinstimmung in der Lautfolge „DUAL“ bestünden deutliche Unterschiede in Wortlänge, Silbenanzahl und Silbengliederung. Eine Abspaltung sei nicht zu befürchten, da es sich bei „Vision“ nicht um einen verkehrsüblichen, beschreibenden Zusatz handele. „DUALVISION“ sei eine Gesamtkombination, die als ein sprechender Hinweis auf eine doppelte bildliche Darstellung aufgefasst werde. Für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr fehle es an einer Zeichenserie und dem Hinweischarakter eines Stammbestandteiles auf die Widerspruchsmarke.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und hierzu mit Schriftsatz vom 28. April 2004 weitere Benutzungsunterlagen für die Benutzung der Widerspruchsmarke für TV-Geräte, Lautsprecher, CD-Spieler, Verstärker, Tuner, Cassetten-decks und Radiorecorder vorgelegt und eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend gemacht. Wegen des identischen Bestandteils „DUAL“ und des kennzeichnungsschwachen Bestandteils „VISION“ in der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr. Im Übrigen verweist sie auf eine Entscheidung der 4. Beschwerdekammer des HABM vom 15. Dezember 2004 - „DUALSTAR“, in der Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke „DUAL“ angenommen worden sei.

Die Erinnerungsprüferin hat die Erinnerung zurückgewiesen. Unter Bezugnahme auf den angegriffenen Beschluss führt sie aus, bei teilweise identischen, teils enger ähnlichen Waren und einer - trotz intensiver Benutzung - wegen ihres beschreibenden Anklangs durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche Markenabstand eingehalten.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, der Erinnerungsbeschluss setze sich nicht mit den eingereichten Unterlagen, insbesondere der angeführten Rechtsprechung des Gemeinschaftsmarkenamtes, auseinander und wiederhole lediglich die Begründung des Erstprüfer-

beschlusses. Dies rechtfertige den Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. März 2004 und vom 2. September 2005 aufzuheben und die Löschung der Marke 300 88 462 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke weist darauf hin, dass der Begriff „dual“ im technischen Bereich und auch im HiFi/Video-Bereich regelmäßig beschreibend im Sinne von „zweifach“ verwendet werde, insbesondere als Hinweis für die Möglichkeit, ein Gerät auf zwei verschiedene Arten zu benutzen, z. B. für zwei verschiedene Frequenzen oder zwei verschiedene Formate (z. B. Dualband-handy, Dualdisplay-handy), so dass der Widerspruchsmarke nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme. Demgegenüber sei der Bestandteil „Vision“ nicht beschreibend, sondern mehrdeutig und gebe der angegriffenen Marke den prägenden Charakter.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 1 045 233 besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

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. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; WRP 2004, 1281 – Mustang; WRP 2004, 907 – Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen.

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren von einer im oberen Bereich liegenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem leicht erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Da es sich um ein durchgesetztes Zeichen handelt, ist davon auszugehen, dass es mit der Eintragung zunächst über normale Kennzeichnungskraft verfügt. Dafür, dass die Kennzeichnungskraft inzwischen geschwächt sei, ist von der Inhaberin der angegriffenen Marke nicht ausreichend vorgetragen; der beschreibende Sinngehalt einer durchgesetzten Marke allein reicht für diese Annahme nicht aus. Da nach den Benutzungsunterlagen von einer gut benutzten Marke auszugehen ist, ist eine im oberen Bereich liegende durchschnittliche Kennzeichnungskraft anzunehmen.

2. Bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter nachgewiesener Benutzung für die eingetragenen Waren stehen sich nach der Registerlage teils identische, teils hochgradig ähnliche Waren gegenüber.

3. Den bei leicht erhöhtem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke und identischen, teilweise ähnlichen Waren zu fordernden deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. 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 a. a. O. – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Ausgehend von der registrierten Form der zu vergleichenden Marken unterscheiden diese sich in ihrem durch ihre Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht klar und unverwechselbar. So handelt es sich bei der angegriffenen Marke um eine viersilbige Wortmarke aus zwei zusammengeschrriebenen Bestandteilen mit insgesamt zehn Buchstaben, bei der Widerspruchsmarke dagegen um eine relativ kurze, zweisilbige Wortmarke bestehend aus vier Buchstaben.

Auch wenn die Widerspruchsmarke - formal betrachtet – identisch in der angegriffenen Marke enthalten ist, führt dies nicht zu einer Bejahung der unmittelbaren Verwechslungsgefahr. Dies wäre, abweichend von dem Grundsatz, dass ein Ele-

mentenschutz dem Markenrecht fremd ist (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 - Springende Raubkatze), nur dann möglich, wenn der Wortbestandteil „DUAL“ die angegriffene Marke allein in kollisionsbegründender Weise prägen würde.

Zwar kommt bei mehrteiligen Marken eine Verwechslungsgefahr in Betracht, wenn Ähnlichkeiten in Einzelbestandteilen vorliegen, die die jeweilige Marke kollisionsbegründend prägen können. Dies ist der Fall, wenn der Bestandteil den Gesamteindruck der mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und wenn die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; GRUR 2002, 167, 169 - Bit/Bud; GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; a. a. O. - Mustang).

Diese Grundsätze lassen sich jedoch nicht ohne weiteres auf einheitlich zusammengeschriebene Markenwörter anwenden (vgl. BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max), wozu auch die angegriffene Marke zählt. Zwar sind als Kombinationsmarken im obengenannten Sinne nicht nur Marken zu verstehen, die mehrere getrennte Bestandteile aufweisen, sondern hierzu können auch zusammengefügte Marken zählen, die aus sonstigen Gründen (etwa aufgrund ihrer besonderen graphischen Gestaltung) sich als mehrgliedrig darstellen. Davon kann aber bei zusammengeschriebenen Wörtern in Normalschrift - selbst bei Binnen Großschreibung - nicht ausgegangen werden, diese sind vielmehr nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

Bei der angegriffenen Marke ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, sie - abweichend von dem allgemeinen Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM; GRUR 2001, 1161, 1163 - CompuNet/ComNet; GRUR 2004, 779 - Zwilling/Zweibrüder) - als mehrteilige Marke zu würdigen. Die Bezeichnung „DUALVISION“ wirkt im Hinblick auf die Zusammenschreibung in ei-

nem Wort als geschlossene Gesamtbezeichnung; keines der beiden Zeichenelemente tritt besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund mit der Folge, dass eine gedankliche Zergliederung der angegriffenen Marke ausgeschlossen ist.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden besteht auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der Bestandteil „-VISION“ der angegriffenen Marke als ein in dem hier maßgeblichen Warenbereich häufig verwendeter und damit verbrauchter Bestandteil für den Gesamteindruck völlig in den Hintergrund träte. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile bleiben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliedriger Marken nicht außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zum Gesamteindruck bei (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadiclophlont; a. a. O. - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei der Endsilbe „-VISION“ der angegriffenen Marke handelt es sich insbesondere nicht um eine beschreibende Angabe vergleichbar einer Angabe zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darreichungsform eines Arzneimittels wie z. B. „oral, forte, retard“, denen die beteiligten Verkehrskreise keinerlei die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen (vgl. BPatG GRUR 1994, 122, 124 - BIONAPLUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 309 m. w. N.).

„Vision“ hat nämlich mehrere Bedeutungen wie „Traumbild, übernatürliche Erscheinung“, im Englischen auch „Sehkraft, Sehfeld“ (vgl. BPatG 30 W (pat)168/02 – AirportVision; 30 W (pat) 326/03 – STORE VISION; 29 W (pat) 141/01 – Media-vision unter PAVIS PROMA).

Der in der angegriffenen Marke vorangestellte Bestandteil „Dual“ - in der Bedeutung „eine Zweiheit bildend; zwei Möglichkeiten, Verfahrensweisen aufweisend“ (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006) - wird in zahlreichen naturwissenschaftlich-technischen Wortverbindungen verwendet und gehört zur technischen Fach- und Basissprache (vgl. 30 W (pat) 205/96 - DUALSCOPE). So sind kombinierte Fachbegriffe bekannt wie „Dual-Band-Handy“ (vgl. Duden a. a. O.), „Dualprozessorrechner“ für PC, „Dual-Layer“ für

DVDs, „Dual monitor“ für Doppelschirmrechner; „Dual disk“ für ein Hybrid aus CD und DVD, „Dual channel“ bei Speichermodulen, „Dual-Port-RAM“ für einen doppelten Lesezugriff bei Speichern (vgl. das online-Lexikon wikipedia zu den entsprechenden Fachbegriffen).

Im Zusammenhang mit dem Bestandteil „DUAL“ kann der Nachsilbe „-VISION“ in der Bedeutung „Ansicht“ lediglich ein sachbeschreibender Anklang dahingehend entnommen werden, dass die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren den Bereich „bildliche Darstellung“ betreffen, weshalb der Bestandteil „-VISION“ sich nicht im Sinne der obengenannten Angaben als schutzunfähig erweist.

Insoweit lässt sich die von der Widersprechenden angeführte Entscheidung des Harmonisierungsamtes – DUALSTAR nicht heranziehen. Darin ist - in der Annahme der Schutzunfähigkeit des Bestandteils „Star“ - davon ausgegangen worden, dass der Verkehr bei der einteiligen jüngeren Marke „DUALSTAR“ den Bestandteil „DUAL“ „abspalte“ und den anderen Bestandteil „STAR“ vollkommen vernachlässige. Wie oben erläutert findet die Annahme dieser Form einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr („Abspaltung“) bei einteiligen Marken nach deutschem Markenrecht nur in sehr eingeschränktem Umfang und allenfalls bislang im Bereich der Arzneimittel Anwendung. Da insoweit eine restriktive Anwendung geboten ist, rechtfertigt der Umstand, dass eine Marke eine glatt beschreibende Angabe enthält, für sich gesehen noch nicht die Annahme einer Abspaltungsmöglichkeit (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 310 m. w. N.). Bei dem Bestandteil „Vision“ handelt es sich nicht um einen vergleichbar schutzunfähigen Bestandteil.

Zurückhaltung ist insbesondere geboten bei Wortverbindungen, die sich zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbinden, auch wenn sie durch den beschreibenden Teil eine bestimmte warenbezogene Aussage vermitteln, also sog. „sprechende“ Marken darstellen (vgl. BPatG Mitt 1979, 91 f. - SONNENQUELL/Capri-Sonne, Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 310 m. w. N.).

Die angegriffene Marke „DUALVISION“ erscheint in ihrer Kombination als geschlossener, einheitlicher Phantasiebegriff. Die Kombination „DUALVISION“ bildet eine untrennbare, gesamtbegriffliche Einheit, da der nachfolgende Bestandteil „VISION“ erst näher konkretisiert, was in zweifacher Weise erfolgt oder vorhanden ist. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch den Umstand, dass – wie oben ausgeführt - viele Fachbegriffe mit dem Bestandteil „Dual“ existieren, die beim Verkehr gerade keine Verbindung zur Widerspruchsmarke hervorrufen. Der Verkehr wird vielmehr der Auffassung sein, die jüngere Marke sei entsprechend den oben genannten technischen Zusammensetzungen unter Verwendung des technischen Bestandteils „Dual“ gebildet. Die angesprochenen Verkehrskreise haben somit keinen Grund, den Bestandteil „DUAL“ der angegriffenen Marke herauszugreifen und allein diesen der Widerspruchsmarke „DUAL“ gegenüberzustellen. Die angegriffene Marke unterscheidet sich damit in ihrer Gesamtheit ausreichend von der Widerspruchsmarke.

4. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Ungeachtet dessen wird weiter angenommen, dass sie gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

In solchen Ausnahmefällen reichen bereits geringfügige Unterschiede der Vergleichsmarken aus, um den Gedanken an Serienmarken desselben Unternehmens nicht aufkommen zu lassen (vgl. BGH GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont; BPatG Mitt. 1983, 58, 59 - Rollinos/Rolo). Die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile sprechen gegen eine mittelbare 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. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O. - POLYFLAM/ MONOFLAM). Im vorliegenden Fall führt die gesamtbegriffliche Verbindung - wie oben ausgeführt - zu dem Phantasiebegriff „DUALVISION“ und damit von der Vorstellung weg, das Markenelement „DUAL“ sei verwechselbarer Stammbestandteil einer Markenserie.

5. Die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr liegen nicht vor.

Die Beschwerdegebühr ist mit Einlegung der rechtswirksamen Beschwerde verfallen, so dass eine Erstattung nur aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 MarkenG in Betracht kommt.

§ 71 Abs. 3 MarkenG setzt das Vorliegen besonderer Umstände voraus, nach denen es unbillig wäre, die Beschwerdegebühr einzubehalten. Diese können auf Verfahrensfehlern oder Verstößen gegen die Verfahrensökonomie in der Vorinstanz beruhen. Fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung an sich noch nicht; diese kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung als völlig unvertretbar erscheint. Das jeweilige Fehlverhalten muss zudem die Beschwerdeeinlegung notwendig gemacht haben (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 8. Aufl., § 71 Rdn. 32 m. w. N.). Im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte für Verfahrensfehler im Widerspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erkennbar, insbesondere nicht dafür, dass die Erinnerungsprüferin den Sach- und Rechtsvortrag der Widersprechenden nicht ausreichend gewürdigt

hätte. Der Umstand, dass die ansonsten zutreffende Begründung der angefochtenen Beschlüsse sich nicht mit der von hergebrachten nationalen Rechtsgrundsätzen deutlich abweichenden - und überdies für das Deutsche Patent - und Markenamt nicht bindenden - Rechtsprechung des Harmonisierungsamtes auseinandergesetzt hat, kann einen solchen Verfahrensfehler nicht begründen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass, § 71 Absatz 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften