



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 93/07

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
24. August 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 303 66 329**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 26. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Dr. Kober-Dehm sowie des Richters Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 18. Dezember 2003 angemeldete und am 23. April 2004 unter Nummer 306 66 329 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragene Wortmarke

**Ecosol 60**

ist, nachdem die Markeninhaberin zwischenzeitlich auf die Waren „Wasch- und Bleichmittel“, „Schleifmittel“ und „Seifen“ verzichtet hat, u. a. noch für die Waren

„Putz-, Polier- und Fettentfernungsmittel; technische Öle und Fette, Schmiermittel, Staubabsorbier-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel, Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe“

eingetragen.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende - beschränkt auf die vorstehend genannten Waren - Widerspruch erhoben aus ihrer prioritätsälteren Wortmarke 2 075 905

## **ACMOSOL**

die für die Waren

„Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Trennmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke; Rostschutzmittel, Reinigungsmittel; Schleifmittel; Wachs, Leuchtstoffe“

eingetragen ist.

Mit Beschlüssen vom 22. Dezember 2005 und vom 7. November 2007, von denen der zweite im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Waren seien teilweise identisch und die Widerspruchsmarke verfüge - mangels entgegenstehender Anhaltspunkte - über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die Widersprechende sei daher berechtigt, einen deutlichen Markenabstand zu fordern. Dieser Abstand werde aber von der angegriffenen Marke in jeder Hinsicht eingehalten. Die Vergleichsmarken verfügten über eine unterschiedliche Vokalfolge und einen unterschiedlichen Sprechrhythmus. Die angegriffene Marke beginne mit dem hellen Vokal „E“, während am Anfang der Widerspruchsmarke der dunkle Vokal „A“ stehe. Die Widerspruchsmarke weise in der ersten Worthälfte zudem den Summlaut „M“ auf, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung habe. Die beiderseitige Endung „-sol“ sei durch häufige Verwendung verbraucht, was dazu führe, dass der Verkehr die unterschiedlichen Wortanfänge der Vergleichsmarken stärker beachte. Eine zergliedernde Betrachtung

tungsweise sei nicht angebracht, weshalb bei dem Markenvergleich auch die zur angegriffenen Marke gehörende Zahl „60“ mit einzubeziehen sei. Die genannten Unterschiede seien auffallend genug, um die Marken trotz teilweise vorhandener Warenidentität in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht auseinander halten zu können. Zudem führe der Sinnanklang des in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteils „Eco“ an „ökologisch“ oder „ökonomisch“ dazu, dass die Markennote noch besser von einander unterschieden und Merkfehler vermieden werden könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den beiderseitigen Marken im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG eine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Beim Vergleich der Marken müsse auf den jeweiligen Gesamteindruck der Marken abgestellt werden. Nach der „THOMSON LIFE“-Rechtsprechung des EuGH könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelnen Elemente einer Marke, ohne dass diese den Gesamteindruck einer Marke prägen, eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme. Innerhalb eines undeutlichen Erinnerungseindrucks bekämen die vorhandenen Übereinstimmungen regelmäßig größeres Gewicht als die Unterschiede. In Anwendung dieser Grundsätze sei vorliegend von einer Verwechslungsgefahr zumindest mittleren Grades auszugehen. Die Markenstelle habe zutreffend festgestellt, dass bei der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft vorliege und sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen und im Übrigen auf hochgradig ähnlichen Waren begegnen könnten. Den hiernach zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke jedoch nicht ein. Klanglich seien die beiderseitigen Marken ausschließlich in ihren Elementen „ACMOSOL“ und „ECOSOL“ zu vergleichen, da der Bestandteil „60“ als beschreibender Zusatz außer Betracht zu bleiben habe. In jedem Falle müsse davon ausgegangen werden, dass das Element „ECOSOL“ den Gesamteindruck der angegriffenen Marke präge. Hiernach stimmten die beiderseitigen Marken hinsichtlich Silbenzahl, ihrer Endung „-OSOL“, ihrer Lautfolge „A/E-O-O“, ihres Klangrhythmus‘ und hinsichtlich ihrer Betonung auf der letzten Silbe überein. Die Abwei-

chung im jeweils unterschiedlichen Anlaut und im zusätzlichen „M“ in der Widerspruchsmarke falle dagegen nicht ins Gewicht, zumal Konsonanten in der Wortmitte leicht „verschluckt“ würden. Hinzukomme, dass sich die beiderseitigen Waren für den Im- und Export eigneten. Diejenigen Verkehrskreise, die eine englische Aussprache bevorzugten, hätten somit in klanglicher Hinsicht [’æcmosol] mit [’ecosol] zu vergleichen. Die hiernach gegebenen klanglichen und bildlichen Gemeinsamkeiten der Kollisionsmarken könnten nicht durch einen etwaigen Sinngehalt der Vorsilbe „eco-“ ausgeglichen werden, da deren Sinn mehrdeutig sei und sich erst aufgrund einer analysierenden Betrachtung ergebe.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 22. Dezember 2005 und vom 7. November 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke im genannten Umfang zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die von der Widersprechenden angeführte „THOMSON LIFE“-Rechtsprechung des EuGH vorliegend nicht in Betracht komme. Nach den Grundsätzen dieser Rechtsprechung sei eine Verwechslungsgefahr bisher nur im Falle identischer Vergleichswaren als möglich angesehen worden; darüber hinaus werde zur Begründung einer Verwechslungsgefahr insoweit vorausgesetzt, dass das jüngere Zeichen durch eine Aneinanderreihung einer Unternehmensbezeichnung und einer identischen, kennzeichnungskräftigen, älteren Marke gebildet werde. Beide Voraussetzungen träfen hier nicht zu. Zudem könne der Bestandteil „60“ bei der Bewertung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke nicht außer Betracht bleiben. Die Zahl „60“ sei nämlich nicht bedeutungslos, da diese Angabe nicht ohne weiteres als Beschreibung einer Eigenschaft zu

erkennen sei. Es treffe zwar zur, dass die beiderseitigen Marken in der Buchstabenfolge „-OSOL“ übereinstimmten, jedoch dürften die Marken nicht in dieser Weise auseinander gerissen werden. Der Verkehr würde die beiderseitigen Marken - wenn überhaupt - vor der Endsilbe „-SOL“ trennen, die aber für den Verkehr einen deutlichen Hinweis auf die Art der Chemikalie, nämlich auf ein Sol - d. h. auf eine Flüssigkeit mit einem fein verteilten festen Stoff - gebe und daher wegen ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden dürfe. Dafür, dass Teile der Verkehrskreise die Widerspruchsmarke für einen englischen Ausdruck halten und dementsprechend [ˈæcmosol] aussprechen könnten, gebe es keine Hinweise. Der Begriff „ACMOS“ leite sich von der deutschen Firma ACMOS Chemie KG ab, die auf dem Markt die allgemein bekannten „ACMOS“-Produkte anböte. Die Verkehrskreise hätten daher keine Veranlassung, die Widerspruchsmarke auf Englisch auszusprechen.

Mit Eingabe vom 30. November 2004 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede mangelnder Benutzung erhoben (§ 43 Abs. 1 MarkenG), jedoch mit Eingabe vom 21. Februar 2005 wieder zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig; in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maß-

geblicher Bedeutung ist, und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Grad der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Dabei besteht in der Weise eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, dass grundsätzlich ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“; GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 20) „INTERCONNECT/T-InterConnect“; GRUR 2008, 719, 722 (Nr. 29) „idw Informationsdienst Wissenschaft“; GRUR 2009, 484, 486 (Nr. 23) „Metrobus“). Unter Heranziehung dieser Grundsätze ergibt sich für den vorliegenden Fall, dass die Markenstelle zu Recht eine Verwechslungsgefahr verneint hat.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke ihre zuvor nach § 43 Abs. 1 MarkenG gegenüber der Widerspruchsmarke erhobene Einrede mangelnder Benutzung zurückgenommen hat, steht die Benutzung der Widerspruchsmarken vorliegend nicht mehr in Frage und es kann hinsichtlich der Waren, auf die sich der Widerspruch stützt, von der Registerlage ausgegangen werden.

Die Widersprechende geht zu Recht davon aus, dass sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen und im Übrigen auf hochgradig ähnlichen Waren begegnen können. Abzustellen ist hierbei nicht nur auf die Oberbegriffe der Widerspruchswaren und der Waren, gegen die sich der Widerspruch richtet, sondern auch auf Teilbereiche von Waren, die unter die beiseitigen Oberbegriffe fallen (vgl. BGH GRUR 2005, 326 „il Patrone/Il Portone“). In welchem Umfang hier im Einzelnen von einer Warenidentität oder von Waren im engeren Ähnlichkeitsbereich

ausgegangen werden muss, kann vorliegend jedoch dahingestellt bleiben. Denn unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „ACMOSOL“ hält die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren einen hinreichend großen, die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Abstand ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken in klanglicher, begrifflicher und schriftbildlicher Hinsicht ist maßgeblich auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf die maßgeblichen inländischen Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder auf normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betroffenen Waren (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) „Matratzen Concord/Hukla“) wirkt, die eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnehmen und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achten (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, 702 (Nr. 40) „HABM/Shaker“; BGH GRUR 2009, 484, 486 (Nr. 23) „Metrobus“). In ihrer Gesamtheit sind die beiderseitigen Marken „Ecosol 60“ und „ACMOSOL“ aber in jeder Hinsicht so unterschiedlich, dass eine Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint werden muss.

Dass die fraglichen Marken in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen sind, schließt allerdings - wie die Widersprechende zutreffend angemerkt hat - nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 29) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2007, 1066, 1069 (Nr. 40) „Kinderzeit“). Voraussetzung ist hierfür allerdings, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 28, 29) „INTERCONNECT/T-InterConnect“; GRUR 2008, 719, 722 (Nr. 37) „idw Informationsdienst Wissen-



schaft“). Dies trifft zwar auf die angegriffene Marke „Ecosol 60“ teilweise, aber nicht in dem von der Widersprechenden als entscheidungsrelevant angenommenen Umfang zu.

In klanglicher Hinsicht erscheint es vertretbar, davon auszugehen, dass der Bestandteil „Ecosol“ geeignet ist, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke zu prägen. Jedoch lässt sich auch anhand einer Gegenüberstellung der Widerspruchsmarke „ACMOSOL“ und des Markenbestandteils „Ecosol“ der angegriffenen Marke keine hinreichende Gefahr von unmittelbaren Verwechslungen erkennen. Der Widersprechenden ist zwar einzuräumen, dass die Worte „Ecosol“ und „ACMOSOL“ eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen, insbesondere eine gleiche Silbenzahl, eine gleiche Betonung und identische Endsilben. Dabei kommt jedoch der Übereinstimmung in der (neben-)betonten Endsilbe „-sol“ nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Denn es handelt sich um eine bei chemischen Produkten häufig verwendete und daher nur gering kennzeichnende Endsilbe. Darüber hinaus beschreibt sie, wie von der Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend dargelegt wurde, die betreffenden Waren als solartig, d. h. als kolloidale Lösungen, in denen ein Stoff in feinsten Verteilung dispergiert ist (vgl. Römpf, Lexikon der Chemie, 10. Aufl., Bd. 5, Pl - S, Stichwort: „Sol“). Dieser warenbeschreibende Sinngehalt wird von den hier in erster Linie in Betracht zu ziehenden Fachkreisen erkannt. Damit ist davon auszugehen, dass der warenbeschreibende Sinngehalt der übereinstimmenden Endsilben die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrs auf die regelmäßig ohnehin stärker beachteten Wortanfänge lenkt (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 194 - m. w. N.). Insoweit weisen aber die Vergleichswörter deutliche Unterschiede auf. Die vokalische Abweichung im Anlaut „E“/„A“ ist auffällig und schafft zusammen mit dem bei der Widerspruchsmarke zusätzlich eingeschobenen Konsonanten „m“ einen ausreichenden Markenabstand, zumal - wie die Inhaberin der angegriffenen Marke überzeugend vorgetragen hat - kein Grund dafür besteht, weshalb die Verkehrskreise die Widerspruchsmarke englischen Sprachgewohnheiten folgend [ˈæcmosol] aussprechen sollten (vgl. Verwechslungsgefahr verneint z. B. auch in: BPatG PAVIS

PROMA 24 W (pat) 104/95 „Ascusol/ACMOSOL“; PAVIS PROMA  
28 W (pat) 175/98 „ALMASOL/ACMOSOL“).

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichsmarken noch stärker, da insoweit die Zahl „60“ in der angegriffenen Marke nicht ohne weiteres vernachlässigt werden darf. Die begrifflichen Übereinstimmungen beschränken sich auf die beschreibende Endsilbe „-sol“, wodurch Verwechslungen schon aus Rechtsgründen nicht begründet werden können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 213 m. w. N.).

Die Beschwerde konnte daher keinen Erfolg haben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen (§ 71 Abs. 1 MarkenG) bestand kein Anlass.

Hacker

Kober-Dehm

Eisenrauch

Bb