

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 28 W (pat) 8/10

Entscheidungsdatum: 9. Juni 2010

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: § 9 I 2 MG

ALLFAcolor ./ ALPHA

1. Bei der Prüfung der Markenähnlichkeit ist bei Einwortmarken nach wie vor allein auf den Gesamteindruck abzustellen, so dass selbst die Aufnahme der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke nicht zwingend zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt (Abgrenzung zu BGH GRUR 2008, 905 "Pantohexal").
2. "ALLFAcolor" und "ALPHA" nicht verwechselbar ähnlich im Bereich der Klasse 2.



BUNDESPATEENTGERICHT

28 W (pat) 8/10

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. Juni 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 23 887

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Gegen die am 12. Juli 2005 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 2, 7 und 19

„Farben, Firnisse, Lacke; Färbemittel; Farbstoffe und Farbpasten (soweit in Klasse 02 enthalten); Spachtelmassen (soweit in Klasse 02 enthalten); Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateur; Bautenlacke; Maschinen, nämlich Mischmaschinen für Farben, Lacke, Anstrichstoffe; Mörtel; Kunstharzputze; Spachtelmassen (soweit in Klasse 19 enthalten)“

eingetragene Wortmarke

ALLFAcolor

ist Widerspruch erhoben worden, u. a. aus der prioritätsälteren, international registrierten Marke 318 259

ALPHA

die für die Waren der Klasse 2

„Couleurs pour parois“

seit 3. August 1966 Schutz genießt, sowie aus der Gemeinschaftsmarke 349 1016

ALPHA

die seit dem 4. Dezember 2007 für die Waren der Klasse 2

„Wandfarben“

eingetragen ist.

Die Markeninhaberin hat beschränkt auf die ältere IR-Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hält dies für unzulässig, da zwischen den Beteiligten eine Nichtangriffsabrede bestehe, die eine solche Einrede ausschließe.

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die beiden Widersprüche mit der Begründung zurückgewiesen, zwischen den einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Auf die Frage, ob die ältere IR-Marke rechtserhaltend benutzt werde, komme es daher nicht entscheidend an. Ausgehend von einer durchschnittlichen

Kennzeichnungskraft der älteren Marken und vor dem Hintergrund teilweiser Warenidentität bzw. eines sehr engen Warenähnlichkeitsbereich sei von der jüngeren Marke zwar ein deutlicher Abstand zu fordern, der indes eingehalten werde, zumal der Verkehr die Waren mit einer gewissen Sorgfalt erwerbe. Die beiden Markenbegriffe unterschieden sich im Gesamteindruck bereits auffällig durch ihre Zeichenlänge und besäßen ein jeweils eigenständiges Klangbild. Eine zur Verwechslungsgefahr führende Markenähnlichkeit käme allein bei „Abspaltung“ des Kürzels „color“ in Betracht, doch bestehe kein Anlass, diesen Bestandteil der angegriffenen Marke, bei der es sich um eine Einwortmarke handele, wegzulassen oder zu vernachlässigen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe daher nicht, ebenso wie es an Anhaltspunkten dafür fehle, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebraucht würden.

Gegen die Zurückweisung der Widersprüche wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da von Warenidentität bzw. zumindest hochgradiger Ähnlichkeit bezüglich aller Waren auszugehen und ein wenigstens normaler Schutzzumfang der Widerspruchsmarken zugrundezulegen sei. Entgegen der Auffassung des Amtes werde die angegriffene Marke durch den Bestandteil „ALLFA“ geprägt, da der weitere Bestandteil „color“ für die beanspruchten Waren lediglich beschreibend sei. Die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke seien auch nicht zu einem eigenständigen Gesamtbegriff verschmolzen, sondern würden vom Verkehr schon wegen der unterschiedlichen Schreibweise in Groß- bzw. Kleinbuchstaben als getrennte Zeichenbestandteile angesehen. Somit stünden sich kollisionsbegründend die beiden klanglich identischen Bestandteile „Alpha“ bzw. „ALLFA“ gegenüber. Abgesehen davon läge ein Fall der Abspaltung vor, da „color“ als glatt beschreibende Angabe ähnlich den Bezeichnungen „extra“, „forte“ usw. im Arzneimittelbereich vom Verkehr nicht als betriebliche Herkunftsbezeichnung angesehen werde. Jedenfalls habe der Bestandteil „ALLFA“ innerhalb der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung neben dem beschreibenden Begriff „color“. Die Widersprechende sei zudem Inhaberin

einer umfassenden mit dem Präfix „ALPHA“ gebildeten Zeichenserie, die sie seit längerem nachhaltig benutze und die daher auch verkehrsbekannt sei. Somit sei zumindest eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen zu bejahen.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten und beantragt

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie beruft sich auf eine Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken, da der Begriff „Alpha“ für Waren aus dem bauchemischen Bereich bzw. Baustoffbereich nach den Feststellungen des HABM (Beschwerdesache R 195/200-4 „ALPHA STAR./ALPHA) lediglich eine Qualitätsberühmung sei und auf die höchste Qualitätsstufe hinweise. Zudem sei „Alpha“ als erster Buchstabe des griechischen Alphabets ähnlich einem Zahlwort in seiner Kennzeichnungskraft eingeschränkt und werde laut Register als Bestandteil von Marken häufig verwendet. Die Markeninhaberin bestreitet, dass die Widersprechende eine Markenserie mit dem Bestandteil „alpha“ im Verkehr seit längerem nachhaltig benutze sowie deren Verkehrsbekanntheit. Aus den vorgelegten Unterlagen ergebe sich nicht einmal, ob die Widerspruchsmarken ausreichend benutzt seien. Eine Abspaltung des Begriffs „color“ scheidet aus, da er im Gegensatz etwa zu „satin“ auf dem vorliegenden Warengbiet nicht üblicherweise als beschreibender Zusatz verstanden werde. Vielmehr werde „color“ markenmäßig benutzt. Eine Verwechslungsgefahr sei letztlich auch ausgeschlossen, weil die Widerspruchsmarken im Gegensatz zum jüngeren Zeichen einen leicht fasslichen Sinngehalt hätten.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) "Marca/Adidas"; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) "THOMSON LIFE"; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) "PICASSO"; BGH GRUR 2005, 513, 514 "MEY/Ella May"; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) "Malteserkreuz"; GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) "Pantohexal").

Was die Waren betrifft, geht der Senat vorliegend von der Registerlage aus, da jedenfalls die ältere Gemeinschaftsmarke „Alpha“ noch der Benutzungsschonfrist unterliegt und es daher für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf die Frage ankommt, ob die weitere identische Widerspruchsmarke, die Schutz für gleiche Waren beansprucht, gemäß § 26 MarkenG rechtserhaltend benutzt wird. Somit kann auch dahingestellt bleiben, ob die von der Widersprechende vorgelegte Vereinbarung vom Mai 1991 der Erhebung des Nichtbenutzungseinwands im vorliegenden Verfahren entgegensteht. Vor diesem Hintergrund ist zumindest teilweise von einer Identität der beiderseitigen Waren auszugehen, so dass von der jüngeren Marke zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr ein deutlicher Abstand zu fordern ist.

Entgegen der Ansicht der Markeninhaberin verfügen die Widerspruchsmarken nicht über einen eingeschränkten Schutzzumfang. Für die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „Alpha“ fehlt es nach den Feststellungen des Senats an gesicherten Anhaltspunkten. Soweit sich die Markeninhaberin auf die Einschätzung einer Beschwerdekammer des HABM im zitierten Einzelfall beruft, beruhen die dortigen Feststellungen wohl auf dem Sprachverständnis, dass im britischen Englisch „Alpha“ in Wortzusammensetzungen - vor allem mit einem nachgestellten, insbesondere chemischen Begriff - auch die Bedeutung „die Eins“ haben kann. In der deutschen Sprache gibt es hierzu jedoch keine Entsprechung. Vielmehr ist „Alpha“ als Qualitätsberühmung im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Produkten nicht geläufig, so dass von einer merklichen Schwächung des Wortes „Alpha“ in Alleinstellung keine Rede sein kann. Auch der pauschale Hinweis der Markeninhaberin, als erster Buchstabe im griechischen Alphabet komme „Alpha“ ähnlich einem Zahlwort von vornherein eine verminderte Kennzeichnungskraft zu, ist in seiner Allgemeinheit nicht geeignet, eine Schwächung der von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren zu begründen. Dies gilt ebenso für den Vortrag der Markeninhaberin, dieses Wort werde häufig als Bestandteil von Drittmarken verwendet, was mangels Vorbringens zu deren Benutzungslage ohnehin nicht berücksichtigt werden kann. Umgekehrt sind aber auch keine Anhaltspunkte für eine Erweiterung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarken infolge Benutzung erkennbar, zumal es an jeglichem Vortrag zu den mit den Widerspruchsmarken erzielten Umsätzen und deren Marktposition fehlt.

Der vor diesem Hintergrund erforderliche deutliche Markenabstand wird zwar durch die erfahrungsgemäß erhöhte Aufmerksamkeit des allgemeinen Verkehrs im Zusammenhang mit Produktkennzeichnungen bei Anstrichmitteln etwas gelockert, da diese Waren auch bei Abgabe in Selbstbedienung, etwa in Baumärkten, vom Verbraucher besonders sorgfältig auf ihre Eignung für den geplanten Einsatzzweck hin überprüft werden. Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände ist dann aber der von der jüngeren Marke zu den Widerspruchsmarken eingehaltene

Abstand noch ausreichend, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

Vergleichsmarken sind einander dann verwechselbar ähnlich, wenn eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zumindest in einer der drei maßgeblichen Kategorien vorliegt, also entweder in klanglicher, visueller oder begrifflicher Hinsicht (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 – ZIRH/SIR). Entscheidend ist dabei in der Regel der jeweilige Gesamteindruck der sich gegenüber stehenden Marken, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH GRUR 2008, 905 ff. , Rdnr. 12 - Pantohexal m. w. Nachw.). Dass im Gesamteindruck der vorliegenden Vergleichsmarken bereits die unterschiedliche Zeichenlänge auffällt, die sich schriftbildlich wie klanglich auswirkt und die Marken insgesamt auch keinen übereinstimmenden Sinngelhalt aufweisen, ist auch zwischen den Beteiligten unstrittig. Allerdings schließt der Grundsatz des Zeichenvergleichs nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. BGH a.a.O. Rdnr. 26 Pantohexal). Für die Annahme, vorliegend könnte der Bestandteil „ALLFA“ der jüngeren Marke in diesem Sinne allein kollisionsbegründend den Widerspruchsmarken gegenüber zu stellen sein, fehlt es jedoch an den erforderlichen Feststellungen. Bei der angegriffenen Marke handelt es sich um ein Einwortzeichen, das aus einem einheitlichen Wortgefüge besteht, auch wenn die Markeninhaberin eine Schreibweise gewählt hat, die in ihrer konkreten Form teilweise aus Versalien, aber auch aus Kleinbuchstaben besteht. Diese uneinheitliche Schreibweise mag zwar zu einer gewissen optischen Hervorhebung der einzelnen Wortelemente führen, als werbeübliches Gestaltungsmittel sind die angesprochenen Verbraucher aber an eine solche Vorgehensweise gewohnt und messen ihr keine weitergehende Bedeutung zu. Allein wegen der besonderen Schreibweise der angegriffenen Marke kann deshalb entgegen der Wertung der Widersprechenden nicht angenommen werden, das Wortelement „color“ bleibe in der jüngeren Marke

unberücksichtigt, weshalb die in den Marken klanglich übereinstimmenden Bestandteile „Alpha“ bzw. „ALLFA“ einander isoliert kollisionsbegründend gegenüberzustellen seien. Zu diesem Ergebnis gelangt man entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht im Wege der sog. „Abspaltung“ als Sonderfall einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr, wonach glatt beschreibende Angaben in einem einheitlichen Markenwort vom Verkehr nicht als betrieblicher Herkunftshinweis gewertet werden und deshalb die Verwechslungsgefahr im Übrigen ähnlicher Kennzeichnungen nicht ausschließen können (Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Auflage, § 9 Rdnr. 364). Abgesehen davon, dass diese Ausnahmekonstellation weitgehend auf den Arzneimittelbereich beschränkt ist, kann selbst im Farbensektor keine entsprechende Branchenübung festgestellt werden, auch wenn das ursprünglich lateinische Wort „color“ (vgl. im Deutschen „Colorfilm“) in dieser Schreibweise im amerikanischen Englisch gebräuchlich ist und in der Bedeutung „Färbung, Farbe, Farbton (vgl. [www. leo.org](http://www.lemo.org)) eine warenbeschreibende Angabe darstellt. Die produktbezogene Bedeutung des Wortes in Alleinstellung führt nicht zwangsläufig dazu, dass in Verbindung mit dem vorangestellten Element „ALLFA“ das Wort „color“ ebenfalls rein beschreibend aufgefasst wird. Vielmehr ergibt sich in der Gesamtheit eine ohne Weiteres phonetisch wie optisch leicht erfasste Kombination nach Art einer sprechenden Marke, deren Eintragung auf der Wirkung als Gesamtzeichen basiert. Davon abgesehen ist anerkannt, dass selbst schutzunfähige Markenteile zum Gesamteindruck beitragen können, die konsequenterweise dann gerade bei Einwortmarken nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, wobei es keine entscheidende Rolle spielt, ob durch die Zusammensetzung zu einem (neuen) Wort eine (neue) Gesamtbegrifflichkeit entsteht, auf die sich dann die fehlende Verwechslungsgefahr gründet. Die Tatsache, dass die Widerspruchsmarken im Worтеlement „ALLFA“ Eingang in die angegriffene Marke gefunden haben, bedeutet für sich genommen nicht bereits, dass sie dort als Teil einer zusammengesetzten Marke bzw. komplexen Kennzeichnung ihre selbständig kennzeichnende Stellung behalten haben und nunmehr auch das Erscheinungsbild - hier der jüngeren - zusammengesetzten Marke oder der komplexen Kennzeichnung dominieren oder

prägen (vgl. BGH GRUR 2006, 859 ff. Rdnr. 18 - Malteserkreuz; EuGH GRUR 05, 1042, Rdnr. 30 -THOMSON LIFE). Dagegen spricht bereits der Charakter der angegriffenen Marke als Einwortzeichen. Letztlich entscheidend kommt es nach Ansicht des Senats darauf an, dass erfahrungsgemäß der Verkehr jede Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt. Wird dem Verkehr eine Marke wie hier in einer geschlossenen Schreibweise präsentiert und legen es die Bezeichnungsgewohnheiten auf dem konkreten Warengbiet nicht nahe, eine solche Einwortmarke verkürzt wiederzugeben, liegt keiner der aufgeführten Ausnahmefälle vor. Vielmehr nimmt der Verkehr die Marke ganz selbstverständlich als Einheit und damit vollständig wahr. Im Ergebnis führt die unterschiedliche Zeichenlänge der einander gegenüberstehenden Kennzeichnungen klanglich wie schriftbildlich damit lediglich zu einer geringen Markenähnlichkeit, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausscheidet.

Dass die Marken schließlich gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, wie von der Widersprechenden behauptet, ist ebenfalls nicht zu befürchten. Zwar ist bei dieser sog. assoziativen Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, dass der Verkehr die beiderseitigen Marken wahrnimmt und intensiv miteinander vergleicht, wobei eine beachtliche Branchenkenntnis und detaillierte Überlegungen einfließen, um die Frage einer gemeinsamen Unternehmensherkunft zu beantworten. Dabei kann sich kollisionsfördernd auswirken, wenn der Inhabers der älteren Kennzeichnung über eine Serie von Marken verfügt, deren gemeinsamer Bestandteil sich identisch oder wesensgleich in der angegriffenen Marke wiederfindet und dieser Stammbestandteil auf den Inhaber des älteren Markenrechts hinweist. Diese Voraussetzungen sind vorliegend jedoch nicht gegeben. Denn selbst wenn man - ungeachtet dessen, dass die Markeninhaberin bereits die Benutzung der Widerspruchsmarken bestreitet - zugunsten der Widersprechenden das Bestehen und die Benutzung einer Markenserie mit dem Bestandteil „Alpha“ unterstellen würde, fehlt es unter anderem an einem jedenfalls wesensgleichen Stammbestandteil in beiden Marken. Die lediglich klangliche Übereinstimmung von „ALLFA“ mit „Alpha“ reicht nicht aus, um bei Begegnung mit

der jüngeren Einwortmarke allein wegen dieser formalen Gemeinsamkeit rechtliche oder jedenfalls wirtschaftliche Verbindungen zum Inhaber der älteren Kennzeichnungen anzunehmen und daher auch die angegriffene Marke seinem Unternehmen vermeintlich zuzuordnen.

Nach allem war die Beschwerde daher zurückzuweisen. Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen besteht keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Der Senat hat aus Gründen der Rechtsfortbildung (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) die Rechtsbeschwerde zugelassen. Würde man bei einer jüngeren Einwortmarke, die wie hier in einem Wortelement klanglich mit der Widerspruchsmarke übereinstimmt, mit der Begründung Verwechslungsgefahr annehmen, dass diesem Einzelelement in der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukomme, liefe dies auf einen Elementenschutz hinaus, der den mit der Anmeldung beantragten Schutz der Marke in ihrer konkreten eingetragenen Form - und damit den in erster Linie maßgeblichen Gesamteindruck - bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr weitgehend unbeachtet lassen würde. In der bereits zitierten „Pantohexal“-Entscheidung des Bundesgerichtshof hat dieser allerdings ausgeführt, dass einer Widerspruchsmarke auch in einer jüngeren zusammengesetzten Einwortmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommen kann (a. a. O. Leitsatz 2 und Rdnr. 22).

Stoppel

Schell

Martens

Me