



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 60/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 074 540.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 9. Mai 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 16. Dezember 2009 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2009 074 540.4



in den Farben schwarz und magenta ist am 4. Februar 2010 für die Waren

der Klasse 11: Fahrradleuchten, Zweiradleuchten,

der Klasse 12: Fahrräder und Zubehör, soweit in Klasse 12 enthalten,

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 12. März 2010.

Gegen die Eintragung ist am 10. Juni 2010 Widerspruch erhoben worden aus der am 10. Dezember 2009 für die Waren

- der Klasse 11: Regal- und Flachbodenleuchten; Leuchten,
- der Klasse 12: Präsentations- und Verkaufswagen,
- der Klasse 20: Ladeneinrichtungen, nämlich Regale, Theken, Schauvitriinen, Verkaufsständer, Displays, Dispender, Prospektständer, Gitterelemente, Informationstafeln und -säulen, ausziehbare Warenkörbe, Schubladen, Rutsch- und Kippetagen, Blisterhaken, alle Waren aus Metall, Holz oder Kunststoff; Türschilder aus Holz oder aus Kunststoff

in den Farben blau, grau und schwarz eingetragenen Gemeinschafts-Wort-/Bildmarke EM 006 793 401



Die Markenstelle für Klasse 12 des DPMA hat den Widerspruch durch Beschluss vom 10. Mai 2011 zurückgewiesen. Zur Begründung führt sie aus, zwischen den Vergleichszeichen bestehe keine Verwechslungsgefahr. Zwar liege hinsichtlich der beanspruchten Waren (Teil-)Identität vor. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Deren Wortbestandteile „decor“ und „metall“ wiesen mit ihrem Hinweis auf die Funktion und das Material einen beschreibenden Anklang auf, jedoch erreiche die Marke als Ganzes – Wortbestandteile und Graphik - eine normale Kennzeichnungskraft. In ihrer Gesamtheit gegenübergestellt unterschieden sich die Marken durch die abweichenden Wortbestandteile „pureplate“ und „decor metall“ hinreichend voneinander, so dass ein sicheres Auseinanderhalten gewährleistet sei. Die Marken seien nicht durch ihre Bild-

bestandteile geprägt. Für eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bildbestandteils gebe es keinen Anhaltspunkt.

Gegen diesen, den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerin am 18. Mai 2011 zugestellten, Beschluss richtet sich die am 17. Juni 2011 beim DPMA eingegangene Beschwerde der Widersprechenden. Zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke bestehe Verwechslungsgefahr. Die Vergleichszeichen beanspruchten zum Teil identische, zum Teil hochgradig ähnliche Waren. Für die Widerspruchsmarke sei zumindest von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen, da die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit in keiner Weise beschreibend sei. In visueller Hinsicht stimmten die Vergleichszeichen hinsichtlich der Gestaltung des Logoelementes „Kreis mit Pfeil“ überein. Beide Vergleichszeichen würden durch den Bildbestandteil geprägt. Der Bildbestandteil stehe am Anfang der jeweiligen Vergleichszeichen und sei genau so groß gestaltet wie die jeweiligen Wortbestandteile. Beiden Gesamtzeichen sei gemein, dass sich an das Bildelement der Wortbestandteil anschließe, der jeweils in einer modernen Schrifttype wiedergegeben sei und über ähnliche Über- und Unterlängen verfüge. Ebenso liege eine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen vor. Bei der vollständigen Nennung der Vergleichszeichen, nämlich „Kreis mit Pfeil decor metall“ auf der einen und „Kreis mit Pfeil pureplate“ auf der anderen Seite, bestünden Übereinstimmungen im Hinblick auf das Kreisymbol mit Pfeil. Auch bezüglich der Wortbestandteile liege eine Ähnlichkeit im Begriff vor. Der Wortbestandteil "pureplate" der angegriffenen Marke bedeute nichts anderes als „reines Blech“, was Ähnlichkeiten zu dem Wortbestandteil „decor metall“ aufweise.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes, Markenstelle für Klasse 12, vom 10. Mai 2011 aufzuheben und die angegriffene Marke aus dem Register zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner hat mit Schriftsatz vom 2. Mai 2012 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat er argumentiert, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Eine Warenidentität sei nicht gegeben. Die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Widerspruchsmarke sei gering, da der Begriff „decor“ im Zusammenhang mit der Einrichtung und Gestaltung von Ladeninnenräumen beschreibend sei. Auch der Bildbestandteil verfüge über eine nur geringe Kennzeichnungskraft. Die sich gegenüberstehenden Zeichen seien auch nicht ähnlich. Weder dem Wort- noch dem Bildbestandteil der Marke „decor metall“ komme eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zu. Auch sei für die Anwendung der Prägetheorie kein Raum. Keine der beiden Marken werde von ihrem bildlichen Bestandteil geprägt. Die Bildbestandteile seien in ihrer Darstellung ohnehin so unterschiedlich, dass sie keine Verwechslungsgefahr hervorriefen. Die Wortbestandteile wiesen keine Ähnlichkeit auf. Weder in der Wortlänge, im Schriftbild, im Klang oder der Silbenanzahl sei eine Übereinstimmung gegeben. Auch im Sinngehalt der Marken ergäben sich keine Übereinstimmungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen 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 oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 - Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 - Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 - Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect;).

1. Die Warenverzeichnisse der Widerspruchsmarke einerseits und der angegriffenen Marke andererseits enthalten in Klasse 11 identische Waren, nämlich „Leuchten“ bzw. „Fahrradleuchten, Zweiradleuchten“.

Eine normale Ähnlichkeit besteht zwischen den Waren der Klasse 12 der angegriffenen Marke „Fahrräder und Zubehör“ einerseits und den „Präsentations- und Verkaufswagen“ andererseits, da Verkaufswagen auch auf Fahrradbasis, als Verkaufsfahrräder, verwendet werden.

2. Die Widerspruchsmarke ist ungeachtet ihres beschreibenden Anklangs der Worte in Zusammenschau mit ihrem graphischen Element durchschnittlich kennzeichnungskräftig.

Der Wortbestandteil „decor metall“ bedeutet, dass die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren als Ausstattungsmerkmal das Material Metall verwenden. Das angesprochene Publikum, zu dem hier nicht nur der Endverbraucher sondern

auch Fachkreise gehören, wird in der Widerspruchsmarke das deutsche Wort „Metall“ erkennen und das Wort „decor“ aufgrund seiner Schreibweise der englischen Sprache zuordnen, in der es in der Bedeutung „die Ausstattung oder das Dekor“ zu dem auch dem Durchschnittsverbraucher bekannten Grundwortschatz gehört (vgl. Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Auflage, Mannheim 2005, CD-ROM).

Im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Widerspruchswaren hat die Widerspruchsmarke damit zumindest einen beschreibenden Anklang. In Zusammenschau mit dem markant gestalteten graphischen Element, dem in den Farben schwarz und grau gestalteten, dreidimensional wirkenden Ring, in den von unten links ein blauer Pfeil hineinweist, ist insgesamt aber von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft auszugehen.

Eine Erhöhung der Kennzeichnungskraft infolge einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit durch Benutzung ist nicht glaubhaft gemacht und auch sonst nicht ersichtlich.

3. Ausgehend von teilweise identischen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wird der Schutzbereich der Widerspruchsmarke durch das angegriffene Zeichen nicht verletzt. Dieses hält den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Ver-

wechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben (BGH GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

a) Die sich hier gegenüberstehenden Marken werden weder klanglich noch schriftbildlich noch begrifflich als ähnlich wahrgenommen, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht besteht.

(1) In ihrer visuellen Gesamtwirkung sind die beiden Vergleichsmarken ersichtlich völlig unterschiedlich. Bereits die Wortelemente der Widerspruchsmarke einerseits („decor metall“) und der angegriffenen Marke andererseits („pureplate“) haben schriftbildlich keine Übereinstimmungen und werden deshalb als unähnlich wahrgenommen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergibt sich auch nicht aus einer etwaigen Ähnlichkeit allein der Bildbestandteile beider Wort-/Bildmarken. Denn die Bildbestandteile prägen die Kollisionsmarken nicht. Die Wortbestandteile der kollidierenden Marken „decor metall“ und „pureplate“ treten schon wegen ihrer Größe im Verhältnis zum jeweiligen Bildbestandteil für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 -HABM/Shaker [Limoncello]; GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH a. a. O. - DiSC; a. a. O. - Augsburger Puppenkiste; a. a. O. Rdnr. 18 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888

Rdnr. 22 u. 31 - Euro Telekom; a. a. O. Rdnr. 18 - Malteserkreuz I; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 332).

(2) In klanglicher Hinsicht ist eine Ähnlichkeit ebenfalls zu verneinen.

Insoweit ist zunächst von dem allgemein anerkannten Grundsatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (BGH a. a. O. Rdnr. 46 - DiSC; Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 392), so dass insoweit die graphischen Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können. In ihren Wortbestandteilen werden die Vergleichsmarken „pureplate“ und „decor metall“ aufgrund ihrer unterschiedlichen Vokalfolge (u-e-a einerseits und e-o-e-a andererseits) sowie unterschiedlichen Sprech- und Betonungsrhythmus unter keinen Umständen in ähnlicher Weise ausgesprochen.

(3) Auch begrifflich haben die Zeichen keine Ähnlichkeit.

Zunächst ist festzustellen, dass die angesprochenen Verkehrskreise angesichts der vorhandenen Wortbestandteile keine Veranlassung haben, die sich gegenüberstehenden Zeichen anhand ihrer Bildbestandteile - insoweit begrifflich übereinstimmend - als „geöffneter Ring mit Pfeil“ zu bezeichnen.

Weder die angesprochenen Fachkreise noch der angemessen informierte Durchschnittsverbraucher werden auch den Wortbestandteil der angegriffenen Marke „pureplate“ eindeutig mit dem Begriffsgehalt der Widerspruchsmarke („Metall-ausstattung“) gleichsetzen. Die Bedeutung der Wortfolge „pureplate“ ist nicht ganz klar. Sie ist weder im deutschen noch im englischen Sprachkreis lexikalisch nachweisbar. Sie setzt sich zusammen aus den aus dem englischen Grundwortschatz stammenden Begriffen „pure“ und „plate“. Das Wort „pure“ ist ein Adjektiv, das wegen der Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort „pur“ auch vom Endverbraucher intuitiv mit „rein oder pur“ übersetzt wird (Duden-Oxford -

Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005, - CD-ROM). Das Wort „plate“ hat die Bedeutung „der Teller, die Platte, Tellergericht oder das Gedeck“ und kann im Zusammenhang mit dem Material Metall „Platte“ bedeuten (Duden-Oxford - Großwörterbuch Englisch. 3. Aufl. Mannheim 2005 - CD-ROM) und im technischen Bereich auch mit „Blech“ übersetzt werden (Recherche im Online-Service der LEO GmbH, Mühlweg 2b, 82054 Sauerlach, www.leo.org, Recherche im Englisch-Wörterbuch vom 27. März 2012 zum Eintrag „plate“). In Zusammenschau mit der Waren „Fahrradleuchten“ und „Fahrräder“ bleibt der Bedeutungsgehalt diffus. Es ist vorstellbar, dass „pureplate“ mit „reines Blech“ übersetzt wird. Vorstellbar ist aber auch, dass die angesprochenen Verkehrskreise an etwas „reines Tellerartiges“ denken, was keinen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren erkennen lässt.

b) Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation ist ebenfalls zu verneinen. Eine solche kann sich ergeben, wenn ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, neben einem Unternehmenskennzeichen oder Serienzeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH a a. O. Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646 Rdnr. 15 - OFFROAD; a. a. O. Rdnr. 20 - Malteserkreuz II; a. a. O. Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; a. a. O. Rdnr. 18 - Malteserkreuz I).

Hier fehlt es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin bereits an einer Ähnlichkeit der Bildbestandteile. In visueller Hinsicht haben zwar beide Marken als Bildbestandteil etwas geöffnetes Rundes, in das an der Öffnung von außen ein Pfeil hineinweist. Das Dargestellte ist bei der Widerspruchsmarke jedoch ein geöffneter dreidimensional wirkender „Ring“ und bei der angegriffenen Marke hingegen ein geöffneter zweidimensional gezeichneter „Kreis“. Der Ring der Widerspruchsmarke ist im linken unteren Viertel geöffnet und in den Farben grau bis schwarz gestaltet. Der Kreis der angegriffenen Marke ist im oberen linken Viertel geöffnet und ganz in schwarz gezeichnet. Der jeweils in den geöffneten Ring bzw. Kreis weisende Pfeil ist bei der Widerspruchsmarke hellblau und bei der angegriffenen Marke - in dominierender Weise - magentafarben. Es bestehen damit deutliche Unterschiede in dem durch Form und Farbe gegebenen visuellen Gesamteindruck.

Im Übrigen findet die Rechtsfigur der selbständigen kennzeichnenden Stellung von vornherein keine Anwendung, wenn - wie hier - nur ein Element der Widerspruchsmarke - nicht jedoch das Gesamtzeichen einschließlich der Wortfolge („decor metall“) - in die jüngere Marke übernommen wurde, weil dies auf einen unzulässigen Elementschutz für die nur als Ganze geschützte Widerspruchsmarke hinausläufe (BGH GRUR 2009, 1055, 1057 (Nr. 31) - airdsl; a. a. O. Rdnr. 18 - ANTIGUO/SIERRA ANTIGUO; Hacker, Markenrecht, 2. Auflage, Rdnr. 461).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ebenfalls nicht gegeben. Diese kann unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke dann bestehen, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Inhaber zuordnet (BGH GRUR 2007, 1071 Rdnr. 40 - Kinder II). Eine Übereinstimmung von Bestandteilen der sich gegenüberstehenden Zeichen ist aber - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - noch nicht einmal hinsichtlich der Graphik-

bestandteile gegeben. Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Widersprechende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit dem graphischen Element der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil verfügt; dies ist nach der Rechtsprechung aber Voraussetzung für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens (EuGH GRUR Int. 2007, 1009 Rdnr. 64 - II Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]).

c) Besondere Umstände, aus denen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hergeleitet werden könnte, sind nicht ersichtlich. Allein das Zeichenbildungsprinzip ist nicht Schutzgegenstand einer Marke (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 439).

Klante

Dorn

Jacobi

Me