



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 537/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 059 045

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 06, vom 31. Januar 2012 aufgehoben. Wegen des Widerspruchs aus der Marke EM 000 255 547 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2010 059 045 angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke (schwarz/weiß)

CLIPALL

ist am 3. November 2010 angemeldet und am 30. November 2010 unter der Nummer 30 2010 059 045 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 06: Stützen (Streben) aus Metall; Abzweigrohre aus Metall; Stromleitungsmasten aus Metall; Kais aus Metall (vorgefertigt); Eisendraht; Befestigungsglaschen aus Metall für Kabel und Rohre; Schrauben aus

Metall; Eisen- und Metallwaren, soweit in Klasse 6 enthalten; Kästen, Kisten aus Metall, soweit in Klasse 6 enthalten; Möbelbeschläge aus Metall;

Klasse 09: Material für elektrische Leitungen (Drahte, Kabel); integrierte Schaltkreise; Zellschalter (Elektrizität); Verbindungsteile (Elektrizität); elektrische Anschlusssteile, elektrische Kupplungen; Verbindungsmuffen für Elektrokabel; Klemmen (Elektrizität); Schaltanschlusstafeln; elektrische Leitungsrohre; Stromunterbrecher.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 31. Dezember 2010 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer am 8. Mai 1996 angemeldeten und seit 4. Dezember 1998 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 000 255 547

CLIPSAL

Widerspruch erhoben, und zwar gestützt auf folgende Waren der

Klasse 09: Elektrische und elektronische Apparate und Instrumente; elektrisches Schaltwerk; Zubehör und Bestandteile für elektrische Leitungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; einschließlich Schalter, Buchsen, Stecker, Schalttafeln, Stromkreisunterbrechern, Relais, Erdschlußsuchgeräten, Fehlerstrom-Schutzschalter; nicht metallische Schutzrohre und Armaturen dafür zur Einhausung von elektrischen Kabeln/Drähten; Telefonstecker und -buchsen; elektronische Alarmvorrichtungen; elektronische Sicherheitsvorrichtungen und alle anderen Waren in dieser Klasse;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Trocken- und Lüftungsgeräte; elektrische Beleuchtung, einschließlich Flutlichtlampen; Ventilatoren, einschließ-

lich Abluftventilatoren und Deckenventilatoren; Teile und Zubehör für alle vorstehend genannten Waren.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 06 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass sich teils identische, teils ähnliche Waren gegenüberstünden, weshalb die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten müsse. Dieser Abstand sei jedoch gewahrt. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke **CLIPSAL** sei geschwächt, da sich dem Kunden aufgrund des Anfangsbestandteils „Clip“ in der Bedeutung von „Klammer, Klemme, Bandschelle, Bügel, Feder“ eine ganz bestimmte, auf das Angebot hinweisende Vorstellung aufdränge. Denn in Begriffskombinationen könne „Clip“ als Hinweis auf die Warenausstattung bzw. -bestimmung fungieren. Die schutzbegründende Eigenheit der Widerspruchsmarke liege daher lediglich in der konkreten Begriffsbildung, also in der Kombination mit der Endung „SAL“. Hierauf sei ihr Schutzbereich beschränkt. Vor diesem Hintergrund seien die Unterschiede zwischen den beiden Marken so deutlich, dass nicht mit einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr zu rechnen sei. Die jüngere Marke sei in einem besonderen Schriftbild wiedergegeben, was die Vergleichskennzeichen optisch verschieden erscheinen lasse. In klanglicher Hinsicht lägen hinreichende Unterschiede in den Markenendungen vor. Zwar wiesen die Endungen übereinstimmend die Buchstabenfolgen „A-L“ auf, bei der jüngeren Marke werde der Vokal „A“ allerdings durch die Verdoppelung des Endkonsonanten „L“ am Wortende nur kurz artikuliert, während bei der Widerspruchsmarke der Vokal „A“ – eingeleitet durch den Konsonanten „S“ als Anfangsbuchstabe der zweiten Silbe – gedehnt gesprochen werde, wodurch „CLIPSAL“ länger wirke als „CLIPALL“. Im Falle einer anderen Silbentrennung der jüngeren Marke oder einer englischen Aussprache seien klangliche Markenverwechslungen noch unwahrscheinlicher. Es bestünden auch keine Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da dem übereinstimmenden Markenbestandteil schon kein Hinweischarakter auf die Inhaberin der älteren Marke zukomme.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie vorträgt, dass ausgehend von zum Teil identischen, zum Teil ähnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen zu bejahen sei. Entgegen der Annahme der Markenstelle sei jedenfalls von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da schon keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, weshalb hier eine Aufspaltung der Marke in die einzelnen Silben „CLIP“ und „SAL“ stattfinden solle. Abgesehen davon sei eine beschreibende Bedeutung des Wortes „CLIP“ in den Bedeutungen von „Klemme“ oder „Videoclip“ für die Widerspruchswaren nicht erkennbar. Die Vergleichszeichen wiesen in ihrer Gesamtheit aufgrund der identischen Vokalfolge und der identischen – regelmäßig stärker beachteten – Wortanfänge in den ersten vier Buchstaben eine hinreichende Zeichenähnlichkeit auf. Im Übrigen würden auch die Wortenden nahezu identisch ausgesprochen. Eine besondere Prägnanz der angegriffenen Marke aufgrund der grafischen Gestaltung sei nicht erkennbar.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 06, vom 31. Januar 2012 aufzuheben.

Die Inhaberin der jüngeren Marke und Beschwerdegegnerin hat sich weder im patentamtlichen Verfahren noch im Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert und keinen Sachantrag gestellt. Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist für sie niemand erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 125b 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 – PICA-RO/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, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

1. Ausgehend von der Registerlage werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer, teils mittelgradig ähnlicher Waren verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der

Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Die für die jüngere Marke in Klasse 09 geschützten Waren „Material für elektrische Leitungen (Drahte, Kabel); integrierte Schaltkreise; Zellschalter (Elektrizität); Verbindungsteile (Elektrizität); elektrische Anschlusssteile, elektrische Kupplungen; Verbindungsmuffen für Elektrokabel; Klemmen (Elektrizität); Schaltanschlusstafeln; elektrische Leitungsrohre; Stromunterbrecher“ sind identisch zu den Widerspruchswaren der Klasse 06 „elektrisches Schaltwerk; Zubehör und Bestandteile für elektrische Leitungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; einschließlich Schalter, Buchsen, Stecker, Schalttafeln, Stromkreisunterbrechern, Relais, Fehlerstrom-Schutzschalter; nicht metallische Schutzrohre und Armaturen dafür zur Einhausung von elektrischen Kabeln/Drähten; elektronische Sicherheitsvorrichtungen und alle anderen Waren in dieser Klasse“.

Die für die angegriffene Marke in Klasse 06 eingetragenen Waren „Stützen (Streben) aus Metall; Stromleitungsmasten aus Metall“ weisen eine mittlere Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren der Klasse 09 „Zubehör und Bestandteile für elektrische Leitungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind“ auf, da sich die gegenüberstehenden Waren jeweils auf den Bereich der Elektrizität bzw. der Stromversorgung beziehen bzw. beziehen können und es in dieser Branche üblich ist, dass Waren „aus einer Hand“ angeboten werden. Es handelt sich daher um einander ergänzende Produkte, die aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise von demselben oder ggf. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen können. Das Gleiche gilt sinngemäß auch für die transportablen Bootsanlegestellen („Kais“), die ebenfalls elektrisch ausgerüstet werden müssen.

„Abzweigrohre aus Metall“ der Klasse 06 liegen jedenfalls im mittleren Ähnlichkeitsbereich zu den o. g. Widerspruchswaren „nicht metallische Schutzrohre und Armaturen dafür zur Einhausung von elektrischen Kabeln/Drähten“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 244 unter „Rohre“; Rohre aus Metall ähnlich zu Kunststoffrohrleitungen, BPatG 28 W (pat) 70/84).

Die in Klasse 06 weiter beanspruchten Waren „Eisendraht; Befestigungslaschen aus Metall für Kabel und Rohre; Schrauben aus Metall; Eisen- und Metallwaren, soweit in Klasse 06 enthalten; Kästen, Kisten aus Metall, soweit in Klasse 06 enthalten; Möbelbeschläge aus Metall“ sind zumindest mittelgradig, teils sogar engst ähnlich zu den Widerspruchswaren „Zubehör und Bestandteile für elektrische Leitungen, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; nicht metallische Schutzrohre und Armaturen dafür zur Einhausung von elektrischen Kabeln/Drähten“ (Klasse 09), da sie sich in der Anwendung einander ergänzen bzw. enge Berührungspunkte in ihren Einsatzbereichen (Elektrizität/Stromversorgung), ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft und/oder ihren Vertriebswegen aufweisen können.

2. Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Zwar enthält die Bezeichnung „CLIPSAL“ am Wortanfang den aus dem Englischen stammenden Begriff „clip“, der als Substantiv „Klemme, Klipp“ und als Verb „festhalten, befestigen, anklammern“ bedeutet. Die Hinzufügung der Endung „-SAL“ führt aber zu einer einheitlichen Fantasiebezeichnung, die letztlich von dem Begriff „clip“ wegführt. Anhaltspunkte, die eine Aufspaltung dieses einheitlichen und zusammengescriebenen Begriffs in die Elemente „CLIP“ und „SAL“ rechtfertigen, sind nicht ersichtlich. Die Widerspruchsmarke vermag daher entgegen der Ansicht der Markenstelle keine Merkmale der Widerspruchswaren zu beschreiben, auch solche nicht, die sich auf (elektrische) Klemmen beziehen können, wie beispielsweise „Zubehör und Bestandteile für elektrische Leitungen,

soweit sie in dieser Klasse enthalten sind“. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft ist daher nicht anzunehmen.

Andererseits sind auch keine Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung vorgetragen oder ersichtlich.

Nach alledem verbleibt es bei einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke.

3. Ausgehend hiervon hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Denn die Vergleichszeichen sind markenrechtlich schriftbildlich und klanglich verwechselbar.

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 Verwechslungsgefahr 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).

a) In schriftbildlicher Hinsicht werden die Vergleichszeichen *CLIPALL* und **CLIPSAL** sehr ähnlich wahrgenommen.

Die angegriffene Wort-/Bildmarke *CLIPALL* ist zwar in einem besonderen Schriftbild wiedergegeben, welches sich jedoch kaum von einer gängigen

Standardschrift in kursiven Großbuchstaben unterscheidet. Der etwas größere Abstand zwischen den Buchstaben „L“ und „I“ am Wortanfang fällt kaum auf bzw. wirkt eher wie ein Gestaltungs- bzw. Druckfehler. Die grafische Gestaltung der jüngeren Marke weist demnach keine besondere Prägnanz auf und trägt kaum zur optischen Unterscheidung der Vergleichszeichen bei. Dies gilt insbesondere bei einer möglichen Wiedergabe der Widerspruchswortmarke **CLIPSAL** in Großbuchstaben einer gängigen Schriftart. Der zusätzliche Buchstabe „L“ am Wortende der jüngeren Marke und der zusätzliche Buchstabe „S“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke fallen schriftbildlich kaum auf und können leicht übersehen werden, zumal sechs Buchstaben von jeweils sieben identisch sind, davon vier am – für den Gesamteindruck bedeutsamen – Wortanfang. Zudem weisen die Markennamen beide die gleiche Länge auf und werden von den gleichen Anfangs- und Endbuchstaben „eingerahmt“. Insgesamt überwiegen hier also die Übereinstimmungen im Schriftbild, die stärker im Erinnerungsbild haften bleiben als die geringfügigen Unterschiede der Vergleichszeichen.

b) Auch klanglich hält die angegriffene Marke den gebotenen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Das Widerspruchszeichen dürfte im deutschsprachigen Raum, auf den es hier ankommt, vom überwiegenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als „KLIPSAL“ ausgesprochen werden, also mit betontem und gedehntem Vokal „A“. Hinsichtlich der angegriffenen Marke liegt jedenfalls bei einem großen Teil des deutschen Publikums eine Aussprache als „KLIPALL“ nahe, bei der aufgrund der Verdoppelung des Endkonsonanten „L“ der Vokal „A“ am Wortende ebenfalls betont, allerdings kurz artikuliert wird. Eine englische Aussprache als zweigliedrige Bezeichnung im Sinne von „clip all“ ([klɪp] [ɔ:l]) drängt sich hier weniger auf, da zwischen den beiden Wortbestandteilen „CLIP“ und „ALL“ kein Abstand ist.

Vor diesem Hintergrund reichen die klanglichen Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen – der zusätzliche klangschwache und eher stimmlos gesprochene Konsonant „S“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke und die unter-

schiedliche (gedehnte bzw. kurze) Artikulation des Vokals „A“ am Wortende der beiden Zeichen – jedoch nicht aus, um markenrechtlich relevante Verwechslungen in klanglicher Hinsicht zu vermeiden, zumal Vokalfolge, Silbenzahl und Betonung identisch sind.

Klante

Paetzold

Kopacek

Me