



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/12

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 040 824

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 9. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Uhlmann

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 13. Juli 2009 angemeldete Wortmarke

MERTRONIC

ist am 9. März 2010 unter der Nummer 30 2009 040 824 für folgende Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 6:

Kabelklemmen aus Metall, Masten aus Metall

Klasse 8:

handbetätigte Werkzeuge und Geräte für die Verwendung in der Elektroinstallation: nämlich Zangen, Schraubenzieher, Presswerkzeuge, Kabel-Schneidwerkzeuge, handbetätigte Geräte, nämlich elektrohydraulische Kabelwerkzeuge

Klasse 9:

Elektroinstallationsmaterial, nämlich Kabelschellen, Kabelklemmen, -verbinder (Elektrizität), Verbindungsmuffen für Elektrokabel, Stromleitungen, Elektrokabel, Kabelrohre und Kabelkanäle, Schalter und Steckdosen, elektrische Steckverbindungen, elektrische und elektronische Schaltgeräte (insbesondere Sicherungsautomat, Schalter, Fehlerstromschutzschalter, Hauptschalter, Motorschutzschalter, luftisolierte Schaltgeräte der Nieder-, Mittel- und Hochspannung, Elektrokabel und Leitungen, Lichtfaserkabel der Daten- und Telekommunikation, elektrische Geräte und elektronische Geräte der Messtechnik (insbesondere Tageslichtschalter, KWH Zähler, Stromwandler, Geräte zur Messung und Erhaltung der Netzspannung, Messgeräte), elektronische Bauteile (insbesondere Dioden, Kondensatoren, Drosseln, Spulen, Transformatoren), elektrische Trocken- oder Öl-Transformatoren der Mittel- und Hochspannung; elektronische Geräte für die Telekommunikationstechnik (soweit in Klasse 9 enthalten); Zubehör für vorgenannte Waren soweit in Klasse 9 enthalten; Lichtfaserkabel der Daten- und Telekommunikation; Spannungsprüfer: Löt- und Schweißgeräte (elektrisch)

Klasse 11:

elektrische Leuchten, nämlich elektrische Innen- und Außenleuchten aus Kunststoff und Metall, Feuchtraumleuchten, explosionsgeschützte Leuchten, Beleuchtungsgeräte, Leuchtmittel insbesondere Leuchtstofflampen, Gas und Entladungslampen, Energiesparlampen, außer Glühlampen, soweit in Klasse 11 enthalten, Anzünder (Zündgeräte für Entladungslampen)

Klasse 17:

Kabelisoliermaterial

Klasse 19:

Masten aus Holz (insbesondere imprägnierte Holzmasten)

Klasse 22:

Kabel nicht aus Metall“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 9. April 2010.

Gegen die Eintragung ist unter anderem am 4. Mai 2010 Widerspruch erhoben worden aus der am 14. Juni 1996 eingetragenen Marke 396 07 041

memonic

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet:

„Geräte zum Messen des Wärmeverbrauchs und/oder des Wasserverbrauchs mit Zubehör, nämlich Impulskontaktzähler, Betriebsstundenzähler, Meldekontakte einschließlich Direktauslesung über eingebautes Display und Folientastatur, Auslesung der Daten über die optische Schnittstelle auf PC oder Laptop, Direktauslesung auf einem festangeschlossenen PC, Datenfernübertragungen mittels Telefonmodem und externen Leitstellen PC; Computer, Computersoftware, Magnetaufzeichnungsträger, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild;

Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugung-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Telekommunikation;

Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. März 2012 eine Verwechslungsgefahr verneint und unter anderem diesen Widerspruch zurückgewiesen. Dabei ist die Markenstelle von hochgradiger, bis zur Identität reichender Ähnlichkeit der Waren sowie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Begründend ist ausgeführt, dass angesichts der markanten Unterschiede „RTR/m“ in den Wortmitten der Marken die Gefahr unmittelbarer Kollisionen auszuschließen sei. Die Betonung bei der angegriffenen Marke liege auf den klangstarken Konsonanten „tr“, während der klangschwache Konsonant „m“ der Widerspruchsmarke eher „weich“ gesprochen werde. Bei der visuellen Wahrnehmung werde das Schriftbild von Marken genauer wahrgenommen, so dass Unterschiede eher auffielen, als bei der klanglichen Wiedergabe. Auch bestehe keine mittelbare Verwechslungsgefahr, da es an den hierfür erforderlichen Voraussetzungen fehle.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint mit näheren Ausführungen, angesichts einer Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen und der durch phantasiervolle Kreation erhöhten, zumindest aber durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestehe im Hinblick auf die Übereinstimmungen der sich gegenüberstehenden Zeichen in den Anfangs- und Endbestandteilen „Me-onic“ insbesondere klangliche und schriftbildliche Verwechslungs- und Assoziationsgefahr. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt habe in seiner Entscheidung vom 20. März 2009 Verwechslungsgefahr zwischen der Gemeinschaftsmarke „METRONIC“ und der Marke „memonic“ bejaht.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufzuheben, als darin der Widerspruch aus der Marke 396 07 041 **memonic** zurückgewiesen worden ist und die angegriffene Marke 30 2009 040 824 zu löschen.

Eine Äußerung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Im Patentamtsverfahren hat sie insbesondere wegen fehlender Zeichenähnlichkeit sowie mangels Warenidentität bzw. mangels hochgradiger Warenähnlichkeit eine relevante Verwechslungsgefahr nicht für gegeben erachtet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht für das Publikum nicht die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,

Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

a) Mit den von der angegriffenen Marke in Klasse 9 beanspruchten Waren „elektrische Geräte und elektronische Geräte der Messtechnik (insbesondere Tageslichtschalter, KWH Zähler, Stromwandler, Geräte zur Messung und Erhaltung der Netzspannung, Messgeräte)“ und den von der Widerspruchsmarke in dieser Klasse geschützten Waren „Geräte zum Messen des Wärmeverbrauchs und/oder des Wasserverbrauchs mit Zubehör, nämlich Impulskontaktzähler, Betriebsstundenzähler“ können sich nach der Registerlage potentiell identische Waren gegenüberstehen. In der Klasse 11 besteht hinsichtlich der „Beleuchtungsgeräte“ schon nach der Fassung der Warenverzeichnisse Identität.

Ob sich weitere Waren und Dienstleistungen identisch (oder ähnlich) gegenüberstehen, kann offenbleiben, da sich selbst für diese im Identitätsbereich liegenden Waren eine Verwechslungsgefahr nicht ergibt.

b) Die Widerspruchsmarke **memonic** verfügt von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria). Für die Zuerkennung eines erweiterten Schutzzumfangs ist eine durch intensive Benutzung entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 136 m. w. N.). Von Bedeutung sind insbesondere der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen; dazu ist nichts vorgetragen.

c) Der unter diesen Umständen gebotene, zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke noch eingehalten.

Auszugehen ist von einem aufmerksamen Publikum, das sich zusammensetzt aus Fachkreisen und Endverbrauchern.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 211). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 224 m. w. N.).

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren unterscheiden sich die zum Vergleich stehenden Markenwörter **MERTRONIC** und **memonic** in klanglicher Hinsicht ausreichend deutlich. Rein formal betrachtet verfügen die Vergleichsmarken zwar jeweils über drei Silben („MER-TRO-NIC“ bzw. „me-mo-nic“), über die

identische Vokalfolge („e-o-i“) bei übereinstimmenden Wortanfängen und Endungen („ME-ONIC“). Dabei sind aber schon die ersten beiden Silben „MER“ bzw. „me“ nicht identisch. Der dem Vokal „E“ nachfolgende Konsonant „R“ führt dazu, dass die Anfangssilbe der angegriffenen Marke offen gesprochen wird wie „MÄR“ gegenüber der geschlossenen Aussprache der Anfangssilbe der Widerspruchsmarke wie „mee“. Darüber hinaus unterscheiden sich die Wörter im Gesamtklangbild, auf das es maßgeblich ankommt, deutlich durch die klangstarken Konsonanten „-RTR-“ im Wortinneren der angegriffenen Marke gegenüber „-m“ im Wortinneren der Widerspruchsmarke. Zudem sind die Unterschiede durch den klangstarken Anlaut „T“ mit nachfolgendem Konsonanten „R“ der zweiten Silbe gegenüber dem nasal gesprochenen Konsonanten „m“ der Widerspruchsmarke nicht zu überhören. Da „MERTRONIC“ durch die offene Aussprache der Anfangssilbe wie „MÄR“ mit nachfolgenden Konsonanten „TR“ der zweiten Silbe zusätzlich noch „abgehackter“ artikuliert wird als die fließend gesprochene Widerspruchsmarke, ist das Gesamtklangbild insgesamt so ausreichend differenzierend, dass auch aus der Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Hinsichtlich des Schriftbilds besteht ebenfalls keine so ausgeprägte Ähnlichkeit, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben wäre. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor dem Patentamt allerdings darauf hinweist, dass die angegriffene Marke im Gegensatz zur Widerspruchsmarke in Großbuchstaben geschrieben sei, wirkt sich dies nicht dahin aus, dass bei der angegriffenen Marke lediglich die Schreibweise in Großbuchstaben und bei der Widerspruchsmarke lediglich die Schreibweise in Kleinbuchstaben zu berücksichtigen wäre. Es sind vielmehr die üblichen Wiedergabeformen zu berücksichtigen, hier also sowohl eine solche mit großem Anfangsbuchstaben und den übrigen Buchstaben in Kleinschrift als auch Schreibweisen der Wörter jeweils insgesamt in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben. Gleichwohl ist das jeweilige Schriftbild deutlich verschieden. Die eher noch kurzen Markenwörter sind sowohl in Großbuchstaben als auch in Kleinbuchstaben durch die Buchstaben „RTR/rtr“ der angegriffenen Marke gegenüber „M/m“ in der Widerspruchsmarke, die zu einer unterschiedlichen Zei-

chenlänge führen und bei Klein- und Großbuchstaben zu Unterschieden im Umrissbild, deutlich verschieden. Hinzu kommt, dass die Endung „onic“ der Wörter im Bereich von Produkten, die aufgrund ihrer Bauteile elektronisch (englisch: electronic) - also auf Elektronik basierend - arbeiten, relativ verbraucht ist, so dass der Verkehr auch von daher die bildlichen Unterschiede in den ohnehin stärker beachteten Wortanfängen „Mertr/MERTR/mertr“ bzw. „Mem/MEM/mem“ nicht übersehen wird.

Die von der Widersprechenden angeführte Entscheidung des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, in der die Verwechslungsgefahr zwischen der Gemeinschaftsmarke „METRONIC“ und der Marke „memonic“ bejaht wurde, ist dem vorliegenden Sachverhalt schon deshalb nicht vergleichbar, weil sich dort die Anfangssilben „ME“ bzw. „me“ identisch gegenüber standen.

In begrifflicher Hinsicht liegen keine Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr vor. Die Marken haben in ihrer Gesamtheit jeweils keinen begrifflichen Sinngehalt.

2. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken, liegt ebenfalls nicht vor. Abgesehen von der Frage der beschreibenden Bedeutung der gemeinsamen Buchstabenfolge „ONIC“/„onic“ scheidet eine solche Art der Verwechslungsgefahr jedenfalls daran, dass Anhaltspunkte dafür fehlen, dass diesem Bestandteil eine Hinweiskfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden zukommt.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Winter

Uhlmann

CI