



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 42/14

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. Mai 2017

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 059 167

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Juli 2014 (Erinnerungsbeschluss) aufgehoben.

Die Erinnerung des Markeninhabers gegen den Beschluss derselben Markenstelle vom 16. Mai 2013 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die u. a für die Dienstleistungen

„Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte und Sportartikel“

Eingetragene Wortmarke 30 2010 059 167

VIVADIA

ist aus der u. a. für die Dienstleistungen

„Versandhandel und stationärer Einzelhandel von Waren, nämlich Kosmetik- und Körperpflegeartikeln, Sportartikeln“.

prioritätsälteren Unionsmarke 004 620 753

VIVANDA

Widerspruch erhoben worden, wobei dieser nur auf die vorgenannten Dienstleistungen gestützt worden ist und sich allein gegen die o. g., von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen richtet.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 16. Mai 2013 die Löschung der angegriffenen Marke im angegriffenen Umfang angeordnet.

Auf die Erinnerung des Inhabers der angegriffenen Marke hat die Erinnerungsprüferin der Markenstelle für Klasse 44 mit Beschluss vom 30. Juli 2014 den Beschluss vom 16. Mai 2013 aufgehoben und den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht gegeben sei.

Zwar würden sich die gegenüberstehenden Dienstleistungen im hochgradigen Ähnlichkeits- bis Identitätsrahmen bewegen. Auch komme der Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Jedoch sei die Ähnlichkeit der Marken nicht derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

Beide Markenwörter verfügten zwar jeweils über sieben Buchstaben und stimmten darüber hinaus in den ersten vier sowie dem letzten Buchstaben überein.

Dennoch unterschieden sich die Vergleichszeichen klanglich deutlich voneinander, da die Widerspruchsmarke dreisilbig wie „VI-VAN-DA“, die jüngere Marke dagegen viersilbig wie „VI-VA-DI-A“ ausgesprochen werde, was zu einem anderen Sprach- und Betonungsrhythmus führe. Auch die klangtragenden Vokalfolgen (Widerspruchsmarke: I-A-A; angegriffene Marke: I-A-I-A) der Vergleichsmarken verfügten auf Grund des zusätzlichen Vokals „I“ in der angegriffenen Marke über deutlich erkennbare Abweichungen, zumal dieser Vokal zu einer im Klangbild der angegriffenen Marke deutlich wahrnehmbaren Doppelung der Vokalfolge „I-A“ führe, was klanglich gut im Gedächtnis bleibe.

Auch von einer markenrechtlich relevanten schriftbildlichen Ähnlichkeit könne nicht ausgegangen werden. Das Schriftbild von Marken gestatte erfahrungsgemäß eine genauere Wahrnehmung der Bezeichnung als das schnell verklingende gesprochene Wort. Insofern würden dem angesprochenen Verkehr die unterschiedlichen Buchstaben „N“ und „I“ ohne Weiteres auffallen, da sie keinerlei Ähnlichkeit aufwiesen und zudem in den beiden Markenwörtern vor bzw. hinter dem gemeinsamen Konsonanten „D“ angeordnet seien („DI“ gegenüber „ND“).

Eine begriffliche Ähnlichkeit komme ebenfalls nicht in Betracht.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass beide Zeichen bereits in schriftbildlicher Hinsicht hochgradig ähnlich seien. Die Zeichen stimmten in ihrem langen Wortanfang (VIVA-) und am Wortende (-A) überein und enthielten zudem den gemeinsamen Buchstaben „D“.

Der Unterschied zwischen den Buchstaben „DI“ in der angegriffenen Marke und „ND“ in der Widerspruchsmarke sei vor dem Hintergrund, dass bei einer Darstellung in Großbuchstaben das in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene „I“ als einfacher vertikaler Strich in dem zusätzlich in der Widerspruchsmarke enthaltenen „N“, das ebenfalls zwei vertikale Striche beinhalte, aufgehe, von geringem

Gewicht. Es könne daher nicht angenommen werden, dass die Verkehrskreise die Zeichen sicher voneinander abgrenzen könnten.

Bei einem klanglichen Zeichenvergleich sei auf Seiten der angegriffenen Marke die Aussprachevariante „wi-wa-dja“ zu berücksichtigen, was aber ebenfalls zu einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit zu der wie „wi-wan-da“ artikulierten Widerspruchsmarke führe.

Beide Zeichen verfügten auch nicht über einen zur Abgrenzung beitragenden abweichenden Bedeutungsunterschied.

In Anbetracht der von der Markenstelle zutreffend festgestellten Identität bzw. überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der vorliegend relevanten Dienstleistungen sei dann aber von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. Juli 2014 aufzuheben und die Erinnerung des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da im Anschluss an die Entscheidung der Erstprüferin auch nach Auffassung des Senats zwischen den Ver-

gleichsmarken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 9 Abs. 2 Nr. 1, 125b Nr. 1 MarkenG besteht. Daher hat die Erstprüferin zu Recht die Teillöschung der angegriffenen Marke im angegriffenen Umfang angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Auf die Beschwerde der Widersprechenden ist somit der den Widerspruch zurückweisende Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom 20. Juli 2014 aufzuheben und die Erinnerung des Markeninhabers zurückzuweisen.

A. 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 eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken für die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen

„Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte und Sportartikel“

der angegriffenen Marke zu besorgen.

1. Die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen „Versandhandel und stationärer Einzelhandel von Waren, nämlich Kosmetik- und Körperpflegeartikeln, Sportartikeln“, auf die die Widersprechende ausschließlich ihren Widerspruch stützt, und die o. g. Dienstleistungen der Klasse 35 der angegriffenen Marke sind teilweise identisch und ansonsten zumindest durchschnittlich ähnlich.

a. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Schönheitsprodukte und Sportartikel“ wird Schutz auch für „*Versandhandel und stationärer Einzelhandel von Waren, nämlich Kosmetik- und Körperpflegeartikeln, Sportartikeln*“ und damit für Dienstleistungen beansprucht, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Dies gilt neben den „Sportartikeln“ insbesondere auch für die bei der angegriffenen Marke dienstleistungsgegenständlichen „Schönheitsprodukte“, da darunter auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke als Gegenstand der Dienstleistung bezeichneten „*Kosmetik- und Körperpflegeartikel*“ fallen. Insoweit besteht zudem eine enge Ähnlichkeit zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich Gesundheitsprodukte“, da „*Kosmetik- und Körperpflegeartikel*“ auch der Linderung oder Beseitigung gesundheitlicher Störungen dienen können, sei es unterstützend oder in einer sich ergänzenden Weise Art und Weise. Neben diesen Überschneidungen bei der Zweckbestimmung bestehen ferner Berührungspunkte bei den Vertriebsstätten, z. B. Drogerien und Apotheken, den Abgabeformen und Aufmachungen der Produkte sowie ihrer stofflichen Beschaffenheit, so dass der Verkehr ohne weiteres der Annahme einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft entsprechender Einzelhandelsdienstleistungen unterliegen kann.

Dabei unterliegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke auch insoweit einer Löschung, als sie nicht wie die Widerspruchsmarke auf „*Versandhandel und stationären Einzelhandel*“ sowie – was die dienstleistungsgegenständlichen Waren betrifft – auf „*Kosmetik- und Körperpflegeartikel*“ beschränkt sind und daher ihrem Gegenstand und Inhalt nach über die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungsoberbegriffe hinausgehen (vgl. dazu BGH, GRUR 2008, 903 Nr. 11 – SIERRA ANTIGUO).

b. Soweit die angegriffene Marke nicht nur Schutz für Einzelhandels-, sondern auch für „Großhandelsdienstleistungen im Bereich Gesundheits- und Schönheitsprodukte und Sportartikel“ beansprucht, ist von einer jedenfalls durchschnittlichen Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen „*Versandhandel und stationärer Einzelhandel von Waren, nämlich Kosmetik- und Körperpflegeartikeln, Sportartikeln*“ der Widerspruchsmarke auszugehen, da sowohl Einzelhandels- wie auch Großhandelsdienstleistungen letztlich der Erreichung desselben Endziels, nämlich dem Verkauf an den Endverbraucher dienen und zudem eine Trennung zwischen Groß- und Einzelhandel in zunehmenden Maße aufgegeben wird.

2. Die Widerspruchsmarke „VIVANDA“ verfügt im vorliegend maßgeblichen Dienstleistungsbereich von Haus aus über eine normale (durchschnittliche) Kennzeichnungskraft. Soweit „VIVANDA“ im Italienischen die Bedeutung „Nahrung/ Speise/ Essen“ zukommt (vgl. z. B. <http://dict.leo.org>), wird dies jedenfalls von einem Großteil der vorliegend relevanten allgemeinen Verkehrskreise mangels hinreichender Kenntnisse der italienischen Sprache nicht erkannt. Insoweit handelt es sich nicht um ein im Inland geläufiges italienisches Wort. Zudem weist „VIVANDA“ insoweit auch keinen beschreibenden Bezug zu den vorliegend maßgeblichen Dienstleistungen auf, da diese sich inhaltlich/thematisch nicht mit „Nahrung/ Speise/ Essen“ beschäftigen. Bekannt ist allenfalls die formell in der Widerspruchsmarke enthaltende Lautfolge „VIVA“ als lateinisches Adjektiv mit der Bedeutung „lebend, lebendig, am Leben“. Dieser Begriff tritt jedoch bereits aufgrund der Verbindung des Konsonanten „N“ mit der Lautfolge „VA“ zu der Mittelsilbe

„VAN“ nicht eigenständig in dem einheitlichen Widerspruchszeichen hervor; vielmehr wird der Verkehr in „VIVANDA“ ebenfalls ein einheitliches Phantasiewort erkennen.

3. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. 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. 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 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem; 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 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl. § 9 Rdn. 254 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH GRUR 2016, 382 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

a. Ausgehend davon weisen die Vergleichsmarken zwar in klanglicher Hinsicht einen etwas deutlicheren Abstand auf. Denn trotz der Übereinstimmungen beider Markenwörter am Wortanfang, in den Vokalen „I-A-A“ sowie dem Konsonanten „D“ als Anlaut der jeweils dritten Wortsilbe bleiben die durch den zusätzlichen Vokal „I“ bei der angegriffenen Marke sowie den Konsonanten „N“ als Endlaut der Mittelsilbe „VAN“ bewirkten Abweichungen in der Silbenzahl der sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus der wie „VI-VAN-DA“ und „VI-VA-DI-A“ artikulierten Vergleichsmarken selbst unter etwas ungünstigeren Übermittlungsbedingungen hinreichend deutlich wahrnehmbar. Zur Unterscheidung trägt auch bei, dass die Übereinstimmung beider Markenwörter in der (mittleren) Lautfolge „VA“ im Klangbild beider Marken nicht zum Tragen kommt, da sich diese Lautfolge bei der Widerspruchsmarke mit dem Konsonanten „N“ zu der einheitlichen Lautfolge „VAN“ verbindet.

b. Dies gilt aber nicht für den schriftbildlichen Vergleich beider Markenwörter. Insoweit weisen die miteinander zu vergleichenden Markenwörter „VIVANDA“ und „VIVADIA“ bereits in ihrer konkret eingetragenen Form in Großbuchstaben eine zumindest durchschnittliche Ähnlichkeit auf. Sie stimmen in sechs von sieben Buchstaben überein. Der schriftbildliche Gesamteindruck wird dabei maßgeblich durch den identischen Wortanfang „VIVA“, den übereinstimmenden Schlussvokal „A“ sowie den in beiden Marken vorhandenen Konsonanten „D“ bestimmt, wobei insbesondere die Konsonanten „V“ und „A“ aufgrund ihrer spitz nach unten („V“) bzw. nach oben („A“) zulaufenden Umrisscharakteristik im Gesamtbild deutlich hervortreten. Gegenüber diesen Übereinstimmungen fallen die Abweichungen im jeweiligen Wortinnern in Form des Konsonanten „N“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke sowie des (zusätzlichen) Vokals „I“ in der jüngeren Marke nicht zuletzt aufgrund ihrer eher unauffälligen und sich zudem durch die vertikale Linienführung teilweise noch annähernden Umrisscharakteristik wenig auf und können vom angesprochenen Verkehr leicht übersehen werden, zumal die – hier identischen – Anfangs- und Schlusselemente von Wörtern den bildlichen Gesamteindruck regelmäßig stärker bestimmen als die Wortmitte (vgl. Ströbele/Hacker, Mar-

kengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdnr. 281). Ebenso wenig vermag allein die „vertauschte“ Position des Konsonanten „N“ in beiden Markenwörter eine markante und hinreichend auffällige Veränderung des Schriftbildes zu erzeugen.

Auch wenn berücksichtigt wird, dass Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, sind die schriftbildlichen Übereinstimmungen vorliegend zu ausgeprägt, als dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 - Kellogg`s/Kelly`s).

Anhaltspunkte, wonach sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen so reduzieren, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, fehlen vorliegend; vielmehr werden die einheitlichen Markenwörter – wie bereits dargelegt - als Fantasiezeichen wahrgenommen.

4. Ausgehend davon kann aber in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der festgestellten Dienstleistungsidentität bzw. Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Dienstleistungen der angegriffenen Marke nicht verneint werden.

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

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Meiser

Merzbach

prä