



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 592/17

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 204 642

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. August 2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 11. Februar 2016 angemeldete Bezeichnung

Feinstil

ist am 18. April 2016 für die beiden Beschwerdegegner unter der Nummer 30 2016 204 642 als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister eingetragen worden; sie genießt Schutz für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 21: Geschirr;

Klasse 25: Bekleidung;

Klasse 35: Event-Marketing.

Gegen die Eintragung der am 20. Mai 2016 veröffentlichten Marke hat die Inhaberin der seit dem 21. April 2011 eingetragenen Wortmarke 30 2011 002 870

Feingefühl

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist geschützt für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 21: handbetätigte Haushalts- und Küchengeräte; Behälter, Körbe, Gefäße, Geschirr und Tablett für Haushalt und Küche; Glaswaren, Porzellan und Steingut für Haushalt und Küche; Kunst- und Ziergegenstände aus Glas, Porzellan oder Ton; Putzzeug, Besen, Reinigungs-Bürsten und -Pinsel;

Klasse 24: Textilstoffe, Webstoffe, Strickstoffe, textile Vliesstoffe, Lederimitationsstoffe; Textilwaren, nämlich Haushaltswäsche, Handtücher, Tischwäsche, Bettwäsche, Taschentücher; Bettdecken, Papier-Bettdecken, Matratzenüberzüge, Reisedecken; Tapeten und Wandbekleidungen aus Textilien; Tischdecken, Platzdecken, Vorhänge, Rollos, Möbelüberzüge aus Textilien oder Kunststoff; Textilwaren (soweit in Klasse 24 enthalten);

Klasse 35: Einzel- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schneid- und Stahlwaren, Küchen- und Haushaltsgeräte, Leuchten; Einzel- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Möbel, Wohnaccessoires, Glaswaren, Porzellan und Keramik, Haushaltswäsche, Heimtextilien, Teppiche und Tapeten; Einzel- und Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Silberwaren, Schmuck und Uhren, Lederwaren, Taschen und Koffer.

Die Markenstelle für Klasse 35 hat mit Beschluss vom 23. Mai 2017 eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass teilweise Identität und teilweise Ähnlichkeit zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen bestehe. Darüber hinaus lägen einige der angefochtenen Waren und

Dienstleistungen außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs; die Frage nach dem Ähnlichkeitsgrad könne jedoch dahinstehen, da auch bei unterstellter Identität aller Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei. Eine beschreibende Bedeutung von „Feingefühl“ in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der älteren Marke sei nicht ersichtlich, so dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ausgegangen werden könne. Danach seien an den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr geforderten Abstand der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke strenge Anforderungen zu stellen, denen die jüngere Marke aber hinreichend gerecht werde. Die Zeichenunterschiede in schriftbildlicher Hinsicht seien offensichtlich; neben den unterschiedlichen Begriffen „Stil“ und „Gefühl“ seien die Marken auch unterschiedlich lang. Beim klanglichen Vergleich seien zudem die abweichenden zweiten Markenbestandteile deutlich wahrnehmbar. Dies gelte auch in begrifflicher Hinsicht. Bei „Feinstil“ handle es sich um einen Fantasiebegriff, wohingegen die Widerspruchsmarke „Feingefühl“ ein existierendes Wort sei. Ausgehend davon führe die deutliche Veränderung im zweiten Wortteil der angegriffenen Marke aus dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke heraus, zumal „Stil“ auch eine zusätzliche begriffliche Stütze zur Differenzierung biete.

Schließlich führe auch der Umstand, dass das Adjektiv „Fein-“, in beiden Marken enthalten sei, nicht zu einer relevanten Zeichenähnlichkeit. Der Bestandteil könne nicht als dominierendes bzw. prägendes Element angesehen werden, zumal er eine produktbeschreibende Angabe darstelle, der auf eine besonderes hohe Qualität der Waren und Dienstleistungen hinweise. Aufgrund der Kennzeichnungsschwäche des übereinstimmenden Wortanfangs sei das Publikum gezwungen, sich am zweiten Zeichenteil zu orientieren. Zudem handle es sich bei „Feinstil“ einerseits und „Feingefühl“ andererseits um ein einheitlich geschriebenes, zusammenhängendes Wort und einen einheitlichen Gesamtbegriff. Da der übereinstimmende beschreibende Bestandteil „Fein-“, nicht geeignet sei, als betrieblicher

Herkunftshinweis im Sinne eines Stammbestandteils zu dienen, sei auch eine assoziative Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten.

Hiergegen richtet sich die beschränkt erhobene Beschwerde der Widersprechenden; sie wendet sich ausdrücklich nur gegen die Zurückweisung des Widerspruchs im Umfang der Waren der Klassen 21 und 25, nicht jedoch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35.

Zwar stelle die Markenstelle zutreffend fest, dass die angegriffenen Waren mit denen der Widerspruchsmarke identisch bzw. ähnlich seien. Der angegriffene Beschluss irre jedoch bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Vergleichsmarken in der Bedeutung. Die Vergleichswörter „Feinstil“ und „Feingefühl“ seien begrifflich ähnlich. Beide Wörter seien Bestandteil der deutschen Sprache. Feingefühl sei ein Kompositum aus dem Adjektiv „fein“ und dem Nomen „Gefühl“. Feinstil sei zwar kein lexikalisch erfasstes Wort, es sei aber ebenfalls ein Kompositum aus dem Adjektiv „fein“ und einem Nomen, hier das Wort „Stil“. Weil die Wortneubildung durch Zusammenfügen vorhandener Wörter im Deutschen gängige Praxis, ja nahezu ein Charakteristikum des Deutschen, dazu Feinstil aus zwei Wörtern des deutschen Grundwortschatzes zusammengesetzt sei, werde die angegriffene Marke von den Verkehrsteilnehmern problemlos als Wort der deutschen Sprache erkannt und verstanden. Keinesfalls werde der Begriff als bedeutungsloser Fantasiebegriff eingeordnet. Da das Wort „Stil“ wie die Widerspruchsmarke u. a. eine Art und Weise des sich Verhaltens bzw. des Vorgehens des Handelns betreffe, ergäben sich damit für „Feinstil“ ohne weiteres die gleichen Merkmale der Art und Weise des Handelns und sich Verhaltens, also Anstand, Takt, Höflichkeit und Einfühlung, die auch für „Feingefühl“ typisch seien. Beide Wörter hätten mithin die gleiche Botschaft für den Hörer und Leser. Dies belege im Übrigen auch das Werk „Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen“; danach fielen die Stichwörter Feingefühl und Stil in die gleiche sog. Dornseiff-Bedeutungsgruppe, so dass die begriffliche Übereinstimmung ihre ausdrückliche Bestätigung in der Sprachwissenschaft finde. Wenn der angefochtene Beschluss meine, der Wortteil „Stil“ biete

eine zusätzliche begriffliche Stütze zur Differenzierung, so unterliege er einem Zirkelschluss. Das Publikum leite seine Herkunftsvorstellung bei der Begegnung mit einer Marke aus seiner meist undeutlichen Erinnerung an die andere Marke ab, was im Falle der Bedeutungsorientierung mehr individuellen Spielraum mit der Folge irriger Herkunftstäuschung zulasse als bei dem schärfer definierten Klang und Bild.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom 23. Mai 2017 teilweise aufzuheben, nämlich soweit der Widerspruch aus der Marke 30 2011 002 870 auch zurückgewiesen wurde in Bezug auf die Waren der Klasse 21 „Geschirr“ sowie auf die Waren der Klasse 25 „Bekleidung“ und die angegriffene Marke 30 2016 204 642 im vorgenannten Umfang zu löschen.

Die Inhaber der jüngeren Marke haben sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt. Im Amtsverfahren haben sie die Auffassung vertreten, dass eine begriffliche Ähnlichkeit schon deshalb nicht vorliege, weil es sich bei „Feinstil“ um einen Fantasiebegriff handle. Zudem seien die Substantive „Stil“ und „Gefühl“ in ihrer Bedeutung deutlich unterschiedlich, was sich stark verwechslungsmindernd auswirke.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr nach §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH MarkenR 2014, 245 ff. – Bimbo/HABM [BIMBO DOUGHNUTS/DOGHNUTS]; GRURInt. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH./HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM [CK CREATIONES KENNYA/CK CAKVIN KLEIN]; GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. – Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH GRUR 2018, 79 Rn. 9 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. - Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie unter anderem etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Nach der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren aus der Klasse 21 Identität. Denn die Waren der angegriffenen Marke aus der Klasse 21 „Geschirr“ finden sich wortgleich auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke. Ob die weiteren verfahrensgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 25 „Bekleidung“ zu den

Widerspruchswaren aus der Klasse 24, nämlich insbesondere zu „Textilwaren“, unähnlich, durchschnittlich ähnlich oder noch entfernt ähnlich sind (vgl. hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 17. Auflage, S. 35 li. und mittl. Sp. sowie S. 36), kann dahingestellt bleiben. Denn selbst im Bereich der Warenidentität ist – worauf die Markenstelle zutreffend hingewiesen hat – eine Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen.

b) Die Widerspruchsmarke „Feingefühl“ verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

c) Den bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und zumindest teils identischen Vergleichswaren zu fordernden strengen Anforderungen an den Zeichenabstand wird die jüngere Marke in jeder Hinsicht noch gerecht. Dies gilt selbst dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise - vorliegend handelt es sich dabei um Fach- und Endverbraucherkreise - den hier relevanten Waren mit einem vergleichsweise geringen Grad an Aufmerksamkeit begegnen sollten.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930 Rn. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Rn. 15 – Maalox/Melox-GRY). 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 Sinngesamt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 – ZIRH/SIR; GRUR Int. 2004, 843 Rn. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 –

BMW-Emblem; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr.; z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU).

In klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht weisen die Vergleichswörter

Feinstil

und

Feingefühl

trotz der Übereinstimmung in den grundsätzlich stärker beachteten Anfangslauten „Fein-“ sehr deutliche Unterschiede in den jeweils zweiten Bestandteilen – nämlich „-stil“ einerseits und „-gefühl“ andererseits auf, die weder zu überhören noch zu übersehen sind; dies stellt die Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede.

Trotz klanglicher und schriftbildlicher Unterschiede können Markenwörter hinreichende begriffliche Ähnlichkeiten aufweisen, die zu Verwechslungen führen. Anders als die Beschwerdeführerin meint, zeigen die Vergleichsmarken aber auch in begrifflicher Hinsicht keine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit auf. Der lexikalisch erfasste Begriff „Feingefühl“ hat die Bedeutung „feines Gefühl, Empfinden“ (DUDEN Online Wörterbuch unter www.duden.de) bzw. „Zartgefühl; Fingerspitzengefühl; Fähigkeit, Stimmungen zu erspüren und danach entsprechend zu handeln“ (vgl. WAHRIG Deutsches Wörterbuch, Ausgabe 2006). Dem gegenüber handelt es sich bei der angegriffenen Marke „Feinstil“ nicht um einen lexikalisch erfassten Begriff. Zutreffend weist zwar die Beschwerdeführerin darauf hin, dass dem angesprochenen Verkehr Wortbildungen mit dem Präfix „Fein-“, ohne weiteres bekannt und geläufig sind (vgl. Begriffe wie Feinschliff=besonders feiner Schliff; Feinabstimmung=präzise Abstimmung; Feinar-

beit=ins Detail gehende Arbeit; Feinblech=dünnes Blech; Feingebäck=feine Backwaren; Feingeist=gebildeter, kultivierter, empfindsamer Mensch u. v. m.). Daher wird der angesprochene Verbraucher durchaus veranlasst, die angegriffene Marke entsprechend zu lesen und wird ihr die Bedeutung „feiner Stil“ beizumessen.

Die Widerspruchsmarke „Feingefühl“ und die angegriffene Marke „Feinstil“ haben aber einen unterschiedlichen, im zweiten Fall einen nicht konkret erfassten, sondern allenfalls anklingenden Sinngesamt. Die Marken mögen damit gewisse assoziative Gemeinsamkeiten bzw. Begriffsanklänge aufweisen, diese reichen aber zur Feststellung der begrifflichen Markenähnlichkeit grundsätzlich nicht aus. Unmittelbare begriffliche Verwechslungen liegen (nur) dann vor, wenn die beiderseitigen Begriffe ihrem Sinn nach vollständig oder doch im Wesentlichen übereinstimmen, also Synonyme darstellen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. § 9 Rn. 301; BPatG, Beschluss vom 9. Mai 2017, 25 W (pat) 517/17 – Piraten-Mix/Piratenspass); hiervon kann vorliegend aber nicht ausgegangen werden. Zwar gehören sowohl der Wortbestandteil „Stil“ als auch der Begriff „Feingefühl“ zum Bedeutungsfeld bzw. zur Dornseiff-Bedeutungsgruppe „Geschmack, Kunstsinn“. Doch kann allein dieser gemeinsame Bezugspunkt nicht genügen, um eine Markenähnlichkeit nach dem Sinngesamt zu begründen. Andernfalls wären alle Begriffe, die im Zusammenhang mit Geschmack und Kunstsinn stehen, in markenrechtlicher Hinsicht ähnlich (wie z. B. dann auch die anderen in der Bedeutungsgruppe 10.17 aufgeführten Begriffe Charme, Styling, Takt, Grazie, Kultur etc. zur Widerspruchsmarke „Feingefühl“). Ein solches Ergebnis würde die markenrechtliche Zeichenähnlichkeit und damit den Schutz einer Marke über Gebühr ausdehnen.

Zutreffend hat die Markenstelle darauf hingewiesen, dass der jedermann verständliche Sinngesamt der zusätzlichen Markenbestandteile von „Gefühl“ und „Stil“ für den Verkehr eine Unterscheidungshilfe darstellen, die ein sicheres Auseinanderhalten gewährleisten wird (vgl. auch BPatG, Beschluss vom

13. Januar 1999, 32 W (pat) 152/98 – Landgarten/Obstgarten). Dementsprechend kommt entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch keine unmittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr in Betracht, da es sich bei „Feinstil“ und „Feingefühl“ nicht um einen identischen Bedeutungsgehalt handelt.

Dass die Vergleichsmarken nur von ihrem jeweiligen Worтеlement „Fein-“ geprägt würden und damit dem Zeichenvergleich allein kollisionsbegründend gegenübergestellt werden könnten, hat die Beschwerdeführerin weder vorgebracht noch bestehen hierfür irgendwelche Anhaltspunkte.

d) Eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG ist ebenfalls zu verneinen.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit einem Stammbestandteil „Fein-“ scheidet schon deswegen aus, weil die Widersprechende nicht vorgetragen hat, dass sie eine Serie mehrerer Zeichen, in die die angegriffene Marke sich einfügt, benutzt (vgl. BGH GRUR 2013, 840 Rn. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239 Rn. 48 – VOLKSWAGEN/Volksinspektion).

Schließlich sind ausreichende Anhaltspunkte für eine sog. mittelbar begriffliche Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme ohnehin Zurückhaltung geboten ist, nicht gegeben (vgl. hierzu Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 533-535).

Die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken ist nach alledem zu gering, um die Annahme einer Verwechslungsgefahr zu begründen. Ein Lösungsgrund nach §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist daher nicht gegeben.

2. Für eine Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht kein Anlass.

3. Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, nachdem die Beschwerdeführerin ihren ursprünglich gestellten Hilfsantrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung in ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 2017 zurückgenommen hat und eine solche auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst war, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

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 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

prä