



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 222/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Januar 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 42 305

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. August 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 993 063 bezüglich der „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ zurückgewiesen worden ist.

Die angegriffene Marke ist auch für diese Dienstleistungen zu löschen.

Gründe

I.

Die angegriffene Marke

Biopsytec

ist nach teilweiser Zurückweisung wegen absoluter Schutzhindernisse im Sinne des § 8 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 MarkenG am 28. November 2001 für

„Handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte, nämlich für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-,

Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Schifffahrts- und Wägeapparate und -instrumente; Rechenmaschinen, Geschäftsführung; Unternehmensberatung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“

unter der Nummer 399 42 305 in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 4. Januar 2002 veröffentlicht.

Hiergegen hat die Inhaberin der am 4. Dezember 2000 für

„Kleisenwaren; Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, insbesondere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, Markierungs- und Kontrollgeräte für Vieh; Veterinärmedizinische Apparate und Instrumente, insbesondere zur Entnahme von Gewebeprobe“

unter der Nummer 993 063 als Gemeinschaftsmarke eingetragenen älteren Marke

BiopsiTag

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 42 hat mit Beschluss vom 12. August 2003 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes dem Widerspruch zum Teil stattgegeben und die Löschung der angegriffenen Marke für

„Handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte, nämlich für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik; Wägeapparate und -instrumente“

angeordnet und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig, auch wenn sie das Wortelement „Biopsi“ als Hinweis auf eine Entnahme von Gewebeproben enthalte. Dieses Wort werde jedoch ausschließlich im medizinischen, nicht aber auf dem allgemeinen technischen Sektor verwendet. Im Bereich der Klasse 8 bestehe zwischen den Waren eine hochgradige Ähnlichkeit bis hin zur teilweisen Identität. Den daher gebotenen strengen Abstand halte die angegriffene Marke im Umfang der zurückgewiesenen Waren nicht ein, da der maßgebliche klangliche Gesamteindruck von Übereinstimmungen und nicht von Abweichungen geprägt werde, wobei in entscheidungserheblichem Umfang von einer englischen Aussprache auszugehen sei. Im Übrigen sei der Widerspruch zurückzuweisen, weil zwischen den der angegriffenen Marke verbleibenden Waren und denen der Widerspruchsmarke beim Verkehr keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass beide aus einem Verantwortungsbereich stammen könnten. Dies gelte auch im Verhältnis zu den Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Hiergegen richtet sich die nach § 165 Abs. 4 MarkenG erhobene Beschwerde der Widersprechenden mit dem in der mündlichen Verhandlung vom 19. Januar 2006 präzisierten Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 vom 12. August 2003 aufzuheben, soweit der Widerspruch auch bezüglich der „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ zurückgewiesen worden ist, und die Löschung der angegriffenen Marke auch insoweit anzuordnen.

Die Gefahr von Verwechslungen bestehe auch mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, die von der Markenstelle allerdings verneint worden sei. Nicht zu verkennen sei, dass die Marken praktisch identisch klingen könnten, wobei das „Y“ in der angegriffenen Marke überwiegend wie „i“ ausgesprochen werde. Ein Teil

des Verkehrs werde in der Widerspruchsmarke zudem in dem Wort „Tag“ das englische Wort für „Schildchen“ oder „Anhänger“ erkennen und daher „Täg“ sprechen, das mit der entsprechenden Silbe der angegriffenen Marke „-tec“ ebenfalls klanglich nahezu identisch sei. Soweit „Tag“ wie „(der) Tag“ gesprochen werden sollte, sei der Unterschied zwischen „E“ und „A“ zu gering, um Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der Widerspruchsmarke komme eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht nur für die Waren der Klasse 8 zu, wovon selbst die Markenstelle ausgegangen sei, sondern in ihrer Gesamtheit auch für den Bereich der Klasse 10, auch wenn der Wortanfang „Biopsi“ ein Fachbegriff für die Entnahme von Gewebeproben sei. Im Hinblick auf die klangliche Identität reiche somit bereits ein geringerer Grad an Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeit für die Annahme der Verwechslungsgefahr aus. Nach der Rechtsprechung des EuGH („Canon“ GRUR 1998, 922, Rdnr. 23) bestehe Verwechslungsgefahr insbesondere zwischen den Waren der Klasse 8 der Widerspruchsmarke und den „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ der angegriffenen Marke, da diese die gleiche Nutzung wie die Waren der Widerspruchsmarke hätten und sich auch ergänzten. Der Verkehr könne daher leicht dem Irrtum erliegen, die Firma, die landwirtschaftliche Geräte herstelle, biete auch entsprechende Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft an. Ergänzend werde auf Richter/Stoppel zur Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen verwiesen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt in der mündlichen Verhandlung,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besitze wegen des Bestandteils „Biopsi“ und des damit verbundenen Hinweises auf das Fachwort für Gewebeproben für den Bereich der Handwerkzeuge und der veterinärmedizinischen Instrumente nur eine geringe Kennzeichnungskraft. Die Ähnlichkeit der Waren der Widerspruchsmarke gegenüber den nunmehr noch angegriffenen „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ der jüngeren Marke sei allenfalls gering einzu-

stufen. Sie läge nicht einmal im weiteren Ähnlichkeitsbereich. Im Hinblick auf diese Umstände reichten die Unterschiede in den Markenwörtern zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr aus, wobei kein Anlass für eine englische Aussprache erkennbar sei.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, soweit sich der Widerspruch noch gegen die „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ der angegriffenen Marke richtet.

1) Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzunehmen (zur ständigen Rspr. vgl. BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE / CEFASEL – jeweils m. w. N.).

a) Aus der Auswirkung dieser Faktoren auf die Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr, der seinerseits im Hinblick auf die Herkunftsfunktion der Marke als Hauptfunktion (vgl. EUGH MarkenR 2001, 403, 405 – Bravo) auszulegen ist (vgl. bereits EuGH WRP 1998, 1165, 1166 – Canon), folgt zugleich, dass auch die Herkunftsfunktion für die begriffliche Bestimmung und Grenzziehung der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG maßgeblich, das heißt im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist (vgl. bereits EUGH WRP 1998, 1165, 1166-1167 – Canon; BGH GRUR 1999, 731, 732-733 – Canon II; vgl. auch BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy).

b) Die bereits zur Warengleichartigkeit entwickelten Kriterien haben nach wie vor Bedeutung, wozu neben objektiven Umständen wie z. B. die stoffliche Beschaffenheit, die regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, der Verwendungszweck, die wirtschaftliche Bedeutung oder die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen (vgl. EuGH WRP 1998, 1165, 1167 - Canon; BGH GRUR 1999, 158, 159 - GARIBALDI; GRUR 1999, 164, 166 - JOHN LOBB m. w. N.; BGH GRUR 2002, 1079, 1081-1082 – TIFFANY II; vgl. auch BPatG MarkenR 2000, 103, 105 – Netto 62; HABM MarkenR 2002, 448, 452 - Linderhof/Lindenhof) auch die Berücksichtigung der subjektiven Erwartung des angesprochenen Verkehrs von einer einheitlichen Ursprungsgarantie und Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen zählen (st. Rspr. seit EuGH WRP 1998, 1165, 1167-1168 - Canon; BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; vgl. zum WZG BGH GRUR 1989, 347 – MICROTONIC; BGH GRUR 1991, 317, 319 – MEDICE). Danach kommt auch grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht, wobei im Rahmen der Erwartung des Verkehrs insbesondere auch die Frage subjektiver Fehlvorstellungen einzubeziehen ist (vgl. zur st. Rspr. BGH MarkenR 2004, 122, 124 - GeDIOS - m. w. N.). Die Erwartung des Verkehrs muss aber von der Verantwortlichkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens für die Qualität der Waren oder Dienstleistungen getragen sein (EuGH MarkenR 1999, 22, 24, Ziff. 28, 29 - Canon; BGH MarkenR 1999, 242, 245 - Canon II m. w. N.; BGH GRUR 1999, 245, 246 – LIBERO; BGH GRUR 2002, 544, 546 – Bank 24 – zur Dienstleistungsähnlichkeit). Auch das Markengesetz räumt deshalb dem Gedanken einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung und Ursprungsidentität nach wie vor das stärkste Gewicht ein (vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 59, 60).

Auch wenn die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Dienstleistungen oder Waren ein für die Beurteilung der Ähnlichkeit beachtliches Kriterium darstellen kann, reicht im Hinblick auf die für die Frage der Verwechslungsgefahr vorrangige Bedeutung der Herkunftsfunktion im Markenrecht (vgl.

EuGH GRUR 1998, 922, 924 - Canon) der Umstand, dass sich Dienstleistungen oder Waren in irgend einer Hinsicht ergänzen, zur Feststellung der Ähnlichkeit nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne erforderlich, dass ein funktionaler Zusammenhang vorliegt, wodurch aus der maßgeblichen Sicht der angesprochenen Abnehmer die Annahme gemeinsamer oder zumindest miteinander verbundener Ursprungsstätten nahe gelegt wird (vgl. erg. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., Anhang 8, S. 435).

c) Der Senat geht unter Beachtung der vorgenannten Grundsätze davon aus, dass auch die von der Widersprechenden noch angegriffenen „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ der jüngeren Marke mit den gegenüberstehenden Waren, insbesondere mit den unter die aufgeführten Warenoberbegriffe fallenden Waren „Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, Markierungs- und Kontrollgeräte für Vieh“ der älteren Marke deutliche Berührungspunkte aufweisen können und daher als ähnlich einzustufen sind.

Getragen wird ein solches Verständnis nicht nur durch die Angebote der landwirtschaftlichen Genossenschaften, die grundsätzlich neben landwirtschaftliche Geräten zusätzlich auch Dienstleistungen anbieten, die von der Beratung über die Einrichtung von Ställen, über die Vermietung landwirtschaftlicher Fahrzeuge bis zum Verkauf von landwirtschaftlichen Geräten reicht. Nachdem die Angabe „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Landwirtschaft“ auch nicht erkennen lässt, welche konkreten Leistungen sich dahinter verbergen, ist von einem umfassenden Dienstleistungsangebot der Inhaberin der angegriffenen Marke auszugehen, das durchaus auch die o. g. Bereiche des Warenverzeichnisses der älteren Marke umfassen kann. Vielmehr erscheint es nahe liegend, dass das Angebot betreffend Markierungs- und Kontrollgeräte für Vieh mit dem Angebot verbunden ist, auch die damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie z. B. die Gewebeentnahme und die entsprechenden Gewebeuntersuchungen auszuführen. Diese Vermutung wird zudem dadurch unterstützt, dass beide Beteiligte im Bereich der Biotechnologie

und Gentechnik zur Identifizierung von möglicherweise erkrankten Tieren tätig sind, wie aus den von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung überreichten Prospektblättern zu erkennen ist.

2) Trotz des beschreibenden Anklangs an das Fachwort Biopsie, mit dem die Entnahme einer Gewebeprobe umschrieben wird (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Aufl.), und des englischen Wortes „tag“, das mit „Anhänger“ oder „Schildchen“ übersetzt wird, besitzt die ältere Marke insgesamt eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft, denn aus der Kennzeichnungsschwäche eines einzelnen Markenbestandteils kann nicht ohne weiteres auf die allein maßgebliche Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung geschlossen werden. Anhaltspunkte, die für eine abweichende Beurteilung sprechen könnten, sind weder ersichtlich noch vorgetragen.

Auch wenn sich die Waren und Dienstleistungen nach den jeweiligen Warenverzeichnissen in erster Linie an Landwirte und auf dem Gebiet der Landwirtschaft tätige Personen und weniger an die allgemeinen Verkehrskreise richten und dementsprechend keine ganz strengen Anforderungen zu stellen sind, reicht der von der jüngeren Marke einzuhaltende Abstand, soweit sie noch angegriffen wird, nicht aus.

Zu berücksichtigen ist, dass der Wortteil „Biopsy/i-“ in beiden Marken mehr oder weniger identisch enthalten ist. Zwar handelt es sich hierbei um ein bestimmte Merkmale der beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen beschreibendes Element, das wegen der damit verbundenen geringeren Kennzeichnungskraft dazu führen könnte, in den Vergleichsmarken nach weiteren, zur Unterscheidung besser geeigneten Merkmalen zu suchen. Doch tragen auch solche beschreibenden Wortelemente zum Gesamteindruck der Marken bei, so dass sie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr mit zu berücksichtigen sind (vgl. BGH GRUR 2004, 784 - NEURO-FIBRAFLEX / NEURO-VIBOLEX).

Maßgeblich ist hier, dass die Vergleichsmarken nicht nur in der Lautfolge „Biopsit-“ identisch übereinstimmen, wobei eine Aussprache des in der jüngeren Marke enthaltenen „y“ wie „i“ unterstellt wird. Auch die Endungslaute „-ec“ bzw. „-ag“ weisen in klanglicher Hinsicht kaum wahrnehmbare Abweichungen auf, was durch die ähnlichen, sich lediglich in der Klangstärke unterscheidenden Sprenglaute „c=k“ bzw. „g“ hervorgerufen wird. Im Zusammenklang mit den voran stehenden Vokalen „e“ bzw. „a“ ergibt sich in der Gesamtheit der Eindruck klanglich übereinstimmender Wörter, zu dem die gleiche Betonung, die hier bei ungezwungener Sprechweise auf dem mittleren Vokal „o“ liegt, und der gleiche Sprechrhythmus beitragen. Auch wenn es sich im vorliegenden Fall und Phantasiewörter handelt, für die keine festen Betonungs- und Ausspracheregeln bestehen, ist überwiegend von einer buchstabengetreuen Aussprache auszugehen, wie sie in der deutschen Sprache üblich ist.

Eine entscheidungserhebliche klangliche Annäherung ergibt sich jedoch auch für den Fall, dass - wie die Inhaberin der angegriffenen Marke meint - zumindest die Widerspruchsmarke englisch ausgesprochen wird. Soweit dem Verkehr der Begriff „tag“ im Zusammenhang mit den von der Widersprechenden angebotenen Waren als Wort der englischen Sprache geläufig ist und dementsprechend die ältere Marke wie „Baiopsitäg“ ausgesprochen wird, sind keine solch auffälligen klanglichen Unterschiede zur angegriffenen Marke festzustellen, die für einen ausreichend großen Abstand sorgen könnten, zumal eine englische Aussprachemöglichkeit auch für die jüngere Marke in Frage kommt, die dann wie „Baiopsitek“ klänge.

Die Beschwerde der Widersprechenden war nach alledem erfolgreich.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71
Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften