



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 78/06

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
15. Februar 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 398 38 065

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Januar 2003 aufgehoben und die Erinnerung der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2000 zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke 398 38 05

Dorma Vita

für die Waren der Klasse

20: Bettrahmen; Matratzen

24: Bettwaren (soweit in Klasse 24 enthalten)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 1 114 756

VITADORM

eingetragen für Waren der

Klasse 20: Matratzen.

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 30. Januar 2003 ihren den Widerspruch zunächst zurückweisenden Erstbeschluss vom 12. Juli 2000 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zur Begründung hat sie ausgeführt, es bestehe eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die beiderseitigen Waren seien zum Teil identisch, im Übrigen bestehe wegen der engen Berührungspunkte in Funktion und Vertrieb zumindest annähernd eine Ähnlichkeit mittleren Grades. Der Widerspruchsmarke komme eine normale Kennzeichnungskraft zu, auch wenn sie in ihren Bestandteilen „Vita“ (lateinisch = Leben) und „dorm“ (enthalten im lateinischen und italienischen „dormire“ = schlafen sowie im gleichbedeutenden französischen „dormir“) warenbeschreibende Anklänge enthalten möge. Unter diesen Umständen seien an den erforderlichen Markenabstand durchschnittlich bis überdurchschnittlich strenge Anforderungen zu stellen, die von der angegriffenen Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten würden. Beide Marken seien ähnlich aufgebaut. Sie enthielten jeweils das Wortelement „Vita“ und die klanglich weitgehend übereinstimmenden Bestandteile „Dorma“ und „dorm“, wobei die betreffenden Zeichenteile nur unterschiedlich angeordnet seien. Dieser Aufbau der Marken erschließe sich dem Verkehr auch ohne Weiteres, da zumindest der Begriff „vita“ dem Publikum geläufig sei und die angegriffene Marke ohnehin aus zwei getrennten Wortelementen bestehe. Bei derartigen Wörtern merke sich der Durchschnittsabnehmer bei flüchtiger Wahrnehmung häufig nur dessen einzelne Elemente, während er sich nicht mehr an deren genaue Reihenfolge erinnern könne und deshalb versucht sei, in einem aus

entsprechenden Teilen – aber in anderer Anordnung – gebildeten Wort die früher gehörte Marke wieder zu erkennen. Damit sei auch im vorliegenden Fall zu rechnen, zumal sich die Gesamtaussage der Zeichen durch die Umstellung der Einzelteile nicht verändere.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers. Er ist der Auffassung, der vom Erinnerungsprüfer angesetzte Maßstab für den erforderlichen Markenabstand sei zu streng. Die Vergleichsmarken hielten auch in klanglicher Hinsicht genügend Abstand voneinander ein, denn sie wiesen eindeutige klangliche Unterschiede im Klangbild und in der Länge der Wörter auf. Der Begriff „dormire“ und dessen Ableitungen werde in der hier interessierenden Warenklasse häufig verwendet, weswegen der Verbraucher auf die Unterschiede in den Marken besonders achte. Zudem sei nicht bekannt, ob die Widersprechende als Rechtsnachfolgerin der insolvent gewordenen ehemaligen Markeninhaberin A... GmbH die Marke noch genutzt habe.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle vom 30. Januar 2003 aufzuheben
und die Erinnerung gegen den Beschluss der Markenstelle vom
12. Juli 2000 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt die Ausführungen der Markenstelle zur Verwechslungsgefahr als zutreffend. Bei ungenauem Erinnerungsbild glaube der Verbraucher die eine Marke in der anderen wieder zu erkennen und unterliege insoweit einer Verwechslung. Hinzu komme aber auch eine Übereinstimmung im schriftbildlichen Gesamteindruck. Der Endbuchstabe A der angegriffenen Marke weise keine be-

sonderen Über- oder Unterlängen auf und werde angesichts der Gesamtlänge des Zeichens leicht übersehen. Die Vertauschung der Reihenfolge der praktisch identischen Bestandteile sei schriftbildlich noch weniger relevant. In begrifflicher Hinsicht übernehme die angegriffene Marke das Konzept der Widerspruchsmarke vollständig und vertausche lediglich die Reihenfolge der Bestandteile.

In dem auf den hilfsweisen Terminantrag der Widersprechenden anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung ist der Markeninhaber entsprechend seiner schriftlichen Ankündigung nicht erschienen.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

1. Soweit der Markeninhaber die (weitere) Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Widersprechende in Frage gestellt hat, kann dahinstehen, ob die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke durchgreift, was im Hinblick darauf, dass die von der Widersprechenden eingereichte eidesstattliche Versicherung ihres Produktmanagers B... nur für die Benutzung ab dem Jahr 2001 aussagekräftig ist, nicht aber für die Zeiträume davor, zweifelhaft sein kann. Jedenfalls hat die Markenstelle die Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken i. S. d. §§ 42, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG unzutreffend bejaht, daher ist die Beschwerde schon aus diesem rechtlichen Gesichtspunkt heraus begründet.

Nach diesen Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder

Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft der älteren 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. BGH GRUR 2006, 859, 861 – Malteserkreuz; GRUR 2005, 427, 428 – Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Widerspruchsmarke weist nur eine knapp durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf (vgl. BPatG, Beschl. v. 28. Juni 2000 - 32 W (pat) 99/00 - ComKids / KIDSCOM). Sie besteht zwar nicht nur aus Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren, hier von Matratzen, beschreibt (vgl. EuGH GRUR 2004, 680, 681 Rn. 39 - BIOMILD), denn weder der Bestandteil „vita“ noch der Bestandteil „dorm“ (von dormire, dormir) ist für die hier in Betracht kommenden Matratzen rein beschreibend. Der Verkehr assoziiert aber jedenfalls im Hinblick auf das Wort „vita“ wegen seiner allgemeinen Gebräuchlichkeit die Bedeutung „Leben, Vitalität“. Selbst bei den Verkehrskreisen, denen sich die Herkunft und Bedeutung von „dorm“ nicht ohne Weiteres erschließt, bleibt es bei der Feststellung einer Schwächung des Gesamtwortes durch Drittzeichen, denn der Bestandteil „Vita“ wird, wie die Widersprechende nicht in Abrede gestellt hat, bei Matratzen wegen der Assoziation zu gesundem Schlaf, dem allgemein eine große Bedeutung für eine gewisse Vitalität zugemessen wird, vielfältig auch von Konkurrenten verwendet; er ist damit abgegriffen.

Wegen des eingeschränkten Schutzbereichs kann eine Verwechslungsgefahr trotz einer teilweisen Identität der Waren, für die die sich gegenüberstehenden Marken geschützt sind, mangels hinreichender Ähnlichkeit der Zeichen nicht bejaht werden. Bei der Prüfung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken die fraglichen Marken jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, und zwar im Hinblick auf ihre klangliche, visuelle und begriffliche Ähnlichkeit (stg. Rspr., vgl. BGH a. a. O. – Malteserkreuz – m. w. N.). Diese Gegenüberstellung führt jedoch nicht zu einer beachtlichen Ähnlichkeit der Marken. In klanglicher Hinsicht weist die Widerspruchsmarke 3 Silben, die angegriffene Marke dagegen 4 Silben auf. Ihr Vokalbestand ist insgesamt unterschiedlich und zudem anders angeordnet (I-A-O bzw. O-A-I-A) Unterschiedlich sind auch die jeweiligen Anfangssilben, die erfahrungsgemäß vom Verkehr besonders beachtet werden und hier im Zusammenspiel mit dem unterschiedlichen Ausspracherhythmus beider Markenwörter zu einem stark differierenden Höreindruck führen (vgl. ebenso PAVIS-PROMA HABM, Beschl. v. 11. Juli 2006 - R 0107/06-2 - PORTOCALA RESORT COSTA AZAHAR / CALA DEL PORTO). Nicht unbeachtet bleibt für den Verkehr auch, dass die Widerspruchsmarke in einem dunklen Auslaut (O) endet, während die angegriffene Marke eine helle Vokallendung (A) aufweist. Soweit die Widerspruchsmarke meint, es seien die Grundsätze der anagrammatischen Klangrotation anzuwenden, kann ihr nicht gefolgt werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rn. 134). Es mag zwar Fälle geben, in denen eine bloße Umstellung der Bestandteile im Hinblick auf die Erfahrung, dass der Verkehr sich häufig zwar an die Elemente einer Kennzeichnung, nicht dagegen an deren Reihenfolge erinnert, nicht ausreicht (vgl. BPatG, Beschl. v. 17. Oktober 1997 - 33 W (pat) 120/97 - E-DIN / DIN EN, m. w. N.; Beschl. v. 16. August 2000 - 28 W (pat) 66/00- VEGIMAX / VEGAMIX; beide veröffentlicht bei PAVIS-PROMA). Vorliegend erscheint dies aber angesichts des oben erörterten stark differierenden Gesamtklangbilds beider Marken - anders als im Hinblick auf die von der Widersprechenden angeführten Marken „shake awake / WAKE'N'SHAKE“ (HABM, Beschl. v. 16. Oktober 2003) - nicht hinreichend wahr-

scheinlich. Zurückhaltung bei einer solchen Annahme ist zudem wegen der Verbindung kennzeichnungsschwacher Bestandteile geboten (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., m. w. N.). Die Gefahr der Verwechslung nach dem visuellen Eindruck ist ebenfalls nicht gegeben, weil die Widerspruchsmarke aus einem Wort besteht, die angegriffene Marke dagegen aus zwei Wörtern. Dieser Unterschied ist schlechthin nicht zu übersehen. In begrifflicher Hinsicht scheidet eine Verwechslung im Ergebnis ebenfalls aus. Soweit der Verkehr, wie die Widersprechende meint, den Bestandteil „dorm(a)“ nicht als Anspielung auf das Wort „Schlaf“ versteht, kommt schon eine begriffliche Übereinstimmung zwangsläufig nicht in Betracht. Im Hinblick auf die Verkehrskreise, die diese Anspielung in beiden Markenworten dagegen erkennen, scheidet eine Verwechslungsgefahr wegen der sich aus dem beschreibenden Gehalt beider Markenwörter ergebenden Kennzeichnungsschwäche aus Rechtsgründen aus.

Die Gefahr einer mittelbaren Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, so dass die Verwechslungsgefahr auch nicht aus diesem Gesichtspunkt zu bejahen ist.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, nach dem jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

gez.

Unterschriften