



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 92/08

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. September 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 19 278

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Viereck und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Genios

ist am 23. Mai 2007 für die Waren

„Ventilatoren für Motoren, Lüfter für Motoren, Teile der vorgenannten Waren, nämlich Ventilatorräder, Ventilatorschaufeln, Lüfterräder, Lüfterschaufeln; Ventilatoren für Klimatisierung, Lüfter für Klimatisierung, Teile der vorgenannten Waren, nämlich Ventilatorräder, Ventilatorschaufeln, Lüfterräder, Lüfterschaufeln“

unter der Nummer 307 19 278 in das Register eingetragen worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 30. Mai 1996 unter der Nummer 395 21 271 in den Farben rot, grau und weiß eingetragenen Wort-/Bildmarke



deren Warenverzeichnis lautet:

„Geräte zur Be- und Entlüftung, Filterung von Luft, Kühlung und Heizung, einschließlich Ventilatoren, Gebläse und Lüfter, Lüftungstechnische Bauteile und Komponenten, Raumlüftungssysteme, Luftaus- und Lufteinlässe, Wärmerückgewinnungs-, Kühl- und Klimageräte, raumluftechnische Geräte und Anlagen; Software (so weit in Klasse 9 enthalten) im Zusammenhang mit den vorgenannten Geräten“.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 11 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 395 21 271 mit Beschluss vom 26. August 2008 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Vergleichsmarken könnten sich zwar auf identischen Waren begegnen. Jedoch halte die angegriffene Marke einen noch ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein. In schriftbildlicher Hinsicht sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr sich bei der visuellen Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke nicht ausschließlich an deren Wortbestandteil orientiere, sondern auch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnehme und daher auch die Widerspruchsmarke nicht auf den Bestandteil „Helios“ verkürzen werde. Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr seien allerdings ausschließlich die Merkwörter „Genios“ und „Helios“ miteinander zu vergleichen. Nach ihrem

Klangbild wiesen diese zwar Parallelen in der Buchstabenanzahl, der Endung und der Vokalfolge auf. Jedoch klinge der Wortanfang von „Genios“ härter als das eher weich anmutende Wort „Helios“. Es handle sich um noch kurze Wörter, bei denen schon geringfügige Unterschiede in zwei Konsonanten verwechslungsmindernd wirken könnten. Zur Unterscheidbarkeit trage auch der unterschiedliche Sinngehalt bei. Der Begriff „Genios“ stelle sich als geringfügige Veränderung des lateinischen Wortes „Genius“ dar, während „Helios“ der Name des altgriechischen Sonnengottes sei. Diese Begriffsinhalte könnten nicht nur bei Personen mit humanistischer Bildung als bekannt vorausgesetzt werden, so dass davon auszugehen sei, dass auch der Durchschnittsverbraucher über eine ausreichende begriffliche Merkhilfe verfüge, um die Marken unterscheiden zu können.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei mindestens durchschnittlich. Die sich gegenüberstehenden Waren seien identisch. Der danach zu fordernde deutliche Abstand sei nicht gewahrt. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit sei zu beachten, dass maßgeblicher Verkehr nicht nur der Fachhandel sei, sondern auch der ungeschulte Durchschnittsverbraucher. Die sich in klanglicher Hinsicht gegenüberstehenden Markenwörter „Helios“ und „Genios“ stimmten in Silbenzahl, Betonung, Vokalfolge und in ihrer Endsilbe „ios“ überein. Demgegenüber falle die Abweichung in den Buchstaben „l“ und „n“ nicht ins Gewicht. Diese seien phonetisch verwandt und könnten daher eine sichere Unterscheidung noch dazu bei ihrer Positionierung in der Wortmitte nicht gewährleisten. Als einzig wahrnehmbarer Unterschied verblieben somit die Anfangsbuchstaben „H“ und „G“. Auch wenn sich diese Abweichung am stärker beachteten Wortanfang befinde, reiche sie angesichts der im Übrigen großen Ähnlichkeit der Zeichen nicht aus, um die Gefahr des Verhörens auszuschließen. Bereits die hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit führe dazu, dass die Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Entgegen der Auffassung der Markenstelle liege aber auch eine zumindest noch mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit vor. Bei einem Zusammentreffen von Wort- und Bildbestand-

teilen sei regelmäßig der Wortbestandteil für den Gesamteindruck maßgeblich, da er die einfachste Möglichkeit biete, das Zeichen zu benennen. Dies gelte umso mehr, wenn sich die Bildbestandteile – wie hier- in werbeüblichen Verzierungen und in einem die Ware selbst darstellenden, mithin beschreibenden Bild erschöpfen. Der Verkehr sehe in der stilisierten Darstellung eines Axialventilators nicht einmal ein kennzeichnendes, geschweige denn ein prägendes Markenelement. Schon daraus ergebe sich, dass auch der bildliche Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von ihrem Wortelement beherrscht werde. Die Widersprechende verkenne nicht, dass im Widerspruchsverfahren die Zeichen so miteinander zu vergleichen sind, wie sie im Register eingetragen seien. Allerdings bestimme sich die Frage, welche Gewichtung den einzelnen Elementen zukomme, nach der Verkehrsauffassung. Diese werde wiederum beeinflusst von den jeweiligen Gewohnheiten und Gegebenheiten auf dem betroffenen Markt. Bei den in Rede stehenden Waren werde die Marke nicht nur auf der Verpackung, sondern auch auf der Ware selbst angebracht. Wegen des geringen zur Verfügung stehenden Platzes auf der Ware sei es auf diesem Sektor üblich, auch bei Wort-/Bildmarken auf der Ware nur den Wortbestandteil anzubringen. Die Widersprechende hat hierzu entsprechende Warenabbildungen vorgelegt. Dass eine spezielle Branchenübung und Verkehrsauffassung markenrechtlich zu berücksichtigen sei, ergebe sich auch aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts 1. Instanz. Der Vergleich der beiden Markenwörter führe zu einer auch in bildlicher Hinsicht hochgradigen Ähnlichkeit.

Die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen könne entgegen der Ansicht der Markenstelle nicht durch einen angeblichen begrifflichen Unterschied neutralisiert werden. Es fehle bereits an der sofortigen Erkennbarkeit des Sinngehalts. Selbst der Teil des Verkehrs, der den Sinngehalt der Vergleichsmarken erkenne, werde die Marken aufgrund der großen klanglichen Ähnlichkeit nur bei einer genauen und aufmerksamen Wahrnehmung auseinander halten können, die aber nicht vorausgesetzt werden könne. Daher könne der abweichende Sinngehalt auch für diese Verkehrskreise die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen.

Im Übrigen dürfe mit der Neutralisierungslehre nicht der geltende Rechtssatz ausgehebelt werden, dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei, wenn die Vergleichsmarken bereits in nur *einer* Hinsicht (entweder optisch oder akustisch oder semantisch) ähnlich seien. Sollte man im vorliegenden Fall zur der Auffassung kommen, dass die klanglichen und schriftbildlichen Gemeinsamkeiten jeweils für sich gesehen nicht für die Bejahung einer Markenähnlichkeit ausreichen, so sei jedenfalls aufgrund der Summierung dieser Übereinstimmungen zumindest eine sog. komplexe Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle vom 26. August 2008 aufzuheben und die Löschung der Marke 307 19 278 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin verteidigt den Beschluss der Markenstelle und verweist im Übrigen auf das Vorbringen im Verfahren vor der Markenstelle. Dort hat sie geltend gemacht, dass schon aufgrund der deutlichen phonetischen und schriftbildlichen Unterschiede der Vergleichszeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Darüber hinaus sei die Gefahr von Verwechslungen auch aufgrund des unterschiedlichen Sinngehalts der sich gegenüberstehenden Markenwörter zu verneinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 395 21 271 im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. 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., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast).

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht bestritten. Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der von den Vergleichsmarken erfassten Waren kommt es daher ausschließlich auf den Registerstand an. Danach können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist als von Hause aus durchschnittlich einzustufen. Aus dem Vortrag der Widersprechenden ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke. Umgekehrt kann auch nicht von einer originären Kennzeichnungsschwäche aufgrund deutlicher beschreibender Anklänge ausgegangen werden. Auch wenn das Bildelement der Widerspruchsmarke aus der Darstellung eines stilisierten Ventilators besteht und damit einen sachlichen Bezug zu den beanspruchten Waren aufweist, vermittelt das Markenwort „Helios“ der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist grundsätzlich auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie im Verkehr hervorrufen (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2004, 843, 845 [Nr. 29] - MATRATZEN; GRUR 2005, 1042, 1044 [Nr. 28] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Allerdings ist bei Marken, die - wie im vorliegenden Fall die Widerspruchsmarke - neben Wortbestandteilen auch Bildelemente enthalten, in klanglicher Hinsicht grundsätzlich von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beimisst (vgl. etwa BGH GRUR 2008, 258, 260 (Nr. 23) - INTERCONNECT/T-Interconnect; GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) - SIERRA ANTIGUO; Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 332). Da das Bildelement der Widerspruchsmarke mit der Darstellung eines Ventilators einen beschreibenden Sinngehalt vermittelt und daher auch nicht als kennzeichnungskräftig anzusehen ist, besteht keine Veranlassung bezüglich der Widerspruchsmarke von dem genannten Erfahrungssatz abzugehen. Somit stehen hier die Markenwörter „Genios“ einerseits und „Helios“ andererseits zum Vergleich.

Es ist nicht zu verkennen, dass die Zeichen in klanglicher Hinsicht eine Reihe von Übereinstimmungen aufweisen. So sind sowohl die Vokalfolge als auch die Endsilbe „-ios“ identisch. Die Silbengliederung und die Betonung sind ebenfalls vergleichbar, so dass zwar nicht unbeträchtliche Gemeinsamkeiten in für die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr wesentlichen Kriterien vorliegen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 9 Rn. 193). Dennoch ist im vorliegenden Fall im Ergebnis eine klangliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Denn die Markenwörter unterscheiden sich in dem vom Verkehr gegenüber den übrigen Markenteilen stärker beachteten Wortanfang (Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 9 Rn. 194) insofern, als die angegriffene Marke mit dem gegenüber dem „H“ am Anfang der Widerspruchsmarke, das eher gehaucht wird, vergleichsweise klangstarken Konsonanten „G“ beginnt. Dieser Unterschied tritt umso markanter hervor, als bei beiden Markenwörtern die Betonung gerade auf der ersten Silbe liegt. Die Unterschiede im Klangbild sind damit deutlich zu vernehmen (vgl. hierzu BPatG, Beschl. v. 12. August 2009 - 26 W (pat) 111/08 - SANLI/RAMLI, dem ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde liegt).

Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichsmarken noch hinreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Davon ist hier auch dann auszugehen, wenn man angesichts des beschreibenden Charakters des Bildelements der Widerspruchsmarke entgegen dem Grundsatz, dass der Verkehr sich bei einer rein visuellen Wahrnehmung nicht ausschließlich an dem Wort orientiert, sondern auch den Bildbestandteil in sein Erinnerungsbild aufnimmt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 336), auf Seiten der Widerspruchsmarke nur den Wortbestandteil „Helios“ in den Vergleich einbezieht. Die Unterschiede in den Anfangsbuchstaben durch die einerseits runde Form des „G“ und die andererseits kantige Form des „H“ sowie in den Buchstaben „n“ und „l“ verleihen den Markenwörtern ein hinreichend unterschiedliches optisches Erscheinungsbild. Ob der Auffassung der Widersprechenden zu folgen ist, wonach die Widerspruchsmarke auch bei

einem schriftbildlichen Vergleich ausschließlich durch den Wortbestandteil geprägt werde, weil dem Verkehr aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem betroffenen Warenssektor regelmäßig nur der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke begegne, kann daher offen bleiben.

Ebenso wenig kommt es noch darauf an, ob die Unterschiede im Sinngehalt der Markennörter geeignet sind, die Gefahr von Verwechslungen zu reduzieren, wenn der Widersprechenden auch darin zuzustimmen ist, dass es zweifelhaft ist, dass der Sinngehalt der Vergleichsmarken vom Verkehr sofort und ohne weiteren Denkvorgang erfasst wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 214 f.).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden bleibt auch kein Raum für die Annahme einer komplexen Verwechslungsgefahr. Es bestehen zwar - wie festgestellt - klangliche und schriftbildliche Gemeinsamkeiten. Jedoch fehlt es an der weiteren Voraussetzung einer gemeinsamen begrifflichen Gesamtaussage (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rn. 219). Geht man mit der Widersprechenden davon aus, dass große Teile des Verkehrs den Sinngehalt der Marken möglicherweise ohnehin nicht sofort und unmittelbar zu erfassen vermögen, haben sie auch keine Veranlassung, (irrtümlich) von einer begrifflichen Gemeinsamkeit auszugehen. Verstehen sie dagegen den Sinngehalt, so erkennen sie, dass eine solche Gemeinsamkeit nicht vorliegt.

2. Es bestand kein Anlass, einem der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Viereck

Kober-Dehm

Ko