



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 23/10

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
6. Juli 2010

...

BESCHLUSS

...

betreffend die Marke 305 61 379

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Dr. Kortbein und Eisenrauch

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2009 aufgehoben. Die Löschung der Marke 305 61 379 wegen des Widerspruchs aus der Marke 305 54 692 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 13. Oktober 2005 angemeldete Wortmarke

Epitest

ist am 27. März 2006 unter der Nr. 305 61 379 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 01:

Analytische Reagenzien für wissenschaftliche Zwecke, zur Kontrolle, Qualitätskontrolle und Charakterisierung von Zellen, Zellkulturen und Zellprodukten, einschließlich Reagenzien, Arbeitslösungen, Objektträger und festem Matrixmaterial (Säulenmaterial); vorgenannte Produkte auch in Form von Testkits für wissenschaftliche Zwecke;

Klasse 05:

Analytische Reagenzien für medizinische Zwecke, zur Kontrolle, Qualitätskontrolle und Charakterisierung von Zellen, Zellkulturen und Zellprodukten, einschließlich Reagenzien, Arbeitslösungen, Objektträger und festem Matrixmaterial (Säulenmaterial); vorgenannte Produkte auch in Form von Testkits für medizinische Zwecke;

Klasse 42:

Wissenschaftliche analytische und diagnostische Dienstleistungen für Dritte im Bereich von analytischen Chemikalien, forensischen Methoden, Kompositionen und Gerätschaften zur Verwendung bei der Produktforschung, Produktentwicklung und Produktherstellung, bei Methoden zur Präparation und Reinigung von biologischen Materialien, bei Methoden zur Bestimmung der industriellen Qualität; Dienstleistungen auf dem Gebiet der chemisch-biologischen Separationsanalyse und Analytik sowie forensische und medizinische Erprobung und Entwicklung für Dritte“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 28. April 2006 veröffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 305 54 692

EpiTect

Widerspruch erhoben, die für die Waren

„Klasse 01:

Chemische, biochemische sowie biotechnologische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke mit Ausnahme von Silikon und Erzeugnissen auf Silikonbasis; Diagnostikmittel, ausgenommen für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Reagenzien und Lösungsmittel, insbesondere zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Durchführung von Markierungs-, Trennungs-, Isolierungs-, Reinigungs-, Vervielfältigungs- und/oder Analysemethoden für Biopolymere, insbesondere Nucleinsäuren, Proteine, Makromoleküle und biologisch wirksame Substanzen; Kits enthaltend chemische Erzeugnisse, insbesondere zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Markierung, Trennung, Isolierung, Reinigung, Vervielfältigung und/oder Analyse von Biopolymeren, insbesondere Nucleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen, insbesondere Nucleinsäuren aus biologischem oder biochemischem Probenmaterial, sämtliche vorstehende Waren soweit in Klasse 1 enthalten;

Klasse 05:

Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke, nämlich Diagnostikmittel, insbesondere zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Markierung, Trennung, Isolierung, Reinigung, Vervielfältigung und/oder Analyse von Biopolymeren, insbesondere Nucleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen; chemische, biochemische und biotechnologische Erzeugnisse, nämlich Reagenzien und Lösungsmittel zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Durchführung von Markierungs-,

Trennungs-, Isolierungs-, Reinigungs-, Vervielfältigungs- und/oder Analysemethoden für Biopolymere, insbesondere Nukleinsäuren, Proteine, Makromoleküle und biologisch wirksame Substanzen für diagnostische Zwecke; Kits enthaltend Erzeugnisse für medizinisch- oder veterinärmedizinisch-diagnostische Zwecke, nämlich zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Markierung, Trennung, Isolierung, Reinigung, Vervielfältigung und/oder Analyse von Biopolymeren, insbesondere Nukleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen, insbesondere Nukleinsäuren aus biologischem oder biochemischem Probenmaterial, sämtliche vorstehende Waren soweit in Klasse 5 enthalten; sämtliche der vorgenannten Waren mit Ausnahme von pharmazeutischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke auf der Basis von Silikongelen, pharmazeutischen und medizinischen Erzeugnissen für orthopädische und podologische Zwecke, Balsamen und Cremes, medizinischen Badesalzen und Sprudletabletten, Verbandmaterial, orthopädischen Verbandmaterialien und mit aktiven Substanzen imprägnierten Pflastern;

Klasse 09:

Wissenschaftliche Apparate, Instrumente und Geräte, nämlich für Forschungs- und Untersuchungszwecke sowie Laborgeräte, Messapparate und Instrumente zum Einsatz von Erzeugnissen für medizinisch- oder veterinärmedizinische diagnostische Zwecke, nämlich zur Probenvorbereitung, Modifikation und Manipulation sowie zur Markierung, Trennung, Isolierung, Reinigung, Vervielfältigung und/oder Analyse von Biopolymeren, insbesondere Nukleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen, insbesondere Nukleinsäuren aus biologischem oder biochemischem Probenmaterial, soweit in Klasse 9 enthalten;

sämtliche der vorstehenden Waren mit Ausnahme solcher für orthopädische und podologische Zwecke“

eingetragen ist. Der Widerspruch richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und ist auf alle Waren der Widerspruchsmarke gestützt.

Die mit einer Beamtin im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 42 des DPMA hat zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch demgemäß nach § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG mit Beschluss vom 26. Mai 2009 zurückgewiesen. Begründet hat die Markenstelle ihre Entscheidung damit, dass sich die Kollisionsmarken im Bereich der Klassen 1 und 5 zwar mit identischen oder jedenfalls in hohem Maße ähnlichen Waren gegenüberstünden, dass aber die angegriffene Marke - bei Annahme einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - auch im Bereich der Warenidentität den erforderlichen Abstand noch in jeder Hinsicht einhalte. Entscheidungserheblich sei, dass die Marken, obgleich sie weitgehend übereinstimmten, mit dem gemeinsamen Wortanfang „epi“ erkennbar auf das Anwendungsgebiet der Waren und Dienstleistungen, nämlich Epigenetik anspielten. Dieser beschreibende Anklang sei deshalb von besonderer Bedeutung, weil sich die Waren und Dienstleistungen ihrer Art nach ausschließlich an den Fachverkehr richteten. Dieser würde sich auf die weiteren Bestandteile, hier also die Silben „tect“ und „test“, konzentrieren. Die Silben „tect“ und „test“ seien klanglich aber sehr unterschiedlich. Der ausgeprägte Sinngehalt des Wortes „test“ böte eine zusätzliche Abgrenzungshilfe. Unter den genannten Umständen verhindere die höhere Aufmerksamkeit des Fachverkehrs auch eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass die Markenstelle zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint habe. Zunächst zutreffend habe die Marken-

stelle festgestellt, dass die gegenüberstehenden Waren identisch oder jedenfalls hochgradig ähnlich seien und auch die mit der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen hochgradig ähnlich zu den Waren der Widerspruchsmarke seien. Hieraus folgten strenge Anforderungen an den Abstand der Marken, die von der jüngeren Marke jedoch nicht eingehalten würden. Im Gesamteindruck, den die beiderseitigen Marken hinterließen, seien die Marken hochgradig ähnlich. Die Abweichungen in den Buchstaben „c“ und „s“ seien so gering, dass sie nicht zu einer sicheren Unterscheidung der Marken dienen könnten. Die Markenstelle habe zudem übersehen, dass auch ein gemeinsamer Markenbestandteil, der wie vorliegend „epi“ eine beschreibende, kennzeichnungsschwache Angabe sei, durchaus zum Gesamteindruck einer Marke beitrage. Die Verneinung der Verwechslungsgefahr beruhe auf einer zergliedernden Betrachtung und berücksichtige nicht - wie es an sich geboten wäre - eine auf den Gesamteindruck der Marken abstellende Sichtweise.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. Mai 2009 aufzuheben und die jüngere Marke „Epitest“ für alle eingetragenen Waren und Dienstleistungen zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Auffassung nach hat die Markenstelle zutreffend erkannt, dass die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ausschließlich an den Fachverkehr gerichtet seien, der die Marken mit einem hohen Grad an Aufmerksamkeit wahrnehme. Allerdings habe die Markenstelle übersehen, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke von Hause unterdurchschnittlich sei. Sowohl „epi“ als auch „tect“

müssten als verbrauchte und kennzeichnungsschwache Elemente angesehen werden. Dies ergebe sich aus einer von ihr sowohl innerhalb der deutschen Wortmarken als auch der entsprechenden Gemeinschaftsmarken durchgeführten Recherche. Wie entsprechende Benutzungsnachweise zusätzlich zeigten, würden auch viele dieser „Epi“- und „tect“-Marken im Verkehr verwendet. Aufgrund dieser Drittzeichenlage seien die Verkehrskreise genötigt und auch daran gewöhnt, bei Marken sorgfältiger auf Unterschiede zu achten. Daneben bestünden zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denen der angegriffenen Marke auffällige Unterschiede. Die Widerspruchsmarke umfasse Reagenzien, die der Analyse von Biopolymeren, Nukleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen dienten, die jüngere Marke beanspruche hingegen Waren, die für die Analyse von Zellen und Zellprodukten bestimmt seien. Eine Ähnlichkeit zu den Dienstleistungen der Klasse 42 der jüngeren Marke sei ohnehin nicht gegeben. Nach alledem genüge bereits eine geringe Zeichenabweichung, um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die beiderseitigen Zeichen unterschieden sich aber in hohem Maße hinsichtlich Klang- und Schriftbild durch die prägenden Konsonanten „c“ und „s“ in der jeweiligen Wortmitte. Letztlich führe aber aus der Verwechslung heraus, dass - wie die Markenstelle zu Recht festgestellt habe - das Wortelement „test“ erkennbar für einen ganz anderen Sinngehalt stehe als das Wortelement „tect“ der Widerspruchsmarke, mit dem die Verkehrskreise den Begriff „Technologie“ assoziierten oder den sie als lautbildenden Bestandteil einer ganzen Reihe von englischen Worten empfänden, die sich von dem Verb „detect“ (= entdecken, feststellen, wahrnehmen) ableiteten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht eine

markenrechtlich beachtliche, unmittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, die nach §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zur antragsgemäßen Löschung der angegriffenen Marke führt.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) „Pantohexal“; GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 5) „Augsburger Puppenkiste“).

Zwischen den mit der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren der Klasse 1 und der Klasse 5 und den angegriffenen Waren der derselben Warenklassen besteht zum Teil Warenidentität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit. Als Maßstab hierfür sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren zueinander bestimmen, insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftlichen Bedeutung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen (vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Nr. 23) „Canon“; EuGH MarkenR 2009, 47, 53 (Nr. 65) „Éditions Albert René“; BGH MarkenR 2007, 74, 76 f. (Nr. 20) „COHIBA“; GRUR 2008, 714, 717 (Nr. 32) „idw“). In diese Beurteilung ist einzubeziehen, ob die Waren oder Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob

sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen (BGH GRUR 2009, 484, 486 (Nr. 25) „Metrobus“). Der zuletzt genannte Faktor einer regelmäßigen betrieblichen Herkunft der beiderseitigen Waren führt vorliegend zur Bejahung einer weitgehenden Identität der Waren und im Übrigen zur Feststellung einer hochgradigen Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren. Die Herstellung von analytischen Reagenzien zur Qualifizierung von Zellen, Zellkulturen und Zellprodukten usw. einerseits und die Herstellung solcher Erzeugnisse andererseits, die der Analyse von Biopolymeren zu human- und veterinärmedizinischen Zwecken usw. dienen, setzen jeweils spezielle Kenntnisse auf den Gebieten der Zell- und Molekularbiologie voraus. Derartige Produkte stammen aus unmittelbar benachbarten, zum Teil auch ineinander übergreifenden Bereichen der Technik. Deshalb liegt es nahe, dass Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Reagenzien befassen, die zur Analyse von Biopolymeren, Nukleinsäuren, Proteinen, Makromolekülen und biologisch wirksamen Substanzen bestimmt sind, auch solche Waren herstellen, die der Analyse von Zellen und Zellprodukten dienen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zwar ausgeführt, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und denen der angegriffenen Marke auffällige Unterschiede bestünden; dies erscheint aber kaum nachvollziehbar. Jedenfalls handelt es sich hierbei um keine markenrechtlich relevanten Unterschiede. Im übrigen genießt die Widerspruchsmarke über die genannten Reagenzien hinaus auch allgemein Schutz für chemische, biochemische sowie biotechnologische Erzeugnisse für gewerbliche und wissenschaftliche Zwecke (mit hier nicht relevanten Ausnahmen) sowie für medizinische Diagnostikmittel, worunter sich die angegriffenen Waren der Klassen 1 und 5 ohne weiteres subsumieren lassen, so dass letztlich vollständige Warenidentität besteht.

Entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke besteht auch eine hochgradige Ähnlichkeit zwischen den Widerspruchswaren der Klassen 1 und 5 und den mit der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 42. Grundsätzlich kann eine Ähnlichkeit auch zwischen Waren und Dienstleistungen gegeben sein (vgl. BGH GRUR 1999, 731, 733 „Canon II“;

GRUR 2004, 241, 243 „GeDIOS“), wenngleich insofern die grundlegenden Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware zu beachten sind (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 93). Maßgeblich ist auch in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt. Diese Voraussetzungen sind hier zu bejahen.

Das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke umfasst Erzeugnisse für wissenschaftliche und medizinische Zwecke usw. Hierbei handelt es sich zweifellos um Arbeitsmittel, die einem hohen Qualitätsstandard genügen müssen und deren fachgerechte Anwendung in aller Regel durch hochqualifiziertes Personal erfolgt. In einer solchen Konstellation nehmen die Erbringer der Dienstleistungen entscheidenden Einfluss auf die Qualität und Weiterentwicklung ihrer Arbeitsmittel, wobei zwischen den Herstellern solcher Arbeitsmittel und deren Anwender ein großes und gegenseitiges „Feedback“-Interesse besteht. Im Bereich der analytischen Labordienstleistungen ist deshalb eine Entwicklung zu verzeichnen, dass Dienstleistungen und solche Waren, die für die Erbringung der Dienstleistung notwendig sind, vermehrt unter der Kontrolle ein- und desselben Unternehmens stehen. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Unternehmen, die Labordienstleistungen auf dem Gebiet der Genetik, Zell- und Molekularbiologie anbieten, mittlerweile in branchenüblicher Weise auch entsprechende Analyse- und Diagnosemittel vertreiben und umgekehrt (vgl. z. B. im Online-Lexikon „Wikipedia“ unter den Stichworten „Epigenomics“ und „Sigma Aldrich“ nebst entsprechenden Links).

Neben einer Warenidentität sowie hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit muss ferner von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „EpiTect“ ausgegangen werden. Zwar handelt es sich sowohl

bei dem Wortbestandteil „Epi“ als auch bei „Tect“ um Kürzel, die im Zusammenhang mit den jeweils beanspruchten Waren einen beschreibenden Bezug haben. Das Kürzel „Epi“ steht für „Epigenetik“ oder „epigenetisch“ und wird daher in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit den Gebieten der Zell- und Molekularbiologie sowie der medizinischen Diagnostik stehen, als beschreibend verstanden; das Wortelement „tect“ kann - nach zutreffender Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke - durchaus als Hinweis auf Begriffe wie „Technologie“, „Detektion“ oder dgl. verstanden werden. Bei zusammengesetzten Zeichen bestimmt sich deren Kennzeichnungskraft nach dem Gesamteindruck, wobei das kennzeichnungstärkere Element - vorliegend somit der Wortbestandteil „Tect“ - grundsätzlich den Ausgangspunkt für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft liefert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 105). In ihrer Gesamtheit wird man der Widerspruchsmarke „EpiTect“ keine signifikante Kennzeichnungsschwäche attestieren können. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich jedenfalls nicht um eine verbrauchte Bezeichnung. Etwas anderes ergibt sich weder aus den von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Listen von „Epi“- und „tect“-Marken noch aus den zu diesen Drittmarken zusätzlich vorgelegten Benutzungsnachweisen. Zudem muss beachtet werden, dass im Verhältnis zu anderen Zeichen, die sich an die gleichen freizuhaltenden Angaben klanglich oder schriftbildlich anlehnen, der Schutzzumfang einer älteren Marke nicht begrenzt ist (vgl. BGH GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 22 ff.) „HEITEC“).

Ausgehend von der hier festgestellten Warenidentität sowie hochgradigen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist ein deutlicher Markenabstand erforderlich, um eine Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden. Die geringfügigen Abweichungen im schriftbildlichen Eindruck der Vergleichsmarken sind hierzu aber nicht geeignet.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist maßgeblich auf den von den Kollisionsmarken hervorgerufenen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der unter-

scheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen. Insoweit kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“; GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 18) „SIERRA ANTIGUO“). Hierbei mag es zwar auch relevant sein - worauf die Markeninhaberin zu Recht hinweist -, dass sich die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen weitgehend an den Fachverkehr richten, der grundsätzlich wiederum die Marken mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit wahrnimmt. Jedoch dürfen hierbei die Erwartungen an die Aufmerksamkeit von Fachkreisen nicht überspannt werden.

Entgegen den von der Markenstelle getroffenen Feststellungen überwiegen bei den Kollisionsmarken die Gemeinsamkeiten in so deutlichem Maße, dass die vorhandenen Abweichungen völlig in den Hintergrund treten. Die schriftbildliche Erscheinung der beiderseitigen Marken ist nahezu identisch; einer vollständigen Identität der Marken steht nur die geringfügige Abweichung in den Konsonanten „c“ und „s“ entgegen. Da die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke reine Wortmarken sind, sind diese in jedweder Schreibweise zu würdigen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich diese sowohl in einheitlicher Groß- oder Kleinschreibung als auch - entsprechend der angegriffenen Marke - jeweils beginnend mit einer Majuskel gegenüberreten können (vgl. BPatG vom 27. Juli 2005 - 28 W (pat) 24/04 - „WolfsBurger“ – veröffentlicht in JURIS®).

Die in schriftbildlicher Hinsicht vorhandenen, hochgradigen Übereinstimmungen werden dabei nicht durch etwaige abweichende Sinngehalte der Marken relativiert, nur weil diese einerseits den Wortbestandteil „test“ und andererseits den Wortbestandteil „tect“ enthalten. Zwar ist es grundsätzlich möglich, dass Übereinstimmungen im Schriftbild durch abweichende Sinngehalte so weit reduziert werden, dass eine Verwechslungsgefahr im Ergebnis verneint werden muss (vgl. Strö-

bele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 214 ff.); dies setzt aber voraus, dass ein Sinngehalt, den eine oder beide Marken verkörpern, den inländischen Verkehrskreisen weitgehend geläufig und sofort erfassbar ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35) „ZHIR/SIR“; BGH GRUR 2004, 600, 601 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2005, 326, 327 „il Padrone/Il Portone“; GRUR 2010, 235, 236 (Nr. 19) „AIDA/AIDU“). Auf die beiderseitigen Marken trifft dies bereits deshalb nur mit Einschränkungen zu, weil es sich bei diesen um zusammengesetzte Zeichen handelt und sich ein latent vorhandener Sinngehalt von „Epitest“ bzw. EpiTect“ allgemein erst nach einer analysierenden Betrachtung erschließt. Einer solche Betrachtung sind aber im vorliegenden Fall deutliche Grenzen gesetzt. Wegen des hohen Maßes an schriftbildlicher Übereinstimmung, das das Verhältnis der Kollisionsmarken auszeichnet, sind selbst die Fachkreise geneigt, den Unterschied zwischen den Kollisionsmarken zu überlesen. Vermögen aber die unterschiedlichen Sinngehalte der Wortbestandteile „Test und „Tect“ in den beiderseitigen Marken nicht hinreichend deutlich in Erscheinung zu treten, sind diese ungeeignet, die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden.

Dahingestellt bleiben kann vorliegend, ob auch eine Ähnlichkeit der Kollisionsmarken in klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr begründen könnte. Eine solche Feststellung ist nicht notwendig, da für die Bejahung einer markenrechtlich beachtlichen Verwechslungsgefahr die Ähnlichkeit in einem Wahrnehmungsbereich ausreichend ist (EuGH GRUR 1998, 387, 390 (Nr. 23) „Sabèl/Puma“; BGH a. a. O. „il Padrone/Il Portone“, GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 21) „HEITEC“; GRUR 2010, 235, 236 (Nr. 18) „AIDA/AIDU“).

Für eine Entscheidung, einer der beiden Beteiligten aus Billigkeitsgründen die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG), bestand kein Anlass.

Hacker

Kortbein

Eisenrauch

Bb