



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 29/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
20. September 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 26 750

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2005 und vom 10. Januar 2011 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 304 26 750 wegen des Widerspruchs aus der Marke 302 30 359 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 10. Mai 2004 angemeldete Wortmarke

Mac Taurus

ist am 3. August 2004 unter der Nummer 304 26 750 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für die Waren

„Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Lautsprecher; Magnetaufzeichnungsträger, Datenträger, CDs, DVDs“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 3. September 2004.

Gegen die Eintragung ist am 3. Dezember 2004 Widerspruch erhoben worden aus der Marke 302 30 359

Tharus

die seit dem 5. September 2002 in das Markenregister eingetragen ist für die Waren

„Geräte und daraus zusammengestellte Systeme zur Aufnahme, Aufzeichnung, Übertragung, Bearbeitung und/oder Wiedergabe von analogen und/oder digitalen Bildsignalen und/oder analogen und/oder digitalen Tonsignalen und/oder Daten, jeweils auch zur Verbindung an das/mit dem Internet, insbesondere Geräte der Unterhaltungselektronik, einschließlich Antennen, Autoradios, AV-Receiver, Bilderzeugungs- und/oder Darstellungseinheiten zur Darstellung und/oder Visualisierung von Bewegtbildern, Standbildern, Animationen und/oder multimedialen Daten, insbesondere für Geräte der Unterhaltungselektronik und/oder Telekommunikation, wie Geräte mit Bildröhren-, LCD-, Plasma- oder TFT-Technologie, Bildschirmen bzw. Bildröhren, Camerarecorder, CD-Spieler, Digitalcameras, Displays, DVD-Spieler, Fernsehgeräten mit Bildröhre oder Plasmabildschirm oder LCD-Bildschirm, Festplattenrecorder, HiFi-Anlagen, Mobiltelefone und leitungsgebundene Telefone, Monitoren, Projektoren, Rundfunkgeräte mit oder ohne Kassettenspieler oder CD-Spieler, Set-Top-Boxen, Uhrenra-

dios, Videorecorder; Geräte für die Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe elektronischer bzw. digitaler Musik, Rundfunk- und Datensignale, Geräte und Anlagen der Satellitenempfangstechnik, einschließlich Antennen, Receivern, Set-Top-Boxen und Zubehör hierfür, nämlich Abzweiger, Adapter, Antennensteckdosen, Descrambler, Filter, Halterungen, Kabel, Konverter, LNCs, Modems, Module, Multischalter, Umsetzer, Verstärker, Verteiler; Telematikgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten) und hieraus zusammengestellte Systeme; Navigationsgeräte (soweit in Klasse 9 enthalten) und hieraus zusammengestellte Systeme, insbesondere satellitengestützt und für Fahrzeuge; Multimediageräte, einschließlich Modems und interaktiver Geräte; band-, scheiben- oder flächenförmige magnetische, elektronische (insbesondere Halbleiterspeicher), digitale und/oder optische Aufzeichnungs- bzw. Datenträger (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte der Kommunikationstechnik, einschließlich Geräte der In-house-Kommunikations- und Hotelkommunikationstechnik sowie der Bürokommunikationstechnik (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte der Bürotechnik, nämlich Abspielgeräte, Anrufbeantworter, Diktiergeräte, Kopfhörer, Ohrhörer für Diktiergeräte, Scanner und Telefaxgeräte sowie Teile dieser Waren; Module und/oder Endgeräte für das Internet und Geräte für sprachgesteuerte Informationsverarbeitung; Geräte der Telekommunikation, insbesondere drahtgebundene und drahtlose Teilnehmereinrichtungen; Videospiele als Zusatzgeräte für Fernsehapparate, einschließlich Software; Zubehör, für die vorgenannten Waren, nämlich Abzweiger, Adapter, Akkus, Akustikkoppler, Batterien, Card-Stations, Datenübertragungseinheiten, Filter, Halterungen, Kabel, Kopfhörer, Ladegeräte, Löschmagnete, Magnetbandkassetten, Magnetkarten, Mikrofone, Mischpulte, Modems, Module, Netzteile, Schalter, Speicherchips, Speicherkarten, Stecker, Steckkarten, Umsetzer; Verstärker, Verteiler; Teile aller

vorgenannten Waren; Fernbedienungssender und Fernbedienungsempfänger für die vorgenannten Waren; Kombinationen der genannten Waren“.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen, einer davon im Erinnerungsverfahren ergangen, eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass das allein für eine Verwechslungsgefahr in Betracht kommende Wort „Taurus“ die angegriffene Marke nicht präge, weil das weitere Wort „Mac“ schutzfähig sei; beide Markenwörter seien gleichgewichtig. Zudem sei das Wort „Mac“ den Verkehrskreisen als Namensbestandteil von schottischen oder irischen Namen bekannt; gerade bei Namen neige der Verkehr nicht dazu, Teile wegzulassen. Da es sich bei „Mac“ um den Wortanfang handele, werde der Verkehr ihm erhöhte Aufmerksamkeit schenken und ihn nicht vernachlässigen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen angesichts teils identischer, teils hochgradig ähnlicher Waren Verwechslungsgefahr wegen Prägung der angegriffenen Marke durch das Wort „Taurus“ für gegeben, zumal der Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zukomme. Auch unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des Elements „Taurus“ sei Verwechslungsgefahr gegeben. „Mac“ trete als Unternehmenskennzeichen und als Stammbestandteil einer Markenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke zurück. Wie sich aus der Markendatenbank des Deutschen Patent- und Markenamts ergebe, sei eine Vielzahl von Wortmarken mit dem Stammbestandteil „Mac“ für die Inhaberin der angegriffenen Marke eingetragen. Zwischen „Taurus“ und „Tharus“ bestehe hochgradige Markenähnlichkeit.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Äußerung zur Sache ist im Beschwerdeverfahren nicht zu den Akten gelangt. Sie hat im Patentamtsverfahren bei Vergleich der Marken in der Gesamtheit eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben erachtet. Die angegriffene Marke werde nicht durch „Taurus“ geprägt, weil es sich bei „Mac Taurus“ um einen Gesamtbegriff handele. Aber auch die Worte „Taurus“ und „Tharus“ seien nicht ähnlich.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Sie führt zur Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und zur Anordnung der Löschung der jüngeren Marke.

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren oder Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen

(st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff., Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff., Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rdn. 40, 41). Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware oder den Dienstleistungen befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHE/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 24 - Lloyd/Loint's).

Was zunächst die zum Vergleich stehenden Waren angeht, so ist teils schon nach dem Wortlaut der Warenverzeichnisse Identität gegeben. Aber auch die weiteren von der angegriffenen Marke erfassten Waren (Lautsprecher) können entweder als Teile von Systemen zur Wiedergabe von Tonsignalen, wie in der Widerspruchsmarke enthalten, oder als Speichermedien (Magnetaufzeichnungsträger, Datenträger, CDs, DVDs) identisch sein mit den im Oberbegriff im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke aufgeführten Aufzeichnungs-/Datenträgern.

Ob die Widerspruchsmarke **Tharus** über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt, wie geltend gemacht, kann dahingestellt bleiben; zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke geht der Senat davon aus, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Dafür, dass diesem Wort im maßgeblichen Warenbereich eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2008, 258, Nr. 26 - INTERCONNECT-/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, Nr. 12 - PantoheXal; GRUR 2008, 909, Nr. 13 - Pantogast), wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 211). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776, Nr. 57 - Augsburgs Puppenkiste). Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass eine ältere Marke, die als Bestandteil in eine jüngere zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, dort eine zur Verwechslungsgefahr führende selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass dieser Bestandteil das Erscheinungsbild der jüngeren zusammengesetzten Marke dominiert bzw. allein prägt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Nr. 30; 37 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055, 1056, Nr. 23 - airdsl). Dabei setzt die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird. Eine Übernahme in ähnlicher Form kann genügen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416).

Jedenfalls unter letzterem Gesichtspunkt lässt sich im vorliegenden Fall eine Verwechslungsgefahr nicht verneinen.

Auch wenn davon ausgegangen wird, dass das innerhalb der jüngeren Marke an zweiter Stelle stehende Wort „Taurus“ diese nicht im Gesamteindruck dominiert, behält es dort jedoch neben dem an erster Stelle stehenden Wort „Mac“ eine selbständig kennzeichnende Stellung. Zum einen ist der Markenbestandteil „Mac“ für

den Verkehr ersichtlich an die Firmenbezeichnung „M... - A... GmbH & Co. KG“ der Inhaberin der angegriffenen Marke angelehnt (vgl. BGH I ZR 92/10 vom 7. Juli 2011, Nr. 7 - bitolon livetex/Lifetec). Darüber hinaus ist diese Firma Inhaberin einer im Markenregister zwischen 1997 und 2004 eingetragenen Serie von zwölf Marken, welche, wie die angegriffene Marke, gebildet sind aus dem vorangestellten Wort „Mac/MAC“ und einem weiteren Wort (Mac Storm, MAC DYNAMIC, Mac Diamond, Mac Energy, Mac Power, MAC SPIDER, Mac Fire, Mac Hammer, Mac Premium, Mac Reference, Mac Platinum, Mac Mobile“ (vgl. Anlage 1 zur Beschwerdebegründung); zwischen 1997 und 1999 waren sechs weitere Marken mit dem Wort „Mac“ im Register eingetragen, deren Schutzdauer nicht verlängert wurde und deren Eintragung deshalb 2007 bzw. 2009 gelöscht worden ist (Mac Hurricane, Mac Ninja, Mac Taifun, MAC [Wort-Bildmarke], Mac Twister, Mac Tornado). Dem Verkehr ist deshalb der vorangestellte Bestandteil „Mac“ als Firmenbezeichnung nahegebracht. Zudem soll es im hier maßgeblichen Bereich der Unterhaltungselektronik weit verbreitet sein, dass die Hersteller ihrem Unternehmenskennzeichen weitere Bezeichnungen beifügen, um das einzelne Produkt innerhalb eines Sortiments als spezielles Produkt kenntlich zu machen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2004, 322 - THOMSON LIFE). Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist davon auszugehen, dass der angesprochene Verkehr - Fachleute wie allgemeine Verkehrskreise - den Markenbestandteil „Mac“ auch in dem zusammengesetzten Zeichen **Mac Taurus** als Firmenkennzeichnung erkennt und als gleichbleibenden Hinweis auf den Hersteller versteht. Damit kommt dem produktbezogenen Bestandteil „Taurus“ eine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Begegnen dem Verkehr in Gestalt des Fachverkehrs wie des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers beim Erwerb der einschlägigen Waren jeweils in unmittelbarer räumlicher und zeitlicher Nähe die Kennzeichnungen **Mac Taurus** und **Tharus**, so liegt die Gefahr einer betrieblichen Herkunftsverwechslung auf der Hand. Gerade ein halbwegs aufmerksamer Verbraucher, der sich auf die jeweiligen, als unterschiedlich erkannten

Marken gedanklich einlässt (vgl. BPatG GRUR 2005, 773 - Blue Bull/RED BULL; GRUR 2006, 668 - go seven), wird geneigt sein, beide Marken demselben Anbieterbetrieb zuzuordnen. Zwar ist die Widerspruchsmarke nicht identisch in die jüngere Marke übernommen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 - THOMSON LIFE); die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung setzt - wie schon ausgeführt - aber nicht voraus, dass die ältere Marke in identischer Form übernommen wird; eine Übernahme in ähnlicher Form genügt (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860, Nr. 18 - Malteserkreuz; GRUR 2010, 729, 731, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2010, 833, 835, Nr. 20 - Malteserkreuz II; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 416). Mit dem Wort „Taurus“ ist die Widerspruchsmarke sehr ähnlich in die ältere Marke übernommen worden. Der fehlende Buchstabe „h“ wirkt sich im Klang nicht aus; der Hinzufügung des Vokals „u“ in der Anfangssilbe kommt angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen in fünf Buchstaben bei gleicher Silbenzahl und Betonung keine hinreichend differenzierende Wirkung zu.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke ist **Mac Taurus** kein Gesamtbegriff; dass die Markenbestandteile im Sinngehalt aufeinander bezogen sind, ist nicht feststellbar; auch die sprachliche Ausgestaltung der Marke legt dies nicht nahe. Soweit die Markenstelle meint, dass „Mac“ als Namensbestandteil schottischer oder irischer Namen nicht weggelassen werde, ist schon nicht feststellbar, dass die Bezeichnung **Mac Taurus** als schottischer oder irischer Name erkannt und verstanden wird.

Die Beschwerde ist nach alledem von Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Winter

Backes

CI