



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 37/12

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

## **betreffend die Marke 30 2008 042 133**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Hermann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2010 und vom 18. Januar 2012 aufgehoben, soweit auf den Widerspruch aus den Marken IR 961 883 und 904 423 die Löschung der Marke 30 2008 042 133 angeordnet worden und die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin zurückgewiesen worden ist.
2. Die Widersprüche aus den Marken 904 423 und IR 961 883 werden zurückgewiesen.

### **Gründe**

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2008 042 133



für die Ware

“Möbel”

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

„Klasse 20: “Furniture and parts thereof (included in this class),  
mirrors, picture frames”

international registrierten, prioritätsälteren Marke IR 961 883

**RODAM**

und aus der ebenfalls für die Ware

“Möbel”

eingetragenen prioritätsälteren Marke 904 423

**RODAM.**

Die Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. Februar 2010 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zwischen den Vergleichsmarken bejaht und auf Grund der Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Die dagegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin ist erfolglos geblieben.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und der Identität der Waren, für die die beiderseitigen Marken eingetragen bzw. registriert seien, sei

eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit der Marken in phonetischer Hinsicht festzustellen. Die zu vergleichenden Zeichen stimmten insoweit nicht nur in der regelmäßig stärker beachteten Anfangssilbe "RO" überein, sondern wiesen zudem im maßgeblichen Klanggefüge entscheidungserhebliche weitere Ähnlichkeiten auf. So seien beide Wörter zweisilbig und hätten die gemeinsame Vokalfolge "O - A". Auch die Endkonsonanten "NN" bzw. "M" seien ähnlich. Im Ergebnis überwögen die gemeinsamen Klangmerkmale die Unterschiede.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde. Sie moniert, dass bei der Prüfung der Markenähnlichkeit lediglich der klangliche und nicht der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Marken gewürdigt worden sei. Bei der angegriffenen Marke handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, die einen wesentlichen kennzeichnenden grafischen Bestandteil aufweise, der beim Betrachter einen nachhaltigen Eindruck hinterlasse. Der klangliche Gesamteindruck der beiderseitigen Marken werde durch die Zeichensilben "MANN" und "DAM" so verändert, dass ein ausreichend großer klanglicher Abstand zwischen den Wortbestandteilen bestehe. Des weiteren sei nach der Silbe "RO" der angegriffenen Marke eine Trennung eingefügt. Im Übrigen sei der Sinngehalt der sich entgegenstehenden Markenbestandteile völlig außer Acht gelassen worden sein.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 20 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2010 und 18. Januar 2012 aufzuheben, die Widersprüche zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die in den angegriffenen Beschlüssen vertretene Rechtsauffassung, dass zwischen den beiderseitigen Marken Verwechslungsgefahr bestehe, für zutreffend, und hält die klanglichen Unterschiede der Marken für nicht ausreichend, da diese im Gesamteindruck nicht hinreichend in Erscheinung träten. Sie verweist ferner darauf, dass die bildlichen Unterscheide der Marken deren klangliche Ähnlichkeit nicht verringern und damit Verwechslungen in phonetischer Hinsicht nicht ausschließen könnten. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken besteht nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2010, 235 – AIDA /AIDU). Zudem ist die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, sowie die Aufmerksamkeit des angesprochenen Verkehrskreises beim Erwerb der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen (EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 – Lloyd). Billige Produkte des täglichen Gebrauchs werden häufig erworben, ohne dass der Abnehmer den jeweiligen Kennzeichnungen besondere Aufmerksamkeit zuwendet. Demgegenüber gehen dem Kauf hochwertiger Gegenstände oder der

Inanspruchnahme aufwendiger Leistungen meist eingehende Überlegungen und Prüfungen der Marktlage voraus, die auch die dort vorkommenden Marken mit einbeziehen, deren Unterschiede somit eher ins Bewusstsein gelangen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

Ausgehend von diesen maßgeblichen Grundsätzen ist eine markenrechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken, bei denen von einer normalen, ungeschmälerten Kennzeichnungskraft auszugehen ist, und der angegriffenen Marke entgegen der in den angegriffenen Beschlüssen vertretenen Ansicht trotz der Eintragung bzw. Registrierung der beiderseitigen Marken für identische Waren zu verneinen. Die Identität der beiderseitigen Waren erfordert zwar, wie die Markenstelle insoweit zutreffend festgestellt hat, einen überdurchschnittlichen, deutlich wahrnehmbaren Abstand der Marken. Dieser ist jedoch in jeder Richtung, also auch in klanglicher Hinsicht, gewahrt.

Maßgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Marken ist deren Gesamteindruck, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - HEITEC). Für den Gesamteindruck ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als bloßen Endsilben (GRUR 2004, 784, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX). Einen wesentlichen Einfluss auf die Ähnlichkeit hat auch die Länge der Vergleichswörter, da kurze Wörter durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter. Auch bleiben kurze Wörter besser und genauer in Erinnerung

(BPatG PAVIS PROMA 26 W (pat) 324/03, Beschluss vom 13.05.2009 – WELT/WEST; 29 W (pat) 51/10, Beschluss vom 12.01.2011 – E-tat/ETAX; HABM-BK GRUR-RR 2007, 204, 206 – she/S-HE). Jedoch müssen auch bei solchen Marken die Abweichungen in jeder Hinsicht deutlich in Erscheinung treten (BGH GRUR 1957, 499, 502 – Wipp).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken in (schrift)bildlicher und begrifflicher Hinsicht offensichtlich nicht gegeben, da insbesondere die angegriffene Marke eine bildliche und farbliche Ausgestaltung aufweist, die sie deutlich von den Widerspruchsmarken abhebt. Auch weisen die Wortbestandteile der beiderseitigen Marken keinen ganz oder im Wesentlichen übereinstimmenden Begriffsgehalt auf.

Entgegen der in den Beschlüssen der Markenstelle vertretenen Ansicht weisen die Marken aber auch in der bei (fern)mündlichen Bestellungen bedeutsamen phonetischen Wiedergabe solche Unterschiede auf, dass selbst bei der zu erwartenden Verwendung der Marken für gleiche Waren Verwechslungen nicht zu erwarten sind. Bei der Bewertung der klanglicher Ähnlichkeit von Marken, die Wort- und Bildbestandteile enthalten, ist zwar von dem allgemein anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform einer kombinierten Marke die prägende Bedeutung zumisst (BGH GRUR 2008, 903, 905 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 484, 487 – Metrobus). Die maßgeblichen Wortbestandteile der beiderseitigen Marken weisen jedoch Unterschiede auf, die auch eine klangliche Verwechslungsgefahr als ausgeschlossen erscheinen lassen. Zwar weisen sie die von der Markenstelle im Einzelnen aufgeführten formalen Ähnlichkeiten in der Wortbildung auf (gleiche Silbenzahl, gleiche Vokalfolge, gleiche Wortanfänge). Die Markenwörter sind jedoch relativ kurz. Außerdem weist die angegriffene Marke in der zweiten Silbe „mann“ einen sofort erfassbaren Begriffsgehalt auf, der in den Widerspruchsmarken keine Entsprechung hat. Hinzu kommt im vorliegenden Fall, dass die Marken für „Möbel“ eingetragen sind, die im Allgemeinen nicht mündlich oder

fernmündlich bestellt, sondern – sei es im Möbelmarkt, sei es im Internet – auf Sicht erworben werden, weil beim Kauf Design und Farben eine entscheidende Rolle spielen, was die Gefahr möglicher Verwechslungsfälle nach dem klanglichen Gesamteindruck bereits wesentlich reduziert. Hinzu kommt weiterhin, dass es sich bei Möbeln nicht um Waren des täglichen Verbrauchs, sondern um Einrichtungsgegenstände handelt, die wegen ihres regelmäßig nicht ganz geringen Preises und auf Grund von anderen maßgeblichen Kaufkriterien, wie persönlichem Geschmack und Verarbeitungsqualität, nicht im Vorübergehen erworben, sondern mit erhöhter Aufmerksamkeit ausgewählt und gekauft werden, die sich auch auf die dabei verwendeten Marken erstreckt. Bei der zu erwartenden relativ großen Sorgfalt bei der Möbelauswahl werden die Unterschiede in den relativ kurzen Markenwörtern nicht überhört werden und auch sonst selbst im eher unsicheren Erinnerungsbild nicht unbemerkt bleiben. Daher waren die mit der Beschwerde angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Für die von der Markeninhaberin beantragte Auferlegung der Verfahrenskosten auf die Widersprechende besteht dagegen kein Anlass.

In markenrechtlichen Widerspruchsverfahren trägt im Regelfall jeder Verfahrensbeteiligte die erwachsenen Kosten selbst (§ 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Eine Kostenauflegung auf eine der am Verfahren beteiligten Parteien kommt nur in Betracht, wenn sie der Billigkeit entspricht (§ 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG). Nach der vorgenannten Bestimmung kommt eine Kostenauflegung in Betracht, wenn ein mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbarendes Verhalten eines Verfahrensbeteiligten vorliegt. Davon ist insbesondere dann auszugehen, wenn ein Beteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 1972, 600, 601 – Lewapur; GRUR 1996, 399, 401 – Schutzverkleidung; BPatG Mitt. 1977, 73, 74). Ein solches sorgfaltswidriges

Verhalten ist auf Seiten der Widersprechenden nicht feststellbar. Vielmehr zeigen die Vorentscheidungen der Markenstelle sowie die rechtliche Auseinandersetzung mit deren Rechtsauffassung in diesem Beschluss, dass die Frage der Verwechslungsgefahr erörterungsfähig war und die eingelegten Widersprüche somit nicht von vornherein aussichtslos gewesen sind.

Da auch sonst keine Anhaltspunkte für ein sorgfaltswidriges Verhalten der Widersprechenden vorgetragen oder ersichtlich sind, konnte der Kostenantrag der Markeninhaberin keinen Erfolg haben.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Hermann

Reker

Me