



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 46/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
11. September 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 036 339

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. September 2013 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Paetzold und die Richterin Kopacek

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Markenstelle für Klasse 8, vom 27. März 2012 aufgehoben. Die Löschung der angegriffenen Marke 30 2009 036 339 wird für die Waren

„optische Instrumente, optische Apparate, Signalapparate, Signalinstrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten“

angeordnet.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke

*Elec*DESIGN®

ist am 22. Juni 2009 angemeldet und am 5. November 2009 unter der Nummer 30 2009 036 339 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 07: Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbeitung, Maschinen für die chemische Industrie, die Landwirtschaft, den Bergbau, Textilmaschinen, Maschinen für die Getränkeindustrie, Baumaschinen, Verpackungsmaschinen;

Klasse 08: handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die Bautechnik;

Klasse 09: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen; und

Klasse 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 11. Dezember 2009 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer Wortmarke DD 614 414

Elac

eingetragen am 24. März 1956 für die Waren der

Klasse 09: akustische und optische Überholssignale für Kraftfahrzeuge, Schallaufnahme- und Schallwiedergabegeräte, nämlich Sprechmaschinen, Magazinsprechmaschinen, Magnettongeräte und deren Teile, akustische Übertragungs-, Kommando- und Sprechanlagen und deren Teile, akustische und optische Signalgeräte, Schwerhörigengeräte, Echolotgeräte, Schiffsfunkgeräte

teilweise Widerspruch erhoben, und zwar gerichtet gegen die Waren

Klasse 09: optische Instrumente, optische Apparate, Signalapparate, Signalinstrumente, Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten.

Mit Beschluss vom 27. März 2012 hat die Markenstelle für Klasse 8 des DPMA eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Waren seien teils identisch, teils in einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Das angesprochene breite Publikum würde beim Erwerb der hier in Rede stehenden Spezialwaren eine gewisse Sorgfalt und Aufmerksamkeit an den Tag legen, um sichergehen zu können, das passende Produkt zu erhalten. Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte verfüge die Widerspruchsmarke über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die angegriffene Wort-/Bildmarke halte jedoch den markenrechtlich erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. In ihrer Gesamtheit würden sich die Marken schon wegen des nur im jüngeren

Zeichen vorhandenen Bestandteils „-DESIGN“ deutlich unterscheiden. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch den Bestandteil „Elec“ geprägt. Hiergegen spreche, dass „ElecDESIGN“ als zusammengehöriger Begriff im Sinne des Namens eines Designs oder eines Designunternehmens aufgefasst werde. Bei der Widerspruchsmarke handle es sich um ein Kurzwort, bei dem schon geringe Unterschiede bemerkt würden. Die sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit sowohl in begrifflicher, klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht ausreichend voneinander, um eine Verwechslungsgefahr im rechtserheblichen Maße zu vermeiden. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts vorgetragen oder ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie ausführt, die Markenstelle habe aus der zutreffend angenommenen Bedeutung der angegriffenen Marke im Sinne von „Design der Fa. Elec“ den falschen Schluss gezogen. Denn gerade der beschreibende Begriffsinhalt des Bestandteils „DESIGN“ der jüngeren Marke führe dazu, dass der weitere Bestandteil „Elec“ diese präge. Außerdem habe die Markenstelle unberücksichtigt gelassen, dass „DESIGN“ (beschreibender) Bestandteil von mehr als 5.000 Marken sei, 730 davon in der vorliegend relevanten Klasse 9. Deutlicher könne die Nicht-Schutzfähigkeit des Bestandteils „DESIGN“ in der angegriffenen Marke und damit deren Prägung durch den Begriff „Elec“ kaum hervortreten.

Ein Sachantrag wurde von der Beschwerdeführerin nicht gestellt. Wegen der nach ihrer Ansicht offensichtlichen Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung beantragt sie,

die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 30. August 2013 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Im Übrigen hat sie sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache

geäußert und auch keinen Sachantrag gestellt. Im patentamtlichen Verfahren hat sie vorgetragen, dass der Bestandteil „DESIGN“ der angegriffenen Marke trotz seines beschreibenden Gehalts bei der Gesamtbetrachtung nicht völlig außer Acht gelassen werden dürfe. Eine Ähnlichkeit der Vergleichszeichen nach Bild, Klang oder Bedeutung bestehe damit nicht, so dass eine Verwechslungsgefahr auszuschließen sei.

Die Beschwerdeführerin und Widersprechende hat mit Schriftsatz vom 3. September 2013 diverse Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke eingereicht, u. a. eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers.

Im Termin zur mündlichen Verhandlung ist für beide Parteien ankündigungsgemäß niemand erschienen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, weil hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Waren zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, § 10 Einigungsvertrag-Anl besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der

Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824 Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833 Rdnr. 12 - Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Panto hexal; GRUR 2008, 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903 Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

1. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der Widerspruchsmarke nur die Waren „Schallwiedergabegeräte, nämlich Sprechmaschinen, Magazinsprechmaschinen, akustische Übertragungs-, Kommando- und Sprechanlagen und deren Teile; akustische Signalgeräte“ zu berücksichtigen, da die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nur für Lautsprecher hinreichend glaubhaft gemacht hat und diese sich unter die o. g. im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen (teils veralteten) Begriffe subsumieren lassen.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit ihrem am 30. August 2013 eingegangenen Schriftsatz die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, ohne Satz 1 oder Satz 2 des § 43 Abs. 1 MarkenG präzise zu zitieren, so dass in ständiger Rechtsprechung davon auszugehen ist, dass die Einrede beide Zeiträume umfassen soll (BGH GRUR 2008, 719 Rdnr. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 43 Rdnr. 18).

b) Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke war gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG auch zulässig. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke, die weit vor dem Inkrafttreten des Einigungsvertrags vom Patentamt der DDR am 24. März 1957 eingetragen wurde, hat erst am 3. Oktober 1990 zu laufen begonnen (§ 10 Einigungsvertrag-Anl; Ströbele/Hacker,

a. a. O., § 43 Rdnr. 8 und 11), endete aber zweifellos vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 11. Dezember 2009. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede ohne Beschränkung erhoben hat, oblag es der Widersprechenden glaubhaft zu machen, dass ihre Marke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke, also in der Zeit von Dezember 2004 bis Dezember 2009, sowie gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, also von September 2008 bis September 2013, gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Die Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für „Lautsprecher“ ist für beide relevanten Zeiträume erfolgt, insbesondere durch die eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden, Herrn J..., vom 2. September 2013 mit Angabe der konkreten Umsatzzahlen sowie durch Vorlage eines Produktkataloges zum Lautsprechersortiment der Widersprechenden und eines Konvoluts an Belegen für internationale Auszeichnungen von mit „Elac“ gekennzeichneten Lautsprechern.

Gemäß der eidesstattlichen Versicherung betrug der Umsatz der unter der Marke „Elac“ gekennzeichneten Lautsprecher allein in Deutschland von 1981 bis heute mindestens ...EUR jährlich. An einer ernsthaften Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG können angesichts dieser Zahlen keine Zweifel bestehen. Die Angabe derartiger Mindestumsatzzahlen ist – wie auch die Angabe von Durchschnittswerten – zulässig (vgl. Schell in Götting/Meyer/Vormbrock, Gewerblicher Rechtsschutz, § 22 Die Marke, Rdnr. 125).

Das Zeichen wurde auch funktionsgemäß als Marke benutzt. Denn alle Lautsprecher, die in voller Größe in der Produktübersicht, auf die die eidesstattliche Versicherung Bezug nimmt, abgebildet sind, sind auf der Frontseite in deutlich lesbaren Lettern mit dem Zeichen „ELAC“ gekennzeichnet.

Lautsprecher lassen sich unter die für die Widerspruchsmarke registrierten Waren „Schallwiedergabegeräte, nämlich Sprechmaschinen, Magazinsprechmaschinen, akustische Übertragungs-, Kommando- und Sprechanlagen und deren Teile; akustische Signalgeräte“ subsumieren. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang der Grundsatz, dass Warenverzeichnisse älterer Marken – wie hier die zu DDR-Zeiten eingetragene Widerspruchsmarke – am technischen Fortschritt teilnehmen können. Dies gilt auch für die Subsumtion einer Einzelware unter einen im Waren-/Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke enthaltenen Oberbegriff. Damit sollen ungerechtfertigte Rechtsverluste bzw. der Zwang vermieden werden, die alte Marke erneut für Waren/Dienstleistungen anmelden zu müssen, die im Zuge der technischen Fortentwicklung an die Stelle der ursprüngliche im Verzeichnis aufgeführten Produkte getreten sind (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26, Rdnr. 192 m. w. N.). Die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen Schallwiedergabegeräte, insbesondere „Sprechmaschinen“ und „Magazinsprechmaschinen“, sind vom heutigen Markt weitgehend verschwunden und im Laufe des 20. Jahrhunderts u. a. durch konventionelle Lautsprecher ersetzt worden. Mithin ist von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für diese Waren auszugehen.

Für alle übrigen Waren fehlt jegliche Glaubhaftmachung.

2. Ausgehend von der rechtserhaltend benutzten Widerspruchsware „Schallwiedergabegeräte“ in der Form von Lautsprechern besteht teilweise Identität, teilweise hochgradige oder durchschnittliche Ähnlichkeit zu den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder

einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN).

Lautsprecher sind identisch zu den für die jüngere Marke in Klasse 09 angegriffenen Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton“ und „Signalapparate und -instrumente“.

Die weiter angegriffenen Waren „Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Bild“ weisen zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu „Lautsprechern“ auf, da die sich gegenüberstehenden Waren enge Berührungspunkte in ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft aufweisen. Im hier einschlägigen Unterhaltungselektronikbereich war es für den Durchschnittsverbraucher bereits zum maßgeblichen Eintragungszeitpunkt der jüngeren Marke im Jahr 2009 üblich und kann als gerichtsbekannt unterstellt werden, dass Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte von Ton und solche von Bild von einem Hersteller stammen. Dank moderner Digitaltechnik verfügen auch Bildaufnahmegeräte, wie Foto- und Videokameras (erst Recht in Kombination mit Mobiltelefone) regelmäßig über Tonaufnahme- und Wiedergabefunktionen. Der Verkehr ist es bei den hier in Rede stehenden Waren im Übrigen auch gewöhnt, dass z. B. Hersteller von Fernsehgeräten zusätzlich auch (Dolby)-Surround-Soundsysteme als Ergänzungsware anbieten.

Aus o. g. Gründen sind „Lautsprecher“ auch mittelgradig ähnlich zu den angegriffenen Waren „optische Instrumente, optische Apparate“, unter die u. a. Teile von Filmkameras und Filmprojektoren fallen, die wiederum regelmäßig über Tonaufnahme- und Wiedergabefunktionen verfügen.

Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht zudem zwischen „Lautsprechern“ und „Schallplatten“ (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 174; BPatG 24 W (pat) 126/94, 24 W (pat) 39/82), da sich diese Vergleichswaren ergänzen und im Gebrauch aufeinander bezogen sind. Der funktionelle Zusammenhang besteht darin, dass Lautsprecher – neben Schallplattenspieler – gerade die technischen Mittel darstellen, mit denen die auf der Schallplatte gespeicherten Schallsignale hörbar gemacht werden können. Die eine Ware ist daher für die Verwendung der anderen Ware unentbehrlich oder wichtig, wodurch der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich oder miteinander verbundene Ursprungsstätten zumindest nahegelegt wird (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 432 – BIG BERTHA; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; GRUR 1999, 733 – Canon II; GRUR 1999, 995, 997 – HONKA; BPatGE 41, 29, 32 – DORMA; 28 W (pat) 88/11 – kwb/K-W-B; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 89 ff. m. w. N.). Diese Grundsätze sind ohne Weiteres auf die Ähnlichkeit von Lautsprechern zu der weiter angegriffenen Ware „Magnetaufzeichnungsträger“ zu übertragen.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

4. Ausgehend hiervon hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke hinsichtlich der o. g. im Identitäts- und Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren nicht ein. Denn die Vergleichszeichen sind markenrechtlich zumindest klanglich verwechselbar.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, 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 (vgl. u. a. EuGH GRUR

2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). 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 (BGH a. a. O. Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055 Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395 Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen.

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunächst davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke nach dem Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform, also mit „ElecDESIGN“ benennen werden (vgl. u. a. BGH a. a. O., 905 Rdnr. 25 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 859, 862 Rdnr. 29 – Malteserkreuz I), so dass vorliegend grafische Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können.

Bei Mehrwortzeichen können nur solche Worтеlemente kollisionsbegründend sein, welche den Gesamteindruck prägen. Hierzu gehören grundsätzlich nicht solche Worte, die für die beanspruchten Waren beschreibend sind. Diese treten für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2007, 700 Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042 Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776 Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste; a. a. O. Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888 Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; a. a. O. Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Um ein solches Wort handelt es sich aber bei „DESIGN“, da es die hier in Rede stehenden Waren unmittelbar beschreibt. Der im deutschen Sprachgebrauch geläufige Begriff „Design“ hat die Bedeutung „formgerechte und funktionale Gestaltgebung und daraus sich ergebende Form eines

Gebrauchsgegenstandes o.Ä.“ (<http://www.duden.de/rechtschreibung/Design>). Das Design eines Produktes spielt im hier maßgeblichen Bereich der Unterhaltungselektronik eine maßgebliche Rolle. Man denke in diesem Zusammenhang beispielsweise an Lautsprecher der Marken B... oder B1..., die gerade auch wegen ihres Designs besonders geschätzt werden. Der Wert dieser Waren wird also vielfach durch das Design wesentlich mitbestimmt.

Demgegenüber kommt dem Bestandteil „Elec“ – jedenfalls ohne analysierende Betrachtungsweise – kein erkennbarer Sinngehalt zu, insbesondere stellt er keine gängige oder ohne Weiteres erkennbare Abkürzung für „elektrisch“ dar.

Die beiden Wortelemente „Elec“ und „DESIGN“ verbinden sich auch nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit. Vielmehr ist aufgrund des fehlenden Bedeutungsgehalts von „Elec“ und der unmittelbar beschreibenden Bedeutung von „DESIGN“ zu erwarten, dass der Verkehr das Zeichen zergliedernd betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises klanglich allein an seinem kennzeichnungs-kräftigen Bestandteil „Elec“ orientieren wird. Auch wenn mit der Markenstelle davon ausgegangen wird, dass der Verbraucher die angegriffene Marke im Sinne des Namens eines Designers oder eines Designunternehmens, also als „Design der Firma Elec“ versteht, wird diese durch den allein kennzeichnungs-kräftigen Bestandteil „Elec“ geprägt. Diese Annahme wird durch die unterschiedliche grafische Gestaltung der beiden Wortelemente – „Elec“ in einer besonderen kursiven Schriftart in Groß- und Kleinschreibung und „DESIGN“ in einer gängigen serifenlosen Schriftart in Versalien – noch verstärkt.

Damit stehen sich die Worte „Elec“ und „Elac“ gegenüber, die erhebliche Ähnlichkeiten aufweisen. Sie stimmen in drei von vier Buchstaben, zwei davon am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang, der Silbenzahl sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Ein Unterschied besteht allein in den abweichenden Vokalen „e“ und „a“ in der zweiten Silbe. Dies führt zwar zu einer unterschiedlichen Vokalfolge („e-e“ bzw. „e-a“), dieser Unterschied tritt jedoch im

Gesamtklangbild beider Zeichen – auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um Kurzwörter handelt, bei denen Abweichungen in aller Regel stärker beachtet werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 241) – nicht so deutlich hervor, um vor allem unter ungünstigen akustischen Übermittlungsbedingungen und vor dem Hintergrund eines verblässenden Erinnerungsbildes (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein hinreichend sicheres klangliches Auseinanderhalten beider Wörter jedenfalls bei identischen und durchschnittlich ähnlichen Waren noch zu gewährleisten.

5. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 71 Abs. 3 MarkenG, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, war nicht anzuordnen.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt nur in Betracht, wenn die Einbehaltung der Gebühr im Einzelfall bei Abwägung der Interessen der Beteiligten einerseits und der Staatskasse andererseits unbillig erscheint (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 71 Rdnr. 35ff.; Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rn. 43ff. m. w. N.). Die Rückzahlung muss jedoch die Ausnahme gegenüber dem Grundsatz der vom Verfahrensausgang unabhängigen Gebührenpflichtigkeit der Beschwerde darstellen. Eine fehlerhafte Anwendung materiellen Rechts rechtfertigt die Rückzahlung an sich noch nicht. Diese kommt nur in Betracht, wenn die Rechtsanwendung der Markenstelle als völlig unvertretbar erscheint (Ströbele/Hacker a. a. O., § 71 Rn. 46 m. w. N.). Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Der Beschwerdeführerin ist zwar darin zuzustimmen, dass nach ständiger Rechtsprechung in der Regel bei einem zusammengesetzten Zeichen, das einen beschreibenden und einen kennzeichnungskräftigen Bestandteil aufweist, letzterer das Zeichen insgesamt zu prägen vermag. Das Argument der Markenstelle, „ElecDESIGN“ werde als zusammengehöriger Begriff aufgefasst, bei dem der Verkehr nicht einfach einen Bestandteil weglassen würde, erscheint allerdings nicht völlig unvertretbar, zumal die beiden Wortelemente zusammengeschrieben sind (auch wenn dieses Argument letztlich nicht greift, s. o.). Dies gilt

insbesondere vor dem Hintergrund des von der Markenstelle zutreffend zitierten Grundsatzes, wonach dem Markenrecht eine zergliedernde Betrachtung fremd ist, und selbst kennzeichnungsschwache Bestandteile nicht von vornherein außer Betracht gelassen werden dürfen. Unter diesen Umständen ist die Einbehaltung der Beschwerdegebühr nicht unbillig.

Klante

Paetzold

Kopacek

Me