



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 41/16

Aktenzeichen

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 009 654

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 22. März 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterinnen Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die angegriffene (in gelb, blau, weiß und schwarz ausgestaltete) Wort-/Bildmarke



ist am 16. Januar 2015 angemeldet und am 2. März 2015 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Unterrichtsmittel, Lehrmittel, Bücher, Arbeitshefte, Hefte, Blöcke und Arbeitsbögen zur Lernfortschrittskontrolle und Diagnostik für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter;

Klasse 41: Lernförderung; Unterricht; Durchführung von pädagogischen Weiterbildungen, Prüfungen und Tests, nämlich Lernstandstests, pädagogische und didaktische Dienstleistungen, auch über das Internet;

Klasse 44: medizinische Untersuchungen, nämlich diagnostische Untersuchungen von Kindern.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 2. April 2015 veröffentlicht wurde, hat die Beschwerdegegnerin aus zwei Marken beschränkt Widerspruch erhoben.

Zum einen hat sie aus ihrer am 29. April 2013 eingetragenen Unionswortmarke UM 011 422 921 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 1)

STABILO

nur aus den hierfür unter anderem geschützten Dienstleistungen der

Klasse 41: Erziehung und Unterricht; Ausbildung; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Wettbewerben im Unterrichtsbereich sowie im kulturellen Bereich; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Ausbildung; Coaching; Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellen von nicht herunterladbaren Ton-, Video- und anderen Multimediaaufzeichnungen, auch über das Internet oder ein globales Netzwerk sowie in elektronischer oder computergestützter Form; Bereitstellen von online angebotenen Spieldienstleistungen; Bereitstellung von Video- und Computerspielen (nicht herunterladbar) und Spielprogrammen (nicht herunterladbar); Dienstleistungen zur Freizeitgestaltung, nämlich sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Widerspruch erhoben, der sich gezielt auch nur gegen die Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 41 richtet.

Zum anderen hat die Beschwerdegegnerin Widerspruch erhoben aus ihrer am 24. Mai 2013 eingetragenen deutschen Wortmarke 30 2012 064 154 (im Folgenden: Widerspruchsmarke 2)

STABILO

die geschützt ist u. a. für die Waren der

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse, insbesondere Booklets, Broschüren, Bücher und Handbücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Lehrbücher; Schreibwaren und Schreibmaterialien, insbesondere Schreib- und Zeichengeräte sowie Stifte; Armbänder zur Befestigung von Schreibgeräten; Schülerbedarf; Schriftvorlagen und Zeicheninstrumente.

Dieser Widerspruch ist nur auf die vorgenannten Widerspruchswaren der Klasse 16 gestützt und richtet sich auch nur gegen die Waren der angegriffenen Marke aus Klasse 16. Die Widersprechende macht geltend, die jüngere Marke sei wegen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen; ferner nimmt sie den Sonderschutz einer im Inland bekannten Marke im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Anspruch.

Die Markenstelle für Klasse 16 des DPMA hat mit Beschluss vom 9. Mai 2016 auf die Widersprüche die Eintragung der angegriffenen Marke im jeweils beantragten Umfang gelöscht. Zwischen den Vergleichsmarken liege Verwechslungsgefahr vor. Die angegriffenen Dienstleistungen aus Klasse 41 seien wortgleich im Ver-

zeichnis der Widerspruchsmarke 1 enthalten oder würden von deren weiten Oberbegriffen mit umfasst. Gleiches gelte für die angegriffenen Waren der Klasse 16 zu denen der Widerspruchsmarke 2. Die Widerspruchsmarken verfügten von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft; zwar lehnten sie sich erkennbar an den Begriff „stabil“ an, in Alleinstellung und zudem in der konkreten Abwandlung zu „STABILO“ ergebe sich aber kein derart beschreibender Begriffsinhalt bzw. -anklang, dass die Annahme einer Kennzeichnungsschwäche gerechtfertigt wäre. Ob der Marke „STABILO“ zumindest für den Bereich der Schreibgeräte eine hohe Verkehrsbekanntheit und damit ein erhöhter Schutzzumfang zuzubilligen sei, könne als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben. Jedenfalls könne eine solche gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht auf die weiteren Waren bzw. Dienstleistungen ausstrahlen. Auch unter Zugrundelegung einer (nur) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hielte die angegriffene Marke den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde in klanglicher Hinsicht durch den Wortbestandteil „StaBil“ geprägt, weil es sich bei dem weiteren Bestandteil „Das Bildungsprogramm“ um eine beschreibende Angabe handle; die klangliche Ähnlichkeit der somit zu vergleichenden Wörter „StaBil“ und „STABILO“ sei dem Grad nach nicht nur als gering einzustufen. Wegen der damit gegebenen Gefahr einer klanglichen Verwechslung sei die angegriffene Marke daher wie beantragt zu löschen, so dass dahingestellt bleiben könne, ob auch der Sonderschutz für bekannte Marken greife.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht von dem Bestandteil „StaBil“ geprägt werde, weil - anders als die Markenstelle meine -, der weitere Wortbestandteil „Das Bildungsprogramm“ im Gesamteindruck nicht zurücktrete. Zu berücksichtigen sei, dass ein Bildungsprogramm immer auf einen Menschen – also auf die Bildung eines Individuums – bezogen sei und die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen dazu allenfalls als Hilfsmittel

genutzt werden könnten, so dass es sich nicht um eine unmittelbar beschreibende Angabe handle. Der Wortbestandteil „Das Bildungsprogramm“ werde von den beteiligten Verkehrskreisen daher bei Benennung der angegriffenen Marke nicht unberücksichtigt bleiben und trage somit zur Unterscheidbarkeit der Vergleichszeichen bei. Selbst wenn man aber fälschlicherweise die angegriffene Marke auf das Wort „StaBil“ reduzieren würde, führe die unterschiedliche Silbengliederung und Vokalfolge zu einer unterschiedlichen Betonung und Aussprache der Vergleichszeichen, so dass auch in diesem Fall eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht vorliege.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 16 des DPMA vom 9. Mai 2016 aufzuheben und die Widersprüche aus den Marken UM 011 422 921 und 30 2012 064 154 zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Im Amtsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, dass angesichts der Identität der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, der stark erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken und im Hinblick auf die rein beschreibende Natur der Angabe „Das Bildungsprogramm“ die allein zu vergleichenden Wörter „StaBil“ und „STABILO“ phonetisch so ähnlich seien, dass eine Verwechslungsgefahr bejaht werden müsse. Wegen ihrer enormen Bekanntheit stehe der Marke „STABILO“ auch ein spezieller Verwässerungsschutz zu.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den sich jeweils gegenüberstehenden Marken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 125 b Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke im beantragten Umfang angeordnet hat.

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 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 – coccodrillo m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage stehen sich identische Waren und Dienstleistungen gegenüber. Die Waren der Klasse 16 der angegriffenen Marke „*Unterrichtsmittel, Lehrmittel, Bücher, Arbeitshefte, Hefte, Blöcke und Ar-*

beitsbögen zur Lernfortschrittskontrolle und Diagnostik für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter“ sind unter die Waren der Widerspruchsmarke 2 „Druckerei-erzeugnisse, insbesondere Booklets, Broschüren, Bücher und Handbücher; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), insbesondere Lehrbücher“ zu subsumieren. Die angegriffenen Dienstleistungen „Lernförderung; Unterricht; Durchführung von pädagogischen Weiterbildungen, Prüfungen und Tests, nämlich Lernstandstests, pädagogische und didaktische Dienstleistungen, auch über das Internet“ der Klasse 41 werden von den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke 1 „Erziehung und Unterricht; Ausbildung; Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen; Durchführung von pädagogischen Prüfungen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren“ umfasst.

Die Widerspruchsmarken verfügen von Haus aus über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar klingt im Markenwort „STABILO“ das Adjektiv „stabil“ mit seiner Bedeutung „widerstandsfähig, kräftig, nicht anfällig, beständig“ (vgl. DUDEN Online unter www.duden.de) an; die Markenstelle hat aber zutreffend darauf hingewiesen, dass jedenfalls „stabil“ in Alleinstellung und zudem in der abgewandelten Bezeichnung „Stabilo“ keine derart starke Anlehnung an einen beschreibenden Begriffsinhalt (im Sinne von „stabile Bildung“) enthält, dass ihm nur eine verminderte Kennzeichnungskraft zuzubilligen wäre. Auf die Frage, ob den Widerspruchsmarken eine erhöhte Kennzeichnungskraft zukommt, muss nicht näher eingegangen werden. Denn selbst unter Zugrundelegung einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft kann eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Angesprochene Verkehrskreise sind neben dem Fachverkehr auch die Allgemeinheit der Verbraucher, die jedoch dem Bereich der Bildung und insbesondere der Lernförderung für Kinder mit einer etwas erhöhten Aufmerksamkeit begegnen.

Bei identischen Vergleichswaren und -dienstleistungen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sind bei erhöhter Aufmerksamkeit

der Verkehrskreise an den zur Vermeidung einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderlichen Markenabstand recht strenge Anforderungen zu stellen. Diesen Anforderungen wird die angegriffene Marke aber nicht gerecht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/ Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 459 Rn. 42 – CLORALEX; GRUR Int. 2012, 754 Rn. 63 – XXXLutz Marken GmbH/HABM [Linea Natura Natur hat immer Stil]; GRUR Int. 2010, 129., Rn. 60 – [Carbonell/La Española]; BGH GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/ Zweibrüder). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs- (Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH GRUR 2014, 382 Rn. 25 - REAL-Chips; GRUR 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Die Vergleichsmarken



und

STABILO

zeigen in ihrer Gesamtheit wegen der grafischen Ausgestaltung und den zusätzlichen Wortbestandteilen „Das Bildungsprogramm“ in der jüngeren Marke zwar ausreichend deutliche Unterschiede in schriftbildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht.

Gleichwohl ist aber eine Verwechslungsgefahr gegeben, weil die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht durch den Bestandteil „StaBil“ geprägt wird.

Auf Seiten der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist der in ständiger Rechtsprechung anerkannte Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass sich der Verkehr bei einer Kombination von Wort und Bild regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, sofern er – wie im vorliegenden Fall – kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit zur Benennung bietet (vgl. BGH GRUR 2014, 378 – OTTO CAP). Dies wirkt sich aber regelmäßig nur in klanglicher Hinsicht aus.

Der Senat teilt die Auffassung der Markenstelle, dass die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht von dem Wortbestandteil „StaBil“ geprägt wird. Denn bei der weiteren Wortfolge „Das Bildungsprogramm“ handelt es sich - anders als die Beschwerdeführerin meint - um eine nicht unterscheidungskräftige Sachangabe, was durch die den Parteien vorab übermittelten Verwendungsbeispiele belegt wird (vgl. Bl. 23-30 d. A.). Mit „Bildungsprogramm“ wird regelmäßig ein Konzept bzw. Plan bezeichnet, in dem u. a. das Bildungsverständnis, Ziele pädagogischen Handelns und konkrete Bereiche der Aus-, Fort- und/oder Weiterbildung dargestellt werden und in dem das Angebot an entsprechenden Bildungsveranstaltungen aufgeführt ist. In Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41 der angegriffenen Marke gibt „Das Bildungsprogramm“ einen Hinweis darauf, dass die Produkte speziell für einen Bildungsplan konzipiert wurden bzw. Teil eines speziell entwickelten Bildungskonzepts sind. Den eigentlichen betrieblichen Herkunftshinweis wird das angesprochene Publikum daher in dem Wort „StaBil“ sehen. Es ist

daher in entscheidungserheblichem Umfang mit einer Benennung der Marke nur mit diesem Markenwort zu rechnen.

Damit stehen sich einerseits „StaBil“ - ausgesprochen „Schta-biel“ – und andererseits „Stabilo“ – ausgesprochen „Schta-bie-lo“ – gegenüber. Maßgeblich ist der klangliche Gesamteindruck der Marken, nicht ein Vergleich einzelner Silben. Die angegriffene Marke ist vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten, die Vergleichsmarken stimmen am stärker beachteten Wortanfang überein; auch der Sprech- und Betonungsrhythmus zeigt Übereinstimmungen. Die Unterschiede zwischen beiden Marken reduzieren sich auf die zusätzliche Endsilbe (-lo); allerdings ist diese durch den Vokal „o“ dunkel klingend und zudem unbetont. Damit fallen die leicht unterschiedliche Vokalfolge (a-i einerseits und a-i-o andererseits) sowie die geringfügig veränderte Silbenzahl (zweisilbig zu dreisilbig) bei der klanglichen Wahrnehmung – zumal bei eher ungünstigen Übermittlungsbedingungen – nicht entscheidend ins Gewicht (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.09.1998, 24 W (pat) 234/97 – Astra./ASTRALI; Beschluss vom 08.12.1998, 24 W (pat) 31/96 – Chico./CHICOGO).

Vorliegend führt auch kein den Markenwörtern zukommender unterschiedlicher Sinngehalt bzw. -anklang dazu, dass diese besser auseinandergehalten werden könnten. Im Gegenteil vermitteln beide Marken den gleichen Begriffsanklang an das Adjektiv „stabil“. Der Sinngehalt der jüngeren Marke liegt daher im Rahmen desselben Begriffs der Widerspruchsmarken, was die klangliche Unterscheidbarkeit schwieriger macht. Im Ergebnis spricht damit alles für das Vorliegen einer klanglichen Markenähnlichkeit in einem solchen Grad, dass eine Verwechslungsgefahr nicht mehr mit der erforderlichen Sicherheit auszuschließen ist.

Wegen der markenrechtlich relevanten Gefahr von Verwechslungen zwischen den in Streit stehenden Marken ist die angegriffene Marke im beantragten Umfang zu löschen; die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke musste daher erfolglos bleiben.

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt schriftlich einzulegen.

Dr. Mittenberger-Huber

Akintche

Seyfarth

Hu