



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 43/19

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2016 031 533

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Februar 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2018 und vom 29. Oktober 2019 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Unionsmarke 012 339 545 wird die Löschung der Marke 30 2016 031 533 angeordnet.

Gründe

I.

Die am 31. Oktober 2016 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 8. Dezember 2016 unter der Nummer 30 2016 031 533 für die Waren

„Klasse 02: Färbemittel; Silberemulsion [Farbstoff]; Ruß [Farbstoff]; Dachpappenanstrichfarben; Wasserfarben; Überzugsmassen [Farbanstrichmittel]; Tünche [Kalkweiß]; Korrosionsschutzmittel; Rostschutzöle“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 13. Januar 2017.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der u.a. für die Waren

„Klasse 02: Farben, Firnisse, Lacke, Lasuren, Glasuren (soweit in Klasse 02 enthalten), Rostschutzmittel; Grundierfarben; Färbemittel, Farbstoffe, Farbpasten, Beizen; Dickungsmittel für Farben; Fixiermittel, Sikkative für Farben; Naturharze (soweit in Klasse 02 enthalten); Verdünnungs- und Bindemittel für Farben, Lacke und Anstrichmittel; Holzkonservierungsmittel, Holzbeizen und Holzkonservierungsöle; Anstrichmittel (soweit in Klasse 02 enthalten), auch strukturierbar; bakterizide und/oder fungizide Anstrichmittel; Korrosionsschutzmittel; Metallschutzmittel; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“

am 25. November 2013 angemeldet und seit dem 22. April 2014 eingetragenen Unionswortmarke 012 339 545

DAW

Die Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 12. Februar 2018 und vom 29. Oktober 2019, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwar könnten sich beide Marken nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen und ansonsten hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Auch komme der Widerspruchsmarke zwar keine gesteigerte, so jedoch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, so dass insgesamt ein deutlicher Abstand zwi-

schen den Vergleichszeichen erforderlich sei, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Diesen halte die angegriffene Marke aber ein, weil beide Marken in jeder Richtung ausreichende Unterschiede aufwiesen.

Klanglich unterscheide sich das auf Seiten der angegriffenen Marke allein maßgebliche Markenwort „DAWA“ von der Widerspruchsmarke **DAW** deutlich durch den zusätzlichen Vokal „A“ am Wortende von „DAWA“. Daraus ergebe sich eine andere Silbenzahl, ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus und eine andere Vokalfolge. Während die angegriffene Marke (einheitlich) „DAWA“ oder (als Einzelbuchstaben) „D-A-W-A“ ausgesprochen werde, sei bei der Widerspruchsmarke die Aussprache „D-A-W“ wahrscheinlich. Dieser Unterschied falle im Gesamtklangbild nicht zuletzt aufgrund der Kürze beider Markenwörter besonders auf und werde daher nicht überhört.

Ebenso könne eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der typischen Umrisscharakteristik des zusätzlichen Buchstabens „A“ der angegriffenen Marke ausgeschlossen werden. Zudem würden bei der Betrachtung des Schriftbildes Marken stets insgesamt wahrgenommen, also auch mit ihrer grafischen Gestaltung. Ferner werde das Schriftbild eines Wortes erfahrungsgemäß sehr viel besser aufgenommen und erfasst als das gesprochene und schnell verklingende Wort.

Eine begriffliche Ähnlichkeit komme ebenfalls nicht in Betracht.

Für weitere Arten von Verwechslungsgefahren lägen ebenfalls keine Anhaltspunkte vor. Insbesondere komme der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Lautfolge „DAW“ innerhalb der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung zu, da diese nicht eigenständig hervortrete, sondern sich mit dem Endvokal „A“ zu dem einheitlichen Markenwort „DAWA“ verbinde.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass ausgehend von einer nach der Registerlage gegebenen Warenidentität bereits bei einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr angesichts einer hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit beider Marken nicht verneint werden könne. So handele es sich bei den beiden Markenwörtern nicht um Begriffe, die als einheitliche Wörter ausgesprochen würden. Vielmehr würden jedenfalls nicht unerhebliche Teile des Verkehrs **DAW** bzw. „DAWA“ als Akronyme und Buchstabenfolgen aussprechen, so wie es auch bei den Buchstabenfolgen „ADAC“ oder „HABM“ der Fall sei. Die danach wie „De-A-We“ bzw. „De-A-We-A“ artikulierten Markenwörter stimmten in fünf von sechs Buchstaben und drei von vier Silben überein. Jedenfalls stelle sich der zusätzliche Buchstabe „A“ als ein unbedeutendes Anhängsel dar, im Sinne einer angehängten Buchstabenklassifizierung wie zB „DAW“ A. Die mit der Widerspruchsmarke identische Lautfolge „DAW“ behalte daher innerhalb der angegriffenen Marke akustisch eine selbständige Stellung. Jedenfalls bestehe die Gefahr, dass der letzte Buchstabe „A“ von „DAWA“ bei einer mündlichen Bestellung überhört oder übersehen werde.

Aber auch in schriftbildlicher Hinsicht bestehe angesichts der vollständigen Übernahme der Widerspruchsmarke „DAW“ in die angegriffene Marke eine jedenfalls nicht unerhebliche Ähnlichkeit, der auch die graphische Ausgestaltung der angegriffenen Marke nicht entgegenwirke.

Ungeachtet dessen verfüge die Widerspruchsmarke in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, da das Unternehmen DAW in Fachkreisen über eine erhebliche Bekanntheit verfüge.

In Anbetracht der von der Markenstelle zutreffend festgestellten Identität bzw. überdurchschnittlichen Ähnlichkeit der vorliegend relevanten Waren sei dann aber von einer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2018 und vom 29. Oktober 2019 aufzuheben und die Marke 30 2016 031 533 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch einen Antrag gestellt.

Vor der Markenstelle hat sie mit Schriftsatz vom 4. September 2017 mitgeteilt, dass sie keine Stellungnahme zu dem Widerspruch einreiche.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken eine Verwechslungsgefahr gemäß §§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2018 und vom 29. Oktober 2019 sind daher aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2016 031 533 aufgrund des Widerspruchs aus der Unionsmarke 012 339 545 anzuordnen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

A. Im Laufe des Widerspruchsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht (vgl. BGH WRP 2019, 1316 Rn. 11 – KNEIPP). Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht wurde, sind bei hiergegen erhobenen Widersprüchen weiterhin die Vorschriften nach § 42

Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 3 MarkenG).

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken zu besorgen, weshalb die angegriffene Marke nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen ist.

1. Nach der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede maßgeblichen Registerlage besteht Warenidentität in Bezug auf sämtliche von der angegriffenen Marke zu Klasse 02 beanspruchten Waren.

Dies gilt zunächst hinsichtlich der (weiten) Warenoberbegriffe „Färbemittel“ und „Korrosionsschutzmittel“, für die beide Marken Schutz beanspruchen. Die weiterhin von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Silberemulsion [Farbstoff]; Ruß [Farbstoff]“ fallen unter den von für die Widerspruchsmarke registrierten weiten Warenoberbegriff „Farbstoffe“, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren begegnen können. Bei den weiterhin von der angegriffenen Marke beanspruchten „Wasserfarben; Dachpappenanstrichfarben; Tünche [Kalkweiß]; Überzugsmassen [Farbanstrichmittel]“ handelt es sich um „Färbemittel“ und „Farben“, für die die Widerspruchsmarke Schutz beanspruchen kann. Ebenso werden die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Rostschutzöle“ von dem für die Widerspruchsmarke eingetragenen Warenoberbegriff „Rostschutzmittel“ umfasst.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang.

Soweit sich die Widersprechende unter Hinweis auf eine hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Firmenbezeichnung auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft beruft, ist anzumerken, dass allein die mit der Beschwerdebegründung als Anlage 1 vorgelegte und einer Internet-Seite entnommene Online-Publikation mit dem Titel „Nachhaltige Lösungen im Trend“ sowie eine ebenfalls dieser Quelle entnommene Grafik zu Marktanteilen der „Anbieter von Farben und Lacken“ (Anlage 1a) vor dem Hintergrund, dass die Produkte – wie die Widersprechende selbst darlegt – regelmäßig unter anderen Marken vertrieben werden, eine von der Widersprechenden behauptete Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht zu belegen vermögen.

Dies bedarf letztlich aber keiner abschließenden Erörterung, da auch unter Zugrundelegung einer lediglich durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht verneint werden kann.

3. Die Vergleichszeichen weisen nämlich entgegen der Auffassung der Markenstelle eine jedenfalls durchschnittliche Zeichenähnlichkeit auf.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR 2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 13. Aufl. § 9 Rdn. 270 m. w. N.). 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. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

a. Ausgehend davon weisen die Vergleichsmarken zwar in klanglicher Hinsicht einen etwas deutlicheren Abstand auf. Denn trotz der Übereinstimmungen beider Markenwörter in der Lautfolge „DAW“ trägt insoweit zur Unterscheidung bei, dass die keinen begrifflichen Sinngehalt aufweisende Buchstabenfolge **DAW** als Folge

von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter wahrgenommen wird, bei der die drei Buchstaben D-A-W jeweils einzeln wie eine Abkürzung ausgesprochen werden, während der Wortbestandteil „DAWA“ der angegriffenen Marke aufgrund des Endvokals „A“ eine Aussprache als einheitliches Wort nahelegt. Insoweit unterscheidet sich „DAWA“ mit seiner abwechselnden Anordnung von Konsonanten und Vokalen auch von den seitens der Widersprechenden beispielhaft benannten Abkürzungen „ADAC“ und „HABM“, bei denen sich die einzelnen Buchstaben nicht zu einer leicht aussprechbaren Buchstabenfolge verbinden. Die sich daraus ergebenden Unterschiede bei der zu erwartenden Aussprache der Einzelbuchstaben der Widerspruchsmarke als „De-A-We“ (vgl. dazu BGH GRUR 2015, 1004 Tz. 44 – IPS/ISP) und des Wortbestandteils der angegriffenen Marke iS von „DA-WA“ sorgen dann aber für eine durchaus deutliche Abweichung im Klangbild der Vergleichszeichen, an welcher entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch eine zu Ihren Gunsten unterstellte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke **DAW** nichts ändern würde, da diese innerhalb des einheitlichen Markenworts „DAWA“ nicht eigenständig hervortritt.

b. Dies gilt aber nicht für den schriftbildlichen Vergleich beider Marken. Die miteinander zu vergleichenden Marken **DAW** und **DAWA** kommen sich im Schriftbild so nahe, dass eine (jedenfalls) durchschnittliche Zeichenähnlichkeit nicht in Abrede gestellt werden kann. Beide Marken stimmen in den ersten drei Großbuchstaben am zudem stärksten beachteten Wortanfang überein und unterscheiden sich allein durch den zusätzlichen Buchstaben „A“ am Wortende der angegriffenen Marke.

Auch die bei der angegriffenen Marke gegenüber einer herkömmlichen Standardschrift leicht veränderte Umrisscharakteristik in Form einer leicht verstärkten Schrägstellung der Seitenschenkel der Buchstaben „A“ und „W“ sowie eines am rechten unteren Ende leicht „abgeschnittenen“ Buchstabens „D“ sind insgesamt so unauffällig und unwesentlich, dass der Verkehr sie allenfalls bei genauerer Betrachtung bemerkt.

Auch wenn berücksichtigt wird, dass es sich vorliegend um Kurzzeichen handelt und Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß präziser wahrgenommen werden können als dem Klang nach, weil das Schriftbild sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, sind die schriftbildlichen Übereinstimmungen vorliegend zu ausgeprägt, als dass eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit verneint werden könnte. Dies gilt umso mehr, als die Vergleichszeichen im Verkehr nicht gleichzeitig nebeneinander aufzutreten pflegen, sondern ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl. u. a. EuGH GRUR Int 1999, 734 Nr. 26 – Lloyd; BGH GRUR 2000, 506 – ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2003, 1047 – Kellogg`s/Kelly`s).

Anhaltspunkte, wonach sich die festgestellten Übereinstimmungen durch einen abweichenden Begriffsgehalt der Zeichen so reduzieren, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, fehlen vorliegend; vielmehr werden die Markenwörter – wie bereits dargelegt – als Buchstabenfolge bzw. als einheitliches Markenwort ohne jeglichen begrifflichen Anklang wahrgenommen.

4. Bei dieser Sachlage kann in der Gesamtabwägung angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der zumindest durchschnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen sowie der nach der Registerlage gegebenen Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken nicht verneint werden.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

III.

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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Hacker

Meiser

Merzbach