



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 89/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
20. April 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 27 955**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Dezember 2002 aufgehoben, soweit für die Waren „Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der angegriffenen Marke die Widersprüche aus den IR-Marken 2R 208 808 und R 398 589 zurückgewiesen worden sind.

Aufgrund der genannten Widersprüche wird die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke 398 27 955

**Clarisse**

ist für die Waren

„Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Juwelierwaren und Schmuckwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“

in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der am 27. April 1973 international registrierten Wortmarke R 398 589

**CLARINS,**

gestützt auf den Länderteil der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, aufgrund dessen die IR-Marke in Deutschland Schutz ua für die Waren

„Cl 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

Cl 14 Métaux précieux et leurs alliages et objects en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques.

Cl 25 Bottes, souliers et pantoufles“

genießt,

der am 10. April 1958 international registrierten Wortmarke 2R 208 808

**CLARINS,**

gestützt auf den Länderteil der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, aufgrund dessen die IR-Marke in Deutschland Schutz ua für die Waren

"Cl 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices"

genießt, sowie aus der am 4. Dezember 1990 international registrierten Wort-Bildmarke 552 679 **CLARINS**, die in Deutschland ebenfalls für Waren der Klasse 3 geschützt ist, Widerspruch erhoben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat vor der Markenstelle die Benutzung der drei Widerspruchsmarken bestritten.

Mit Beschluß vom 2. Dezember 2002 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, die Widersprüche aus den drei IR-Marken zurückgewiesen. Begründet wird dies damit, daß die von der Widersprechenden auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke eingereichten Benutzungsunterlagen eine rechtserhaltende Benutzung der drei Widerspruchsmarken gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG nicht glaubhaft machen könnten und die Widersprüche schon aus diesem Grund zurückzuweisen seien (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die im Beschwerdeverfahren den Widerspruch aus der IR-Marke 552 679 zurückgenommen hat. Zur Glaubhaftmachung der Benutzung der IR-Marken R 398 589 und 2R 208 808 hat sie weiteres Material eingereicht, insbesondere eine eidesstattliche Versicherung betreffend die Benutzung der beiden Marken für verschiedene Produkte zur Körper- und Schönheitspflege, kosmetische Produkte und Parfümeriewaren ua mit einer Aufstellung der Nettoumsatzzahlen und Werbeausgaben für die Jahre 1997 bis 2002. Sie erachtet damit eine überragende Benutzung der beiden Widerspruchsmarken für die unterschiedlichen Waren der Klasse 3 als glaubhaft gemacht. Die für die Widerspruchsmarken benutzten „Parfümeriewaren“ und „Mittel

zur Körper- und Schönheitspflege“ seien mit den für die angegriffene Marke geschützten Waren der Klasse 3 identisch, sowie mit den Waren der Klassen 14 und 25 ähnlich. „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Parfümerien“ würden gewöhnlich von denselben Betrieben produziert und vertrieben wie „Uhren“ sowie „Bekleidung“ und „Schuhwaren“. Zu nennen seien insoweit die Firmen „Hermès, Yves Saint Laurent, Paul Gautier, Joop, Escada ua. Außerdem entspreche es den Verkehrsgepflogenheiten, daß Waren der Klassen 3, 14 und 25 auf denselben Vertriebswegen und in denselben Verkaufsstätten, nämlich Modeboutiquen und Parfümerien, verkauft würden. Die Vergleichsmarken stimmten in den Anfangsilben „CLA-RI-“ überein und besäßen nur minimale Unterschiede in den ohnehin weniger beachteten Endsilben „-NS“ und „-SSE“. Auch im Schriftbild wiesen sie überwiegend identische Buchstaben sowie dieselben Ober- und Unterlängen auf. Zu berücksichtigen sei letztendlich, daß die Widerspruchsmarken „CLARINS“ aufgrund überdurchschnittlicher Umsatzzahlen in Deutschland äußerst kennzeichnungsstarke Marken auf dem Gebiet der Kosmetik seien. Verwechslungen der angegriffenen Marke mit den Widerspruchsmarken im Geschäftsalltag seien daher unvermeidbar.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er bestreitet im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarken für die Waren „Parfümerien“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ nicht mehr. Eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarken ergebe sich aus den eidesstattlich versicherten Umsatzzahlen jedoch nicht. Im übrigen seien die Marken

durch die abweichende Betonung und die Unterschiede in den Endungen weder klanglich noch schriftbildlich verwechselbar. Während „Clarisse“ ein geläufiger Frauenname sei, der französisch wiedergegeben werde, würden die Widerspruchsmarken „CLARINS“ eher französisch oder englisch, weniger deutsch ausgesprochen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Bezüglich des Widerspruchs aus der IR-Marke 552 679 hat sich das Beschwerdeverfahren durch die Rücknahme des Widerspruchs erledigt. Zwischen den beiden verbleibenden Widerspruchsmarken R 398 589 und 2R 208 808 und der angegriffenen Marke besteht nach Auffassung des Senats in dem im Tenor genannten Umfang Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Für die betreffenden Waren „Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ war daher wegen der beiden Widersprüche die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG). Für die restlichen Waren der angegriffenen Marke hat die Markenstelle die beiden Widersprüche im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, da insoweit keine Verwechslungsgefahr im Sinn der genannten Vorschrift besteht. Demzufolge war die Beschwerde der Widersprechenden im übrigen zurückzuweisen.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall

zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2000, 506, 508 „ATTACHÉ/TISSERAND“; GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2002, 626, 627 „IMS“).

Nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren die ursprünglich zulässig gemäß § 43 Abs 1 MarkenG erhobene Nichtbenutzungseinrede bezüglich der jeweils für die Widerspruchsmarken in Deutschland geschützten Waren „Parfümerien“ („parfumerie“, „produits de parfumerie“) und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ („cosmetiques“) nicht mehr aufrechterhalten und die Widersprechende keine Glaubhaftmachungsunterlagen für eine weitergehende Benutzung ihrer beiden Marken eingereicht hat, ist bei der Entscheidung über die Widersprüche von diesen Waren auszugehen (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Eine erhöhte Kennzeichnungskraft, wie von der Widersprechenden geltend gemacht, kann den Widerspruchsmarken „CLARINS“ für den Warenbereich der Kosmetika und Parfümerien allerdings nicht zuerkannt werden. Das vorgelegte Benutzungsmaterial, insbesondere die eidesstattlich versicherte Verwendung der „CLARINS“-Marken in der Bundesrepublik Deutschland seit 1971 für Produkte zur Körper- und Schönheitspflege und kosmetische Produkte sowie seit 1988 für Parfümeriewaren und die ebenfalls eidesstattlich versicherten Nettoumsätze für diese Produkte, die in den Jahren 1997 bis 2002 jeweils zwischen EURO ...- und EURO ... betragen, sowie die versicherten Werbeausgaben in dem genannten Zeitraum von jährlich rund EURO ... bis EURO ...

lassen zwar den Schluß auf langjährig benutzte und auf dem deutschen Markt gut eingeführte Marken zu, die - im Vergleich zu nicht oder wenig benutzten, von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Wortmarken - eine im Bereich des oberen Durchschnitts angesiedelte Kennzeichnungskraft besitzen. Ohne weitere Angaben und Belege aber, etwa über den von den Marken gegenüber Konkurrenzzeichen

auf dem einschlägigen Warengbiet gehaltenen Marktanteil oder auch Ergebnisse von Verkehrsbefragungen, kann aus den genannten Benutzungsunterlagen allein noch nicht auf eine nach Umfang und Intensität - deutlich - über dem Durchschnitt liegende Benutzung der Marken geschlossen werden, die zu einer über das Normalmaß hinausgehenden, erhöhten Verkehrsbekanntheit und einem demgemäß erweiterten Schutzzumfang der Marken führen würde.

Die zu vergleichenden Marken weisen in ihrem klanglichen Gesamteindruck eine wenigstens mittlere Ähnlichkeit auf. Die angegriffene Marke „Clarisse“ wird, wovon auch ihr Inhaber ausgeht, von dem angesprochenen inländischen Publikum überwiegend als französisches Wort bzw als französischer weiblicher Vornamen erkannt und entsprechend vergleichbarer, im deutschen Sprachgebrauch geläufiger Namen oder Fremdwörter französischen Ursprungs (zB Denise, Nicole, Noblesse, Quiche Lorraine, Chaiselongue, Mademoiselle) nach der französischen Phonetik unter Weglassen des Endungs-e wie [klaris] wiedergegeben werden. Bei dem Markenwort „CLARINS“ der Widerspruchsmarken, dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sprache sich aus dem Wort selbst nicht ergibt, ist zwar anzunehmen, daß Teile des Verkehrs darin ein französisches oder ein englisches Wort sehen und es entsprechend französisch wie [klarɛs] oder englisch wie [klærins] aussprechen werden. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, daß auch ein entscheidungserheblicher Teil des angesprochenen inländischen Publikums das Wort als ein deutsches auffaßt und es nach den deutschen Sprachregeln [klarins] ausspricht. In einer markenrechtlich beachtlichen Zahl möglicher Kollisionskonstellationen stehen damit aber akustisch bis auf den zusätzlichen klangschwachen Konsonanten „n“ in der Endsilbe der angegriffenen Marke übereinstimmende Zeichenwörter gegenüber.

Begegnen sich die Markenwörter in dieser Aussprache im Zusammenhang mit identischen oder hochgradig ähnlichen Waren, wie dies bei den für die angegriffene Marke registrierten Waren „Parfümerien“ und „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ und eben diesen als benutzt zu berücksichtigenden Waren der Wider-



spruchsmarken der Fall ist, ist unter Berücksichtigung der im oberen Bereich des Durchschnitts angesiedelten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine beachtliche Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht zu bejahen.

Entgegen der Auffassung des Inhabers der angegriffenen Marke wird die Verwechslungsgefahr dabei auch nicht durch den in der jüngeren Marke enthaltenen Sinngehalt eines weiblichen Vornamens entscheidend reduziert. Denn angesichts der in den fraglichen Fallkonstellationen weitgehend identischen Aussprache der Markenwörter wird der Begriffsinhalt den betroffenen Verkehrsteilnehmern, die sich infolge dessen verorten, regelmäßig gar nicht zum Bewußtsein kommen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 229).

Bezüglich der übrigen für die angegriffene Marke geschützten Waren „Juwelierwaren und Schmuckwaren; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG hingegen an der absoluten Unähnlichkeit dieser Waren mit den für die Widerspruchsmarken zu berücksichtigenden Waren „Parfümerien“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, welche das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (EuGH GRUR 1998, 922, 923 (Nr 23) „Canon“; BGH GRUR 2001, 507, 508 „EVIAN/REVIAN“; GRUR 2003, 428, 432 „BIG BERTHA“). Von einer absoluten, die Verwechslungsgefahr ausschließenden Unähnlichkeit der Waren ist dann auszugehen, wenn - trotz unterstellter Identität der Marken und einer besonders kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke - wegen des Abstands der Waren

von vornherein ausgeschlossen ist, daß beim Verkehr die Vorstellung entstehen kann, die Waren stammten aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen (BGH aaO „EVIAN/REVIAN“; „BIG BERTHA“).

Nach diesen Grundsätzen wurde von der Rechtsprechung bereits die Ähnlichkeit von Bekleidungsstücken und Schuhwaren einerseits und Parfümerien sowie Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege andererseits verneint (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 75; BPatG PAVIS PROMA 24 W (pat) 134/98 „UNPLUGGED/UNPLUGGED“). Daran wird festgehalten. Gleiches gilt auch in bezug auf die hier weiter fraglichen „Juwelier- und Schmuckwaren“ der angegriffenen Marke. Nach Art, stofflicher Beschaffenheit, Herstellungsverfahren und Verwendungszweck weisen die beiderseitigen Waren ersichtlich keine Berührungspunkte auf. Demgemäß werden sie auch in jeweils unterschiedlichen Produktionsstätten hergestellt. Entgegen der nicht näher belegten Behauptung der Widersprechenden, konnte der Senat weiterhin nicht feststellen, daß es bei den Vertriebswegen und Verkaufsstätten der Waren relevante Überschneidungen gibt. Weder ist es in nennenswertem Umfang üblich, daß in Parfümerien oder Drogerien Bekleidung und Schuhwaren sowie Juwelier- und Schmuckwaren angeboten werden, noch besteht umgekehrt die Praxis, in Bekleidungs- und Schuhgeschäften oder Modeboutiquen Parfümerien und Kosmetika zu verkaufen. Soweit ferner im Markt die Übung zu beobachten ist, daß unter - meist bekannten - Marken des Bekleidungssektors auch Produkte anderer Branchen, speziell solche der Parfümerie- und Kosmetik-, zum Teil auch der Juwelier- und Schmuckwaren-Branche, regelmäßig im Wege der Marken-Lizenzierung vertrieben werden, handelt es sich um bloße Merchandise-Strategien bzw Vertriebskonzepte, die nicht die Annahme von Warenähnlichkeit zu rechtfertigen vermögen (vgl hierzu auch BGH vom 19. Februar 2004 – I ZR 172/01 „Ferrari-Pferd“). Denn der hieran gewöhnte Verkehr wird nicht davon ausgehen, die Waren stammten aus demselben Unternehmen oder würden unter Verantwortung eines Unternehmens hergestellt.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 und 4 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb