

# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 6/03

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 35 540**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juni 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk

b e s c h l o s s e n:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden zu 2 wird zurückgewiesen.
2. Das Verfahren hinsichtlich der Beschwerde der Widersprechenden zu 1 ist nach § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 240 Satz 2 ZPO unterbrochen.

**Gründe**

I

Gegen die am 23. Dezember 1999 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke

## **Siempre**

für „Bekleidungsstücke, insbesondere Mäntel, Jacken, Kostüme, Röcke, Blusen, T-Shirts, Tops, Kleider, Overalls, Hosen, Anzüge, Hemden, Strümpfe, Unterwäsche, Miederwaren, Dessous, Morgenröcke, Badehosen, Badeanzüge, Bademäntel, Bikini, Strandbekleidung, Halstücher, Strickwaren, Pullover, Strickjacken, Handschuhe, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ hat Widerspruch eingelegt

1. die Widersprechende zu 1 aus der Wortmarke

## **SEMPRE**

eingetragen am 15. Juli 1994 unter der Nr. 2 071 682 für „Bekleidungsstücke, Kopfbedeckungen“ sowie

2. die Widersprechende zu 2 aus ihrer Wortbildmarke



eingetragen am 4. Januar 1994 unter der Nr. 2 053 506 ua für „frauenhygienische Artikel, nämlich Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Monatshöschen (Klasse 16)“

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die rechts-erhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken bestritten und die Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich beider Marken auch nach Vorlage eidesstattlicher Versicherungen des Marketingleiters der Inhaberin der Widerspruchsmarke 2 071 682

und des Geschäftsführers Einkauf International der Widersprechenden zu 2 aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 23. Oktober 2002 beide Widersprüche zurückgewiesen, weil eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke 2 071 682 nicht glaubhaft gemacht worden sei und die Waren, für welche eine Benutzung der Widerspruchsmarke 2 053 506 glaubhaft gemacht worden sei, den für die angegriffene Marke geschützten Waren nicht ähnlich seien. Nach der neueren Rechtsprechung bestehe bereits ein erheblicher Warenabstand zwischen Miederwaren und hygienischen Artikeln. Erst recht werde der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher wegen der grundlegenden Unterschiede in der stofflichen Beschaffenheit und den üblichen Vertriebswegen von Frauenbinden und Tampons einerseits und Bekleidungsstücken andererseits regelmäßig nicht die Vorstellung einer Herkunft aus denselben Unternehmen haben, selbst wenn ihm die Waren unter derselben Kennzeichnung begegneten.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerden beider Widersprechenden, mit denen sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Stattgabe ihres Widerspruchs beantragen.

Mit Beschluss vom 27. April 2004 hat das Amtsgericht München eine vorläufige Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Inhaberin der Widerspruchsmarke 2 071 682 bestellt. Diese hat das Beschwerdeverfahren bislang nicht aufgenommen.

Die Widersprechende zu 2 bestreitet, dass die einander gegenüberstehenden Waren keine Ähnlichkeit aufwiesen. Die Waren „Unterwäsche, Miederwaren, Dessous“ der jüngeren Marke seien zu den Waren, für welche die Widerspruchsmarke 2 053 506 benutzt werde, schon deshalb ähnlich, weil diese Waren in der Regel von denselben Herstellern stammten, ihrer Funktion nach nahe beieinander lägen

und sich gegenseitig ergänzten sowie im Handel oft nebeneinander präsentiert und beworben würden. Wegen dieser hochgradigen Warenähnlichkeit und der Identität der angegriffenen Marke mit der allein von dem Wort „siempre“ geprägten älteren Marke in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht sei die jüngere Marke für die noch als ähnlich anzusehenden Waren zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zu den Beschwerden nicht geäußert.

## II

A.

Das Verfahren über die Beschwerde der Widersprechenden zu 1 ist nach § 82 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 240 Satz 2 ZPO kraft Gesetzes unterbrochen.

B.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden zu 2 erweist sich als nicht begründet.

Dabei ist davon auszugehen, dass der ursprünglich gegen „alle ähnlichen und/oder identischen Waren“ eingelegte Widerspruch, der sich nach allgemeiner Ansicht gegen alle für die angegriffene Marke eingetragene Waren richtet (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 42 Rdn. 61) nicht auf die für die jüngere Marke geschützten Waren „Bekleidungsstücke, insbesondere Unterwäsche, Miederwaren, Dessous“ beschränkt wurde. Zwar hat die Widersprechende zu 2 sowohl im Widerspruchsverfahren als auch im vorliegenden Beschwerdeverfahren nur zur Ähnlichkeit dieser Waren mit „Binden und Tampons“ vorgetragen, für die eine Benutzung der Widerspruchsmarke geltend gemacht worden ist, den Widerspruch aber nicht ausdrücklich nur auf diese Waren beschränkt. Der Beurteilung

der Verwechslungsgefahr sind daher alle für die angegriffene Marke eingetragenen Waren zugrunde zu legen.

Durch die bereits im Widerspruchsverfahren eingereichten Unterlagen ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Flügelbinden und Tampons“, welche unter den registrierten Oberbegriff „frauenhygienische Artikel, nämlich Damenbinden, Tampons“ fallen, für beide vom 23. Dezember 1994 bis 23. Dezember 1999 und von März 1999 bis März 2004 laufenden Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht. Der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden zu 2 kann dabei entnommen werden, dass in den Jahren 1997 bis 2000 diese Waren in erheblichem Umfang vertrieben wurden. Aus den eingereichten Kopien der hierbei verwendeten Verpackungen ergibt sich auch, dass die Widerspruchsmarke ohne Veränderung ihres kennzeichnenden Charakters benutzt worden ist. Soweit der Markeninhaber im Widerspruchsverfahren hiergegen eingewandt hatte, die Benutzungsform stimme wegen der in den Abbildungen erkennbaren zusätzlichen Worte „ultradünne Flügelbinde mit Wäscheschutz“ und „18 ULTRA PLUS“ und der ebenfalls mit enthaltenen Zeichnungen einer Binde bzw. eines Tampons nicht mit der registrierten Marke überein, kann dem nicht gefolgt werden. Denn hierbei handelt es sich nicht um Zusätze, die der Durchschnittsverbraucher als Produktkennzeichnung auffasst; vielmehr wird der überwiegende Teil des Verkehrs diese Angaben als bloße Sachbeschreibungen ansehen, wie sie vielfältig üblich sind.

Unter Berücksichtigung der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints), wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243), scheidet eine rechtserhebliche

Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken wegen der teils erheblichen Ferne und im übrigen auch von der Widersprechenden nicht in Zweifel gezogenen Unähnlichkeit der Waren aus.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden weisen die Waren, für welche die Widerspruchsmarke benutzt worden ist, zu den Waren „Bekleidungsstücke, insbesondere Unterwäsche, Miederwaren, Dessous“, für welche die jüngere Marke u.a. geschützt ist, wenn überhaupt, allenfalls eine am äußersten Rand liegende Ähnlichkeit auf. Soweit sich die Widersprechende zur Stützung ihrer gegenteiligen Ansicht auf die Entscheidung des 2b-Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 1. Oktober 1959 (BIPMZ 1960, 152, 153 – Mira/IRA mit Anm. Heydt in GRUR 1960, 292 f.) beruft, übersieht sie, dass hierbei die damals noch üblichen Textil-Damenbinden berücksichtigt wurden, die auch in Textilgeschäften erhältlich waren; in der Entscheidung wurde aber bereits ausgeführt, dass trotz des damals bereits überwiegend vollzogenen Übergangs von alten (Textil-) Monatsbinden auf (Zellstoff-) Binden und des damit einhergehenden Wechsels ihrer Herstellung von der Textilindustrie auf die Papier und Zellstoff verarbeitende Industrie eine Warengleichartigkeit nur noch wegen der fortdauernden Vorstellungen der Verbraucher über eine gemeinsame betriebliche Herkunft der Waren angenommen werde, die nicht zuletzt durch den Vertrieb der Waren in Textilgeschäften zumindest des ländlichen Bereichs bedingt sein könnten. Für die heute üblichen frauenhygienischen Artikel aus Papier bzw. Zellstoff ist dagegen bereits früher Warenungleichartigkeit mit Miederwaren festgestellt worden (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl., S. 234 unter „Miederwaren“ und S. 325 unter „Tampons“ jeweils unter Hinweis auf 27 W (pat) 46/67). Dem steht auch die bloße Behauptung der Widersprechenden zu 2 nicht entgegen, diese Waren stammten von denselben Herstellern; denn abgesehen davon, dass der Widersprechenden zu 2 eine Konkretisierung dieser Behauptung als Branchenangehöriger ohne weiteres möglich sein müsste, konnte der Senat Feststellungen für die Richtigkeit dieser Behauptung nicht treffen. Auch die Widersprechende selbst stellt, wie den von ihr vorgelegten Benutzungsunterla-

gen entnommen werden kann, keine (Damen-) Unterwäsche her. Nach den Feststellungen des Senats werden diese Waren heute auch nicht mehr typischerweise in den gleichen Verkaufsstellen angeboten. So haben auch große Textilgeschäfte und Boutiquen einschließlich der auf (Damen-) Unterwäsche spezialisierten Geschäfte normalerweise keine frauenhygienischen Artikel in ihrem Sortiment. Soweit in großen Super- und Drogeriemärkten Tampons und Damenbinden einerseits und (Damen-) Unterwäsche andererseits angeboten werden, erfolgt der Verkauf regelmäßig deutlich getrennt nach Warenarten in unterschiedlichen Abteilungen. Auch der Behauptung der Widersprechenden, die Waren dienten derselben Funktion, nämlich der Hygiene, vermag der Senat nicht zu folgen. Hygienische Gesichtspunkte stehen bei Tampons und Binden im Vordergrund und werden in der Werbung dementsprechend besonders herausgestellt. Unterwäsche wird vom Verkehr dagegen ausschließlich dem Bekleidungsbereich zugeordnet, wobei insoweit – wie der Werbung ohne weiteres entnommen werden kann – überwiegend ästhetische, aber auch funktionale Bedürfnisse (z.B. bei Sportunterwäsche) eine maßgebende Rolle spielen. Ein Berührungspunkt zwischen den Waren besteht nur insofern, als Damenbinden meist mit Klebestreifen zum Zweck der Befestigung in Damenslips oder –Unterhosen versehen sind und ebenso wie Tampons in unmittelbarer räumlicher Beziehung mit derartiger Unterwäsche verwendet werden. Es handelt sich hier aber nicht um das nach der Rechtsprechung zur Warenähnlichkeit wesentliche Merkmal einer gegenseitigen Ergänzung der Waren in einem funktionalen Sinn (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rn. 23] – Canon), wie es bei Waren vorliegt, die einander beim Gebrauch ergänzen (vgl. BGH GRUR 1999, 496 – TIFFANY; BPatGE 38, 1 – Banesto; BPatG MarkenR 2003, 409 – TWIN-LITE) oder traditionell gemeinsam konsumiert werden (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN; BGH GRUR 1999, 245, 247 – LIBERO). Ein solcher funktionaler Bezug besteht nach Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise aber zwischen Damenbinden und Tampons einerseits und Unterwäsche, nämlich Slips und Unterhosen andererseits nicht, weil die beiden Produktgruppen sowohl in der Werbung stets getrennt voneinander angeboten und dargestellt werden als auch – wie bereits ausgeführt – keine sonstigen Übereinstim-

mungen in Beschaffenheit, Bestimmungszweck, Herstellungs- und Vertriebsstätten bestehen.

Selbst wenn im übrigen die gemeinsame Verwendung der Waren durch dieselben Verbraucherkreise noch die Annahme einer Warenähnlichkeit rechtfertigen könnte, ist diese als so gering einzustufen, dass in Wechselwirkung dazu allenfalls bei Identität der Marken und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr angenommen werden könnte. Diese Voraussetzungen liegen aber nicht vor, denn die angegriffene Wortmarke unterscheidet sich im Gesamteindruck deutlich von der bildlich ausgestalteten Widerspruchsmarke. Allein die klangliche Identität der Markenwörter reicht in Anbetracht der Ferne der Waren nicht aus, um eine noch erhebliche Gefahr verwechslungsbegründender Begegnungen der Marken im Geschäftsverkehr annehmen zu können.

Da die Markenstelle dem Widerspruch somit zu Recht den Erfolg versagt hat, war die hiergegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden zu 2 zurückzuweisen.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Prietzl-Funk

Schwarz

Na