



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 203/04

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
16. April 2007

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 677 610

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. November 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. März 2001 und 14. Mai 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 1 048 297 hinsichtlich der Waren der Klasse 3 „Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette, cosmétiques et parfumerie“ der Schutz suchenden Marke zurückgewiesen worden ist.
2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 048 297 wird der Schutz suchenden Marke IR 677 610 teilweise, nämlich für die unter Ziffer 1. aufgeführten Waren, der Schutz verweigert.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 9. April 1998 veröffentlichte nachträgliche Schutzerstreckung auf die Bundesrepublik Deutschland für die Marke 677 610

DOSHA

die international für die Waren

- “3 Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette, cosmétiques et parfumerie;
- 5 Produits transformés en papier pour l'hygiène, y compris serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceutiques, serviettes hygiéniques et produits de protection hygiénique;
- 16 Produits transformés en papier, notamment papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, serviettes pour le visage, mouchoirs de poche“

registriert ist, hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 1 048 297

TOSCA,

die für die Waren

„Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Zahnputzmittel, Haarwässer“

seit 13. Mai 1983 eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 15. März 2001 hat die Markenstelle für Klasse 3 IR des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Angestellten im gehobenen Dienst, den Widerspruch aus der älteren Marke wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 107 MarkenG zurückgewiesen. Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Erinnerung eingelegt und Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke eingereicht, worauf die Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke ihre zuvor am 13. Juli 2000 erhobene Einrede der mangelnden Benutzung mit einem am 14. März 2003 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz hinsichtlich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ nicht mehr aufrecht erhalten.

Mit Beschluss vom 14. Mai 2004 hat dieselbe Markenstelle, nunmehr besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ebenfalls verneint und die Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke „TOSCA“ seien nur die Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ zugrunde zu legen, da insoweit die Einrede der mangelnden Benutzung von der Inhaberin der Schutz suchenden IR-Marke fallen gelassen und eine über diese Waren hinausgehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht worden sei. Im Umfang der zugrunde zu legenden Waren handle es sich bei der Widerspruchsmarke um eine gut eingeführte Marke mit entsprechend erhöhter Kennzeichnungskraft. Im Bereich der Waren der Klasse 3 der Schutz suchenden IR-Marke könne eine teilweise Warenidentität unterstellt werden; auch zu den Waren der Klasse 5 und 16 der Schutz suchenden IR-Marke bestünden deutliche Berührungspunkte. Die Vergleichsmarken „DOSHA“ und „TOSCA“ würden sich an das allgemeine Publikum wenden, weshalb auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen sei. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände seien an den Abstand der Vergleichsmarken zwar strenge Anforderungen zu stel-

len; die Schutz suchende IR-Marke halte jedoch in jeder Hinsicht den notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Auffassung, dass zwischen den Waren der Klassen 3, 5 und 16 der Schutz suchenden IR-Marke und den der Widerspruchsmarke zugrunde zu legenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ teilweise Warenidentität und teilweise Warenähnlichkeit bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei zudem deutlich gesteigert. Die Marken stimmten in der für das Gesamtbild maßgeblichen Vokalfolge, Silbenzahl und -gliederung sowie in Betonung und Sprechrhythmus überein. Die Abweichungen in den Konsonanten könnten das Gesamtklangbild der Marken nicht mehr umprägen, zumal die Anfangskonsonanten „D“ und „T“ klanglich sehr ähnlich seien. Der Durchschnittsverbraucher werde die IR-Marke nicht „DO-SHA“, sondern - wie in der deutschen Sprache üblich - buchstabengetreu mit der Trennung „DOS-HA“ aussprechen. In Anbetracht des flüchtigen Alltagsverkehrs bestehe daher die erhebliche Gefahr von Zeichenkollisionen infolge Verhörens, weshalb die Schutz suchende IR-Marke den notwendigen Abstand letztlich nicht einhalte.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 15. März 2001 und 14. Mai 2004 aufzuheben und für die IR-Marke 677 610 im Umfang aller von ihr umfassten Waren die Schutzverweigerung anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie schließt sich vollinhaltlich den Gründen des angefochtenen Beschlusses vom 14. Mai 2004 an. Allerdings ist sie der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke „TOSCA“ - anders als von der Widersprechenden dargestellt - nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft verfüge. Daneben müsse aber selbst unter Berücksichtigung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken „TOSCA“ und „DOSHA“ verneint werden. Das Zeichen „DOSHA“ klinge wesentlich flüssiger und weicher als das Zeichen „TOSCA“, da bei diesem Zeichen im Mittelbereich eine deutliche klangliche Zäsur zwischen den Buchstaben „S“ und „C“ bestehe. Bei relativ kurzen zweisilbigen Marken, wie diese im vorliegenden Fall gegeben seien, reichten bereits geringe Unterschiede aus, um den notwendigen Markenabstand zu gewährleisten. Neben den deutlichen klanglichen und schriftbildlichen Unterschieden der Vergleichsmarken trage auch der mit der Widerspruchsmarke „TOSCA“ verbundene Begriffsanklang dazu bei, den notwendigen Markenabstand zu gewährleisten. Die Oper „Tosca“ von Giacomo Puccini sei weit bekannt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil, nämlich in dem im Tenor ausgesprochenem Umfang, Erfolg. Insoweit besteht nach Auffassung des Senats zwischen der Schutz suchenden IR-Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1, 107, 111, 114 MarkenG). Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen Waren der Schutz suchenden IR-Marke eine Verwechslungsgefahr nicht für gege-

ben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden im Übrigen zurückzuweisen war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall die Gefahr von Verwechslungen im genannten Umfang teilweise zu befürchten.

Die Inhaberin der IR-Marke hatte im Verfahren vor der Markenstelle zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG die Einrede mangelnder Benutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende vor der Markenstelle Unterlagen zur Benutzung der Widerspruchsmarke u. a. für Produkte aus den Bereichen „Tagescreme“, „Körperpuder“, „Feinseife“ und „Eau de Cologne“ vorgelegt hat, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke erklärt, dass sie die Einrede der Nichtbenutzung bezüglich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ der Widerspruchsmarke nicht mehr aufrecht erhalte. Die Markenstelle hat daher bei ihrer Entscheidung über den Widerspruch zu Recht nur noch die Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ zugrunde gelegt, zumal die Widersprechende eine Benutzung für die weiteren Waren weder behauptet noch glaubhaft gemacht hat (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ferner davon auszugehen, dass zwischen den von der Schutz suchenden IR-Marke umfassten Waren der Klasse 3, nämlich „Produits et préparations pour le nettoyage, les soins, l'embellissement et le traitement de la peau; produits de toilette, cosmétiques et parfumerie“, und den bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ Warenidentität vorliegt. Nur im Ähnlichkeitsbereich der Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ der Widerspruchsmarke liegen dagegen die Waren der Klasse 5 der Schutz suchenden IR-Marke, nämlich „Produits transformés en papier pour l'hygiène, y compris serviettes en papier imprégnées de lotions pharmaceutiques, serviettes hygiéniques et produits de protection hygiénique“, bei denen es sich zusammengefasst um mit Wirkstoffen versetzte Hygieneprodukte aus Papier handelt. Die beiderseitigen Produkte können sich im Anwendungsbereich überschneiden und auch in den gleichen Verkaufsstätten in räumlicher Nähe angeboten werden (vgl. HABM PAVIS ROMA R0915/02-4 „lotto/loto“, 06.10.04). Noch weiter ist der Abstand der Waren der Klasse 16 der IR-Marke, nämlich „Produits transformés en papier, notamment papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table, serviettes pour le visage, mouchoirs de poche“, zu den bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren einzuschätzen. Bei den Waren der Klasse 16 der IR-Marke handelt es sich zwar auch um Produkte aus Papier, die der Reinigung dienen, jedoch ist hier keine notwendige Verbindung zu Parfümerien, Mitteln zu Körper- und Schönheitspflege oder Seifen erkennbar, weshalb insoweit allenfalls von einer entfernten Ähnlichkeit der Waren ausgegangen werden kann (vgl. BPatG Mitt. 1972, 162, 163).

Im Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „TOSCA“ ist die Markenstelle zu Recht davon ausgegangen, dass diese bezogen auf die zu berücksichtigenden Waren „Parfümerien“, „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Seifen“ als entsprechend erhöht einzuschätzen ist. Der Inhaberin der Schutz suchenden Marke ist zwar insoweit zuzustimmen, dass allein aus der langjährigen Benutzung einer Marke in der Vergangenheit (vgl. z. B. BGH

GRUR 1961, 280, 282 „Tosca“) nicht notwendigerweise auch für die Gegenwart auf eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Marke geschlossen werden kann; auch aus den mit den Benutzungsunterlagen vorgelegten Umsatzzahlen folgt nicht zwingend eine erhöhte Kennzeichnungskraft. Zugunsten der Widerspruchsmarke ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei ihr um eine in der Vergangenheit gut eingeführte, gegenwärtig noch im Verkehr benutzte Marke handelt. Der Marke „TOSCA“ kann daher eine Kennzeichnungskraft zuerkannt werden, die im oberen Bereich des Durchschnitts angesiedelt ist.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist bei der umfassenden Beurteilung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“).

In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass die Vergleichsmarken im maßgeblichen klanglichen Gesamteindruck beträchtliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Der Inhaberin der IR-Marke ist zwar insoweit zuzustimmen, dass die Buchstabenkombination „SH“ in der deutschen Sprache eine unübliche Konsonantenfolge darstellt und in aller Regel als untrennbar angesehen wird. Während die Schutz suchende Marke somit eher „doscha“ artikuliert wird, setzt sich hiervon die Widerspruchsmarke durch die Aussprache „toska“ klanglich ab. Die unterschiedlichen Lautfolgen „sh“/„sc“ werden jedoch in der Zeichenmitte jeweils von den stärker beachteten Wortanfängen „DO“/„TO“ und dem Schlussvokal „A“ umschlossen, was dazu führt, dass die unterschiedlichen Lautfolgen bei nicht deutlich akzentuierter Sprechweise nicht markant hervortreten. Hierzu trägt bei, dass die Vergleichsmarken in Länge, Silbenzahl, Vokalfolge (O-A), Sprech- und auch Betonungsrhythmus identisch sind. Dennoch ist festzuhalten, dass die vorliegenden Marken in klanglicher Hinsicht neben beträchtlichen Gemeinsamkeiten auch nicht unwesentliche Abweichungen aufweisen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass es sich bei

beiden Marken um relativ kurze Wörter handelt, die durch einzelne Abweichungen regelmäßig stärker beeinflusst werden als längere Markenwörter (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 135).

Nicht von der Hand zu weisen ist auch der Einwand, dass die Widerspruchsmarke „TOSCA“ einen Anklang in Richtung der bekannten gleichnamigen Puccini-Oper enthält, was grundsätzlich als ein die Gefahr von Kollisionen mindernder, wenn nicht gar als ein diese Gefahr neutralisierender Faktor zu berücksichtigen sein kann. Hierzu ist allerdings erforderlich, dass die fragliche Marke in der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise eine so eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, dass die Verkehrskreise sie ohne weiteres erfassen können (vgl. EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 23) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 414 (Nr. 49) „ZIRH/SIR“). Diese Voraussetzung kann allerdings vorliegend nur bei einem Teil der angesprochenen Verkehrskreise bejaht werden.

Im Hinblick darauf, dass die Ähnlichkeit im klanglichen Gesamteindruck der Marken aus den dargelegten Gründen zwar als überdurchschnittlich, jedoch nicht als hochgradig einzustufen ist, ist eine Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich derjenigen Waren der Schutz suchenden IR-Marke zu bejahen, die mit den vorliegend bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren identisch sind. Dies lässt sich zu den in Ziffer 1. des vorstehenden Tenors aufgeführten Waren der Klasse 3 feststellen. Die übrigen Waren der Schutz suchenden IR-Marke mögen zwar den Waren der Widerspruchsmarke noch ähnlich sein; hierin liegt aber nach Auffassung des Senats kein Umstand, welcher angesichts der aufgezeigten kollisionsmindernden Faktoren eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr noch befürchten ließe.

Für die nicht von der Schutzverweigerung in Ziffer 2. des Tenors betroffenen Waren der Schutz suchenden IR-Marke kommt auch in anderer Hinsicht eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. So ist in schriftbildlicher Hinsicht der Abstand der Marken nicht geringer als in klanglicher Hinsicht und von daher eine schrift-

bildliche Verwechslungsgefahr der Marken ebenso wenig zu besorgen wie eine klangliche.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften