



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 56/11

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
14. Oktober 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 57 257

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juni 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2009 und vom 22. August 2011 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren

Klasse 3: Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien; Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 5: pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, Desinfektionsmittel“

zurückgewiesen wurde.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 397 32 859 - sensident – wird für die vorgenannten Waren die Löschung der Marke 305 57 257 - SENSIDEO – angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Am 16. März 2006 ist unter der Nr. 305 57 257 die am 26. September 2005 angemeldete Wortmarke

SENSIDEO

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden u. a. für folgende Waren:

„Klasse 3: Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Antitranspirantien; Haarwässer, Zahnputzmittel;

Klasse 5: pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Mittel zur Vertreibung von Parasiten; Deodorants (nicht für den persönlichen Gebrauch), Deodorants für Bekleidung und Textilien; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel“.

Die Eintragung ist am 21. April 2006 veröffentlicht worden. Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 397 32 859

sensident

am 21. Juli 2006 teilweise, nämlich für die vorgenannten Waren, Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke genießt Schutz für folgende Waren:

„Klasse 3: nichtmedizinische Zahn- und Mundpflegemittel, Zahnprothesenreinigungsmittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: medizinische Zahn- und Mundpflegemittel;

Klasse 21: Zahnbürsten“.

Die Markenstelle für Klasse 3 hat den Widerspruch mit Beschlüssen vom 20. Januar 2009 und vom 22. August 2011 zurückgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass von der angegriffenen Marke der erforderliche Abstand zur Widerspruchsmarke eingehalten werde. Hinsichtlich des angegriffenen Teils der Waren sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen der Nähe zu den beschreibenden Begriffen „sensibel“ (sensi) und „dental“ (dent) leicht unterdurchschnittlich und deshalb sei trotz teilweise vorliegender Warenidentität der Zeichenabstand wegen des abweichenden Wortendes („o“ statt „nt“) in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausreichend, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde.

Die Widersprechende trägt vor, die Vergleichswaren seien identisch oder mindestens sehr ähnlich, die angegriffene Marke halte daher den erforderlichen Abstand nicht ein, da sie - mit Ausnahme der Wortendung - in den ersten sieben Buchstaben mit der Widerspruchsmarke identisch sei. Der Sprech- und Betonungsrhythmus beider Marken sei gleich, ebenso sei, trotz der Abweichung am Wortende, das Schriftbild sehr ähnlich.

Die Widersprechende ist ferner der Auffassung, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht geschwächt, da der Verkehr in ihr entgegen der Annahme der Markenstelle im Wortanfang „sensi-“ den Begriff „sensibel“ nicht wiedererkenne. Die jeweiligen Bestandteile „dent“ bzw. „deo“ am Wortende seien

zwar möglicherweise kennzeichnungsschwach, dies führe aber lediglich dazu, dass der – identische - Bestandteil „sensi“ die Widerspruchsmarke präge.

Die Widersprechende ist weiter der Meinung, es liege jedenfalls eine mittelbare Verwechslungsgefahr i. S. e. gedanklichen Inverbindungbringens vor, weil der Verkehr annehme, die mit dem identischen Wortanfang „sensi-“ gekennzeichneten Waren stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen und die jeweilige Abwandlung in der Endung „-deo“ bzw. „-dent“ weise auf den spezifischen Einsatzzweck hin.

Die Widersprechende hat beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 20. Januar 2009 und vom 22. August 2011 aufzuheben und die Marke 305 57 257 - SENSIDEO – wegen des Widerspruches aus der Marke 397 32 859 – sensident – im Umfang des Widerspruches zu löschen.

Der ordnungsgemäß geladene Markeninhaber ist in der mündlichen Verhandlung nicht erschienen.

Er ist der Auffassung, dass der Verkehr den Vergleichszeichen eine – jeweils andere – deutlich erkennbare Sachaussage entnehmen könne, die Angabe „sensi-“ stehe allgemein verständlich für „sensibel“ oder „sensitiv“, „deo“ weise auf Deodorants hin, „dent“ dagegen auf einen Zusammenhang mit den Zähnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, weil im Bereich identischer Waren zwischen den Kollisionszeichen eine klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr besteht, weswegen die den Widerspruch zurückweisenden Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA teilweise aufzuheben sind und im tenorierten Umfang die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 43 Abs. 2 S. 1 MarkenG. Angesichts der geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beschränkt sich eine Verwechslungsgefahr der Wortmarken auf die sich als identisch gegenüberstehenden Waren.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig voneinander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei einer abschließenden Entscheidung ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, davon ist die Markenstelle zutreffend ausgegangen, deutlich geschwächt. Marken kommt bereits dann nur eine geringe und keine normale, durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu, wenn sie für die angesprochenen Verkehrskreise erkennbar an einen beschreibenden Begriff angelehnt sind (vgl. z. B. BGH, U. v. 19. November 2009 – I ZR 142/07, GRUR 2010, 729 Rn. 27 - MIXI, m. w. N.). So liegt es hier. Die Widerspruchsmarke setzt sich in der Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs, das ist hier der Fachverkehr im Bereich Körper- und Schönheitspflege sowie pharmazeutische

und medizinische Erzeugnisse und die allgemeinen Endabnehmer, aus zwei Sachangaben zusammen. „Sensi“ ist eine im Bereich der Körper- und Schönheitspflege sowie in der Pharmabranche gebräuchliche Verkürzung der Sachangabe „sensibel“ bzw. „sensitiv“ im Sinne von "empfindlich" und wird gemeinhin vom Verkehr als Sachhinweis aufgefasst, dass die so gekennzeichneten Produkte für Anwender geeignet sind, die z. B. Wert auf eine besonders schonende Wirkung legen (vgl. bereits BPatG, B.v. 23.05.2000, Az. 24 W (pat) 236/99 – sensimed; B.v. 26.10.2000, Az. 25 W (pat) 66/00 – Sensigran; B.v. 27.05.2003, Az. 24 W (pat) 12/02 – Sensi-Care). Der Bestandteil „dent“ wird als Verkürzung der ebenfalls häufigen Sachangabe „dental“ (die Zähne betreffend, vgl. Duden, Dt. Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 407) verstanden und weist dementsprechend darauf hin, dass der Bestimmungszweck der Ware etwas mit dem Gebiss bzw. den Zähnen zu tun hat (vgl. z. B. BPatG, B.v. 08.06.2007, Az. 25 W (pat) 115/05 - LUCKYDENT/Kukident).

Zwar tritt der warenbezogene Aussagegehalt der Angabe nicht so deutlich hervor, dass der Widerspruchsmarke eine Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis gänzlich abgesprochen werden muss; jedoch ist ihr Schutzzumfang aufgrund des beschreibenden Anklangs der Zusammenfügung "Sensident" von Haus aus reduziert, so dass für alle beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke nur noch von einer deutlich geschwächten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann, weil sie alle im Zusammenhang z. B. mit empfindlichen Zähnen verwendet werden können.

Bei dieser Ausgangslage können bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr weder an den Markenabstand hohe Anforderungen gestellt werden, noch kann die Widerspruchsmarke einen über den Bereich identischer Waren hinausreichenden Schutzzumfang beanspruchen. Vielmehr kommt eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr nach der o. g. Wechselwirkungstheorie nur für identische Waren in Betracht.

Warenidentität ist gegeben, wenn und soweit sich die Waren der jüngeren Marke unter einen weiteren Oberbegriff der älteren Marke subsumieren lassen oder wenn

und soweit umgekehrt ein im Warenverzeichnis der jüngeren Marke enthaltener Oberbegriff auch speziellere Waren der älteren Marke umfasst (Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 14 Rn. 247; BGH GRUR 2008, 909, 910 - Pantogast; GRUR 2008, 905, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO; EuG, GRUR Int. 2007, 412, 414 - PAM-PIM'S BABY-PROP; EuG, GRUR Int. 149-153 - MAGIC SEAT/SEAT).

In diesem Sinne mit den Waren der Widerspruchsmarke identisch sind die im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke. Die „Zahnputzmittel“, die die angegriffene Marke in der Klasse 3 beansprucht, sind mit den „nichtmedizinischen Zahn- und Mundpflegemitteln“ derselben Klasse im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke identisch. Alle übrigen vom Widerspruch betroffenen Waren der angegriffenen Marke in der Klasse 3 sind identisch bzw. teilidentisch mit den „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ der Klasse 3 aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke. Das gilt auch für die Waren „Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle“ der angegriffenen Marke. Nicht alle, aber bestimmte „Seifen, Parfümwaren“ und „ätherische Öle“ dienen nach den Erkenntnissen des Senates speziell der Körper- und Schönheitspflege, so dass auch insoweit Identität vorliegt (s. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., 2011, S. 201, 202).

Ebenfalls (teil-)identisch sind die Waren der Klasse 5 der Widerspruchsmarke „medizinische Zahn- und Mundpflegemittel“ mit den Waren „pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse, Desinfektionsmittel“ der angegriffenen Marke (s. auch Richter/ Stoppel a. a. O., S. 68, 208), da letztere auch der Zahn- und Mundpflege dienen können.

Soweit die von der angegriffenen Marke beanspruchten Oberbegriffe auch solche Waren umfassen, die nicht mit den Vergleichswaren identisch sind, hat die Markeninhaberin keine entsprechende Beschränkung des Verzeichnisses der Waren vorgenommen, die allein eine begrenzte Löschung erlauben würde.

Nur im Umfang der vorgenannten und aus dem Tenor ersichtlichen Waren der angegriffenen Marke kommen sich die Vergleichszeichen „SENSIDEO“ und „sensident“ verwechselbar nahe. Im Schriftbild sind sich die beiden Wortmarken, die in sieben von acht bzw. neun Buchstaben übereinstimmen, sehr ähnlich, zumal beim schriftbildlichen Vergleich neben den registrierten Markenformen auch alle anderen verkehrsüblichen Schreibweisen zu berücksichtigen sind (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 252). Die Unterschiede der am Wortende platzierten Buchstaben „o“ bzw. „nt“ reichen bei Identität der Waren nicht mehr aus, die schriftbildliche Verwechslungsgefahr auszuräumen. Zwar kann eine Abweichung am Wortende, die erfahrungsgemäß stärker beachtet wird als in der Wortmitte, eine Verschiedenartigkeit der Kollisionszeichen hervorheben, der Unterschied wird hier aber durch den bildlichen Eindruck der im Übrigen identischen Buchstabenfolgen überwogen. Der alleinige Unterschied in den Buchstaben „o“ bzw. „nt“ in schriftbildlicher Hinsicht und die unterschiedliche Aussprache am Wortende sind in der gebotenen Gesamtbetrachtung für den Ausschluss einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nicht ausreichend.

Die weitergehende Beschwerde, d. h., soweit sich der Widerspruch gegen Waren der angegriffenen Marke richtet, die mit den Waren der Widerspruchsmarke nicht identisch sind, ist dagegen zurückzuweisen. Denn die Widerspruchsmarke verfügt wegen ihrer geschwächten Kennzeichnungskraft auch nur über einen beschränkten Schutzzumfang. Deswegen kann im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung aller maßgebenden Faktoren trotz der Ähnlichkeit der Vergleichszeichen im Bereich nur ähnlicher Vergleichswaren keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr festgestellt werden (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 54; BPatG PAVIS PROMA, 27 W (pat) 75/08 – Primus/Primus; BGH GRUR 1999, 496, 498 - TIFFANY; vgl. auch BGH GRUR 2003, 963 - 965 - Antivir/AntiVirus).

Mit den Waren der Widerspruchsmarke nicht identisch sind folgende Waren, die in der Klasse 5 für die angegriffene Marke beansprucht werden: „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Mittel zur Vertreibung von Parasiten; Deodorants (nicht für

den persönlichen Gebrauch), Deodorants für Bekleidung und Textilien; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke“. Sie sind mit den Waren der Widerspruchsmarke allenfalls durchschnittlich ähnlich. Insbesondere werden „medizinische Zahn- und Mundpflegemittel“ herkömmlich nicht als Sanitärprodukte aufgefasst. Sie liegen auch nicht im engen Ähnlichkeitsbereich mit „Zahnfüllmitteln“ etc. Zwar wenden sich beide Waren an ähnliche Abnehmer, z. B. Zahnärzte, zwischen (bloßen) Zahnpflegemitteln und Waren, die der Behandlung eines erkrankten Gebisses dienen, bestehen aber eindeutige Unterschiede in Zusammensetzung und Anwendungsbereich. Zwischen den Waren der Klasse 3 und den Waren der Klasse 5 bestehen zwar teilweise in der stofflichen Zusammensetzung, bei der Darreichungsform und den Vertriebswegen Übereinstimmungen, diese werden aber durch den unverkennbar anderen Anwendungszweck überwogen, so dass jedenfalls keine enge Warenähnlichkeit oder gar Identität besteht.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens oder durch gedankliches Inverbindungbringen scheidet ebenfalls aus. Der Verkehr wird den allein als Serienzeichen in Betracht kommenden Bestandteil beider Vergleichsmarken „sensi“ im Bereich der in Rede stehenden Waren – für sich genommen - nicht als seriellen Hinweis auf ein Herkunftsunternehmen ansehen; dafür sind die beschreibenden Anklänge in diesem Wortbestandteil zu stark.

Der Widerspruch ist daher nur im engsten, durch die Identität der sich gegenüberstehenden Waren bestimmten Rahmen erfolgreich. Der Erfolg der Beschwerde beschränkt sich auf diejenigen Waren, für welche die Markenstelle trotz Warenidentität den Widerspruch zurückgewiesen hat.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb