



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 502/12

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. April 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 58 179

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. April 2013 durch die Richterin Dorn als Vorsitzende, den Richter Schwarz und den Richter Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 13. Mai 2005 veröffentlichte Eintragung der am 11. Oktober 2004 angemeldeten, ursprünglich für

Klasse 09:

Laser für kosmetische Zwecke, insbesondere zur Behandlung der Haut und Kopfhaut sowie des Haares

Klasse 10:

chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; Lichttherapiegeräte; Laser für medizinische Zwecke, insbesondere zur Behandlung der Haut und Kopfhaut sowie des Haares; Magnetfeldtherapiegeräte; Ultraviolettlampen und Infrarotlampen für medizinische Zwecke

Klasse 11:

Bräunungsgeräte; Ultraviolettlampen und Infrarotlampen für kosmetische Zwecke

Klasse 44:

Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen

geschützten Marke Nr. 304 58 179

BEAUTYX

Widerspruch eingelegt aus ihrer am 20. August 2004 angemeldeten und seit 13. September 2004 für

Klasse 07:

Haushalts- und Küchenmaschinen und -geräte (soweit in Klasse 7 enthalten), insbesondere elektrische Küchenmaschinen und -geräte einschließlich Zerkleinerungsgeräte, Rühr- und Knetgeräte, Pressgeräte, Entsafter, Saftzentrifugen, Mahlgeräte, Schneidegeräte, elektromotorische Werkzeuge, Dosenöffner, Messerschleifgeräte sowie Maschinen und Geräte zur Bereitung von Getränken und/oder Speisen; elektrische Müllentsorgungsgeräte einschließlich Müllzerkleinerer und Müllverdichter; Geschirrspülmaschinen; elektrische Maschinen und Geräte zur Behandlung von Wäsche- und Kleidungsstücken einschließlich Waschmaschinen, Wäscheschleudern, Bügelpressen, Bügelmaschinen; elektrische Reinigungsgeräte für den Haushalt einschließlich elektrische Fensterputzgeräte und elektrische Schuhputzgeräte und Staubsauger; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 7 enthalten, insbesondere Schläuche, Rohre, Staubfilter und Staubfilterbeutel, alle für Staubsauger

Klasse 09:

elektrische Apparate und Instrumente, soweit in Klasse 9 enthalten, nämlich elektrische Bügeleisen; Küchenwaagen, Personenwaagen; elektrische Folienschweißgeräte; elektrische Ausgabegeräte für Getränke oder Speisen, Verkaufsautomaten; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 9 enthalten

Klasse 11:

Heizungs-, Dampferzeugungs- und Kochgeräte, insbesondere Herde, Back-, Brat-, Grill-, Toast-, Auftau- und Warmhaltegeräte, Tauchsieder, eigenbeheizte Kochtöpfe, Mikrowellengeräte, elektrische Tee- und Kaffeemaschinen; Kühlgeräte, insbesondere Kühlschränke, Kühltruhen, Kühl-Gefrierkombinationsgeräte, Gefriergeräte, Eismaschinen und -apparate; Trockengeräte, insbesondere auch Wäschetrockner, Wäschetrocknenmaschinen, Händetrockner, Haartrockengeräte; Lüftungsgeräte, insbesondere Ventilatoren, Dunstfilter, Dunstabzugsgeräte und Dunstabzugshauben, Klimaapparate sowie Geräte zur Verbesserung der Luftgüte, Luftbefeuchter; Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, insbesondere auch Armaturen für Dampf-, Luft- und Wasserleitungsanlagen, Warmwassergeräte, Speicherwassererhitzer und Durchlaufwassererhitzer; Geschirrspülbecken; Wärmepumpen; Teile aller vorgenannten Waren, soweit in Klasse 11 enthalten

eingetragenen Marke Nr. 304 48 534

beautixx.

Das gegen die Widerspruchsmarke anhängige Widerspruchsverfahren wurde am 12. November 2010 abgeschlossen.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 1. November 2011 den Widerspruch zurückgewiesen, weil trotz durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und enger Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr wegen der Unähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren auszuschließen sei; denn die für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistungen wiesen keine oder allenfalls nur ganz geringfügige Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke auf.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie im Wesentlichen schriftsätzlich geltend gemacht hat, die jeweils beanspruchten Waren wiesen entgegen der Annahme des Patentamts doch eine hinreichende Ähnlichkeit auf, so dass angesichts der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der sehr engen Markenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr bestehe. Dies ergebe sich schon daraus, dass die Widersprechende früher selbst die im Warenverzeichnis der jüngeren Marke genannten Waren hergestellt habe.

Die Widersprechende hat schriftsätzlich (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. November 2011 aufzuheben und die Marke 304 58 179 wegen des Widerspruchs aus der eingetragenen Marke 304 48 534 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat schriftsätzlich beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Im Übrigen ist sie der Auffassung, dass die Widerspruchsmarke wegen der Anlehnung an den englischen Begriff beauty eine originäre Kennzeichenschwäche aufweise, die jeweils beanspruchten Waren nur sehr entfernt ähnlich seien und die beiden Marken in ihren allein schutzbegründenden Teilen, die nur wegen in den deutlich unterschiedlichen Schreibweisen der jeweiligen Abwandlung des englischen Begriffs beauty zu erkennen seien, die für beide Marken allein schutzbegründend sei, unähnlich seien.

Mit Anwaltsschriftsatz vom 18. April 2013 hat die Beschwerdegegnerin auf die Waren der Klasse 11, für welche die angegriffene Marke eingetragen worden ist, verzichtet und den Schutz dieser Marke auf die Waren der Klassen 9, 10 und 44 beschränkt.

An der mündlichen Verhandlung haben beide Beteiligten entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat nach der Beschränkung des Schutzes der angegriffenen Marke auf die im Warenverzeichnis genannten Waren der Klassen 9, 10 und 44 in der Sache keinen Erfolg. Jedenfalls hinsichtlich dieser damit nur noch für die angegriffene Marke geschützten Waren hat das Deutsche Patent- und Markenamt zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, den Widerspruch wegen mangelnder Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähn-

lichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist nach der Einschränkung des Warenverzeichnisses der jüngeren Marke insbesondere der Grad der Warenähnlichkeit zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Der Widerspruch der Beschwerdeführerin ist allerdings entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin nicht schon deshalb unbegründet, weil erstere auf die Nichtbenutzungseinrede der Beschwerdegegnerin eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Denn die Nichtbenutzungseinrede der Beschwerdegegnerin ist unzulässig, weil, nachdem das Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke erst 2010 abgeschlossen wurde, sich die Widerspruchsmarke - worauf die Widersprechende in ihrer Beschwerdebeurteilung zutreffend hingewiesen hat - noch in der Benutzungsschonfrist (§ 26 Abs. 5 MarkenG) befindet, so dass die Voraussetzungen des § 43 Abs. 1

MarkenG für ein zulässiges Bestreiten der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke (noch) nicht vorliegen.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wenn nicht durchschnittlich, so doch zumindest leicht unterdurchschnittlich. Allerdings ist der Markeninhaberin darin zuzustimmen, dass die Schutzfähigkeit beider Marken nur insoweit besteht, als sie den für den Verkehr deutlich erkennbaren englischen Begriff „beauty“ mehr oder weniger phantasievoll abwandeln; denn dieser im Sinne von „Schönheit“ verständliche und in beiden Marken erkennbare englische Begriff ist für alle von beiden Marken jeweils beanspruchten Waren beschreibend, da er nur als Hinweis auf deren Design verstanden wird, welches ästhetischen Kriterien folgt und daher in der Regel mit den Begriffen „schön“, „Schönheit“ umschrieben wird. Dieser Umstand führt aber nicht dazu, dass die Widerspruchsmarke nur über eine sehr geringe originäre Kennzeichnungskraft verfügte oder sie ihr gar ganz fehlte. Denn für die Bestimmung des Grades der Kennzeichnungskraft einer Marke kommt es auf ihre Gesamtheit und insbesondere auf ihre schutzbegründenden Elemente an, aufgrund derer auch eine an eine beschreibende Bedeutung angelehnte Marke u. U. noch eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden kann. Vorliegend ist die jeweilige Abwandlung durch die Ersetzung des Buchstabens Y durch I und die doppelte Anfügung des visuell und akustisch markanten Konsonanten X in der Widerspruchsmarke aber ausreichend, um der Widerspruchsmarke eine wenn nicht (wie die Widersprechende meint) durchschnittliche, so doch jedenfalls zumindest eine leicht unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Allerdings führt die Anlehnung an den erkennbaren Begriff „beauty“ dazu, dass beim Zeichenvergleich nur die schutzbegründenden Merkmale der Marken berücksichtigt werden können.

Die Beschränkung des Zeichenvergleichs auf die allein schutzbegründenden Elemente beider Marken hat vorliegend aber nicht zur Folge, dass die Markenähnlichkeit nur als gering einzustufen wäre. Die gegenüberstehenden

Marken weisen nämlich in ihren schutzbegründenden Teilen, die dem Zeichenvergleich allein zugrunde zu legen sind, sehr starke Übereinstimmungen auf, da die vorhandenen Unterschiede zu geringfügig sind, um einen nur geringen Grad an Markenähnlichkeit anzunehmen oder diese gar, wie die Beschwerdegegnerin meint, verneinen zu können. Denn im Wesentlichen beschränken sich die Unterschiede bei der Abwandlung des Begriffs „beauty“ darauf, dass der Endkonsonant Y in der Widerspruchsmarke durch den Vokal I ersetzt wird und den Konsonanten X doppelt enthält, während er in der jüngeren Marke nur einfach vorkommt. Diese Unterschiede sind aber nicht von einem solchen Gewicht, dass die angesprochenen Verkehrskreise, als welche vorliegend nach der Art der jeweiligen Waren sämtliche Inlandsverbraucher anzusehen sind, die beiden Marken als unähnlich oder allenfalls nur äusserst gering ähnlich ansähen. Vielmehr können diese Unterschiede leicht überlesen oder überhört werden und aus der bekanntlich nur undeutlichen visuellen und akustischen Erinnerung der Verbraucher leicht entfallen. Dies spricht schon für eine engere, wenn auch (entgegen der Ansicht der Widersprechenden) nicht zwingend für eine hochgradige Markenähnlichkeit.

Letztlich kann aber der Grad der Zeichenähnlichkeit hier offen bleiben, da vorliegend selbst dann, wenn zugunsten der Widersprechenden eine hochgradige Markenähnlichkeit und eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt würde, eine Verwechslungsgefahr wegen der nur sehr geringen Warenähnlichkeit auf jeden Fall ausscheidet.

Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart

sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 58 m. w. N.). Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR Int. 1994, 644 [Rz. 16] - Ideal Standard II; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29] - Canon).

Ausgehend hiervon liegt zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren der Klassen 7, 9 und 11 auf der einen Seite und den nach dem Teilverzicht für die jüngere Marke nur noch geschützten Waren der Klassen 9, 10 und 44 auf der anderen Seite nur ein sehr geringer Grad an Warenähnlichkeit vor. Die jüngere Marke beansprucht nach der Einschränkung ihres Warenverzeichnisses allein noch medizinische und kosmetische Geräte bzw. die damit durchzuführenden Dienstleistungen. Insbesondere nach ihrem Verwendungszweck und den Vertriebswegen unterscheiden sich kosmetische Apparate aber von den Haushaltsgeräten, die für die Widerspruchsmarke geschützt sind, deutlich; denn selbst in Supermärkten oder auf Elektrogeräte spezialisierten Märkten wie media markt, Saturn oder Techno Expert werden die jeweiligen Produkte in unterschiedlichen Abteilungen verkauft. Dass einzelne Hersteller – wie evtl. die Widersprechende selbst, die dies jedenfalls von sich (aber nur für die Vergangenheit!) behauptet, aber auch die Fa. Philips, auf welche die Widersprechende insoweit verweist – beide Gerätegruppen hergestellt haben oder gar noch herstellen, führt zu keinem anderen Ergebnis; denn zum einen bedürfte es hierzu schon einer den Abnehmern auch bekannten allgemeinen Herstellungspraxis, die sich aus nur vereinzelt Fällen, die insbesondere auch auf nicht warespezifischen Gründen (wie etwa der Konzernzugehörigkeit eines Herstellers) beruhen können, nicht herleiten lässt; und zum anderen ist selbst dann, wenn es eine solche Herstellungspraxis tatsächlich gäbe, dieser Umstand nur

einer von vielen, die bei der Prüfung des Grades der Warenähnlichkeit heranzuziehen sind; daher könnte dieser von der Widersprechenden behauptete Aspekt allenfalls die Annahme begründen, dass die jeweiligen Waren nicht unähnlich sind, stellt aber für sich genommen keinen Grund dar, hieraus auf einen vorliegend für eine Verwechslungsgefahr erforderlichen hohen Grad an Warenähnlichkeit zu schließen. Gegen eine solche Annahme sprechen hier aber vor allem die deutlich unterschiedlichen funktionalen Unterschiede zwischen den Haushaltsgeräten, auf welche das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zusammenfassend ausgerichtet ist, auf der einen Seite und den medizinischen Geräte, die zusammenfassend mit der angegriffenen Marke gekennzeichnet werden. Gerade diese erheblichen funktionalen Unterschiede, auf welche nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs maßgeblich abzustellen ist, weil sie die Kaufentscheidung der Verbraucher, auf deren Sichtweise es bei der Bestimmung der Warenähnlichkeit allein ankommt, vor allem beeinflussen können, sprechen aber gegen einen hinreichend engen Grad an Warenähnlichkeit, bei dem selbst bei zugunsten der Widersprechenden unterstellter enger Markenähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr bejaht werden könnte. Vielmehr ergibt sich aus den funktionalen Unterschieden eine allenfalls nur sehr entfernte Warenähnlichkeit, bei der eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

Da somit das Patentamt den Widerspruch der Widersprechenden zutreffend zurückgewiesen hat, weil unter Berücksichtigung der Waren- und Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr nicht feststellen lässt, war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten

selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde bestand ebenfalls keine Veranlassung.

Dorn

Schwarz

Paetzold

Me