



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 3/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
21. Mai 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2008 005 763

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. März 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

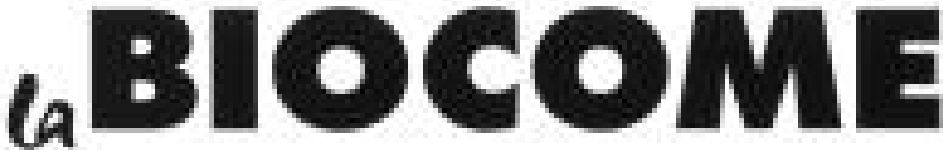
beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 30. Januar 2008 angemeldete Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 005 763



LA BIOCOME

die nach Eintragung am 4. Juni 2008 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister am 4. Juli 2008 veröffentlicht worden ist, beansprucht Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 3: Seifen, Parfums, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel, Lippenstifte, künstliche Nägel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Haut- und Gesichtscremes, Haut- und Gesichtslotionen, Puder für kosmetische Zwecke, Mascara, Lidschatten, Eyeliner, Nagelpflegemittel, Make up, Rouge, Blush, Camouflage

Klasse 41: Veranstaltung von Schulungen und Seminaren auf dem Gebiet der Verkaufspsychologie, Verkaufstechnik, Produkt- und Behandlungskunde, Rhetorik

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege, insbesondere Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen“.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden durch die Inhaberin der am 20. April 2000 in das Markenregister eingetragenen Wortmarke Nr. 300 02 215

Bionome,

die für die folgenden Waren Schutz beansprucht:

„Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 21: Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, soweit in Klasse 21 enthalten“.

Mit Schriftsatz vom 11. November 2008 hat die Inhaberin der jüngeren Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Die Widersprechende hat daraufhin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marke zur Akte gereicht.

Mit Beschluss vom 1. September 2010 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die angegriffene Wort-/Bildmarke Nr. 30 2008 005 763 auf den Widerspruch für sämtliche in Klasse 3 beanspruchten Waren und sämtliche in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen gelöscht. Im Übrigen, also die in Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen betreffend, hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Dabei ist die Markenstelle davon ausgegangen, dass die Widersprechende die Benutzung ihres Zeichens für die Waren „Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ glaubhaft gemacht habe. Insoweit könnten sich die Kollisionszeichen in Klasse 3 auf identischen Waren begegnen. „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ seien auch den in Klasse 44 beanspruchten Dienstleistungen zur Gesundheits- und Schönheitspflege gegenüber ähnlich. Die Markenstelle hat der Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugemessen. Im Zeichenvergleich hat sie eine Prägung der angegriffenen Marke durch „BIOCOME“ und eine sich daran anschließende klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr bejaht.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 2. Dezember 2011 durch eine Beamtin des höheren Dienstes zurückgewiesen. In Ergänzung der Begründung der Erstprüferin hat die Markenstelle dargelegt, dass die Widerspruchsmarke „Bionome“ hinreichend deutlich von dem Begriff „Bionomie“ abweiche, um eine Kennzeichnungsschwäche zu vermeiden. Die von der Erstprüferin festgestellte Zeichenähnlichkeit sei nicht deshalb zu verneinen, weil die an den Wortanfang beider Zeichen gestellte Silbe „Bio“- einen beschreibenden Anklang aufweise. Der Verkehr spalte die Kollisionszeichen, die zudem weitere Übereinstimmungen aufwiesen, nicht auf.

Hiergegen hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben. Sie hält die Benutzung der Widerspruchsmarke für nicht glaubhaft gemacht. Die Markenstelle habe den Benutzungszeitraum des § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nicht zutreffend bestimmt. Unklar bleibe, für welche konkreten Produkte das Zeichen der Widersprechenden benutzt worden sei; bei „Kosmetikprodukten“ könne es sich sowohl um Waren der Klasse 3, als auch um „Geräte für die Körper- und Schönheitspflege“ der Klasse 21 handeln. Durch beschreibende Anklänge an den Begriff „Bionomie“ sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt. Schließlich ist die Markeninhaberin der Auffassung, dass ihre Marke nicht durch den Bestandteil „BIOCOME“ geprägt werde.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2010 und vom 2. Dezember 2011 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 angeordnet worden ist,

hilfsweise die Rechtsbeschwerde zuzulassen zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke in Kombination mit weiteren Marken und/oder weiteren Zusätzen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie hält die angefochtenen Beschlüsse im Umfang der Löschanordnung im Ergebnis für zutreffend.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 5. März 2013 haben die Parteien ihre gegenseitigen Standpunkte vertieft.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die Markenstelle für Klasse 3 hat die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 005 763 für die Waren der Klasse 3 und die Dienstleistungen der Klasse 44 zu Recht angeordnet, denn hinsichtlich der von der Lösungsentscheidung umfassten Waren und Dienstleistungen besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Wider-

spruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 42 MarkenG.

Die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabél/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich im Wesentlichen nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese wesentlichen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in ihrer Wechselwirkung (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburgischer Puppenkiste). Das bedeutet, dass bei starker, hier schriftbildlicher Ähnlichkeit der Marken bzw. des sie prägenden Bestandteils und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen selbst bei einem unter dem Durchschnitt liegenden Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen angenommen werden kann (vgl. BPatG 30 W (pat) 6/10, B. v. 19. Januar 2011, Rn. 23 - vitalis Apotheke im Elsterforum/VITALIS). Nach diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorliegenden Fall im Umfang der Löschungsanordnung zu bejahen:

Auf die in zulässiger Weise erhobene Einrede der Nichtbenutzung hin hat die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihres Zeichens durch die vorgelegten Benutzungsunterlagen für „Kosmetikartikel“ der Klasse 3 hinreichend glaubhaft gemacht, § 43 Abs. 1 S. 1 u. 2 MarkenG. Die Erhebung der Einrede war zulässig, weil die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits länger als 5 Jahre im Register eingetragen war und auf diese Eintragung keine Widerspruchsverfahren gefolgt waren, § 26 Abs. 5 MarkenG. Daher war die rechtserhaltende Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG glaubhaft zu machen im Zeitraum von fünf Jahren vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke, also innerhalb des Zeitraums der Jahre 2003 – 2008, sowie

im Zeitraum von fünf Jahren vor Erlass dieser Entscheidung, also innerhalb des Zeitraums April 2008 – April 2013. Die von der Widersprechenden im Original zur Akte gereichten eidesstattlichen Versicherungen ihres Geschäftsführers Dr. B... vom 18. Februar, 4. Juni 2009 und 1. März 2013 belegen im Zusammenhang mit den dort genannten Umsatzzahlen, Preislisten, Prospekten, Rechnungen und Werbematerialien für Kosmetikartikel eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke, die beide Benutzungszeiträume abdeckt. Demnach wurden mit „Kosmetikartikeln“ der Klasse 3 und dem Markenzeichen der Widersprechenden u. a. in den Jahren 2006 – 2008 im Inland Umsätze von zwischen über ... € und über ... € erzielt. Nicht nur die zur Akte gereichten Rechnungskopien, Produktbeschreibungen und Werbematerialien, sondern auch der Text einer in Kopie zur Akte gereichten weiteren eidesstattlichen Versicherung der Assistentin der Geschäftsführung A... F... vom 21. Februar 2008 belegen, dass es sich bei den gekennzeichneten Artikeln gerade um Waren der Klasse 3 handelt, die unter den Oberbegriff der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, entgegen den Ausführungen der Inhaberin der angegriffenen Marke jedoch nicht in die Klasse 21 fallen.

Einer rechtserhaltenden Benutzung steht dabei nicht entgegen, dass das Zeichen der Widersprechenden zusammen mit weiteren Kennzeichen wie „DR. BAUMANN“, „SPA“ und einer Wellenlinie verwendet wurde. Es handelt sich insoweit um eine gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG unschädliche Mehrfachkennzeichnung (vgl. BGH GRUR 1993, 972, 974 – Sana/Schosana; BPatG 26 W (pat) 11/10, B. v. 19. Januar 2011 – FRUIT SHOT/FRUIT SHOT/FRUIT-SHOTS). Durch „Kosmetikartikel“ angesprochen werden sowohl der diesbezügliche Fachverkehr, als auch allgemeine Verkehrskreise. Beide Zielgruppen verstehen „SPA“ als beschreibenden Zusatz, der auf Anwendungen mit Wasser hinweist und im Zusammenhang mit „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ deren Verwendungsmöglichkeit beschreibt (BGH GRUR 2008, 900 – SPA II). Der Name „DR. BAUMANN“ tritt – neben der Widerspruchsmarke – als zusätzliche markenrechtliche Kennzeichnung in Erscheinung; denn Waren für die Körper- und

Schönheitspflege aus der Klasse 3 werden vielfach mit mehreren Marken gleichzeitig gekennzeichnet, häufig mit einer Dachmarke und einer weiteren Marke zur Kennzeichnung einer ganzen Produktlinie oder eines einzelnen Produkts. Die Wellenlinie stellt ein einfaches dekoratives Element dar, das den kennzeichnenden Charakter des zusätzlich benutzten Markenwortes „Bionome“ nicht maßgeblich verändert.

Die von der Inhaberin der jüngeren Marke im Termin zur mündlichen Verhandlung zitierte Entscheidung BGH GRUR 2007, 592, 593 – bodo Blue Night steht zu dieser rechtlichen Bewertung des Senats nicht in Widerspruch. Der Bundesgerichtshof hatte im dortigen Verfahren (vgl. Rn. 13, 14) vielmehr erneut darauf hingewiesen, dass zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke gerade auch deren Verwendung als Zweitmarke ausreiche (vgl. BGH, Urt. v. 1.7.1993 - I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschl. v. 10.11.1999 - I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura). Anders als dieser Senat, der im hiesigen Verfahren auf der Grundlage der zur Akte gereichten Benutzungsunterlagen von einer Mehrfachkennzeichnung ausgeht, hatte das dortige Berufungsgericht die Auffassung vertreten, die dortige Klägerin habe die Wortmarke „Blue Night“ nicht benutzt, sondern nur ein Kombinationszeichen mit dem Wortbestandteil „bodo Blue Night“.

Die Vergleichszeichen können sich im Bereich der Klasse 3 auf identischen Waren begegnen.

Die von der Löschungsanordnung umfassten Dienstleistungen der Klasse 44 sind „Kosmetikartikeln“ der Klasse 3 noch durchschnittlich ähnlich (vgl. BPatG 24 W (pat) 134/02, B. v. 23. Sept. 2003 – MedVital/MEDAVITA; Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit v. Waren u. Dienstleistungen, 15. Aufl., 2011, S. 202, 361 f. m. w. N.). Denn Dienstleistungen zur „Gesundheits- und Schönheitspflege“, zu denen auch die „Durchführung von Massagen, kosmetischen Behandlungen und Wellness-Behandlungen“ gehört, werden typischerweise auch von den Her-

stellern von „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ erbracht. Gerade die Inhaber kleiner Unternehmen, die sich als Hersteller einzelner Pflegeserien am Markt behaupten, bieten ihren Kunden im Rahmen eines gemeinsamen betrieblichen Konzepts nicht selten kosmetische und so genannte Wellness-Behandlungen an, bei denen sie ihre Produkte zur Anwendung bringen. Ein bekanntes Beispiel stellt der Kosmetikanbieter „MARIA GALLAND PARIS“ (vgl. www.maria.galland.de) dar. Umgekehrt existieren am Markt für Massage- und so genannte Wellnessdienstleistungen insbesondere auf dem Gebiet der Naturkosmetik ebenso Anbieter, die die von ihnen verwendeten Pflegeprodukte selbst herstellen. Beispiele stellen das Unternehmen „Schoenkind“ (<http://www.schoenkind.com/jobs/jobs.html>) und das „Hautsache Kosmetik- und Wellnessstudio“ Dr. med. Christine Schrammek (<http://www.hautsache-kosmetikstudio.de/dr.schrammek.htm>) dar. „Kosmetikartikel“ der Klasse 3 sowie die von der Inhaberin der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 können sich damit in dem Sinne ergänzen, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Das Publikum könnte also glauben, dass die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen und erwarten, dass für deren Qualität ein und dasselbe Unternehmen verantwortlich ist (vgl. hierzu BGH, GRUR 1999, 731 - Canon II).

Die Widerspruchsmarke verfügt zur Überzeugung des Senats über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Nachweise zur beschreibenden Verwendung des Begriffs „Bionome“ sind dem Senat im Rahmen seiner Recherchen auch in Fremdsprachen nicht bekannt geworden. Der Begriff „Bionomie“ stimmt mit „Bionome“ nicht überein und wird in dem Markenwort weder vom angesprochenen Fachverkehr noch vom Durchschnittsverbraucher erkannt werden, wenn er „Bionome“ im Zusammenhang mit Waren der Klasse 3 begegnet. Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft aufgrund eines beschreibenden Anklangs scheidet daher aus.

Umgekehrt konnte der Senat eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke über den Durchschnitt hinaus nicht feststellen. Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen geben dazu nichts her, andere Anhaltspunkte sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Bei den identischen und den einander ähnlichen Waren und Dienstleistungen der Klassen 3 und 44 handelt es sich um solche, die sich jeweils an breite Verkehrskreise richten. Insgesamt hatte die jüngere Marke daher einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten, der zur Überzeugung des Senats nicht mehr gewahrt ist, soweit mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete „Kosmetikartikel“ der Klasse 3 den von der Inhaberin der jüngeren Marke beanspruchten Waren der Klasse 3 und Dienstleistungen der Klasse 44 begegnen, die mit „**la** **BIOCOME**“ gekennzeichnet sind.

Denn die Vergleichszeichen sind einander schriftbildlich verwechselbar ähnlich. Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Regelmäßig reicht dabei eine Annäherung bzw. Übereinstimmung in einer Richtung aus, um die Verwechslungsgefahr zu bejahen (st. Rspr., vgl. bereits BGH GRUR 1959, 182, 185 – Quick; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, § 9 Rdn. 224 m. w. N.). Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - EURO-VIBOLEX-/NEURO-FIBRAFLEX).

Die graphische Gestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke ist nicht veränderbar. Ihr in Schreibschrift ausgestalteter Wortbestandteil „la“ ist im Vergleich zu den prägnanten Druckbuchstaben von „BIOCOME“ deutlich kleiner gehalten und tritt im schriftbildlichen Gesamteindruck zurück. Die Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes anhand eines Vergleichs ihres Ge-

samteindrucks schließt nicht aus, dass ein Bestandteil oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können (vgl. BGH, BGHZ 167, 322 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 436 - Pantohexal), sofern die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Dies ist hier in schriftbildlicher Hinsicht der Fall und hat zur Folge, dass im Zeichenvergleich der Widerspruchsmarke „Bionome“ lediglich der die jüngere Marke prägende Wortbestandteil „BIOCOME“ gegenübersteht:

Der Markenbestandteil „la“ tritt hier graphisch derart zurück, dass man ihn bei flüchtiger Betrachtung des jüngeren Wort-/Bildzeichens insgesamt auch für die Darstellung von Anführungsstrichen halten könnte. Demgegenüber verlieren die zusätzlichen Umstände, dass „la“ am Wortanfang steht und einen bestimmten Artikel der französischen Sprache darstellt, im Rahmen der gebotenen Gesamtbeurteilung an Bedeutung; sie treten in den Hintergrund. Der empirische Satz, dass der Verkehr Wortanfänge in Wortmarken im Allgemeinen stärker beachtet und memoriert als die übrigen Markenbestandteile, gilt nicht uneingeschränkt. Auch Wortbestandteile, die einen bestimmten Artikel in einer Fremdsprache darstellen, sind nicht stets und ohne Ausnahme in den schriftbildlichen Zeichenvergleich mit einzubeziehen. Der hiesige Sachverhalt unterscheidet sich insbesondere von demjenigen, der von der Markeninhaberin zitierten Entscheidung BGH I ZB 4/02, Entsch. v. 13. Oktober 2004 – II Padrone/ II Portone zugrunde lag. Während sich der Bundesgerichtshof in jener Entscheidung mit der klanglichen Ähnlichkeit beider Zeichen befasste, hatte der Senat in diesem Fall die Frage der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr zu prüfen und dabei die konkrete graphische Darstellung der Widerspruchsmarke zu prüfen, auf die sich die Inhaberin der jüngeren Marke durch die Anmeldung ihres Zeichens als Wort-/Bildmarke festgelegt hatte.

Stehen sich daher „Bionome“ und „BIOCOME“ gegenüber, reicht der noch verbleibende Unterschied, der Buchstabe „C“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke anstelle des Buchstaben „n“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke, insgesamt schriftbildlich nicht mehr aus, um einen hinreichenden Abstand der Zeichen zu gewährleisten. Denn dieser geringfügige Unterschied kann leicht überlesen werden, und die Zeichen stimmen im Übrigen sowohl in der Silbe „Bio“, als auch in der sich anschließenden Buchstabenfolge „-ome“ überein.

Nach alledem war die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen, § 83 MarkenG. Der Senat hatte nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs über einen Einzelfall zu entscheiden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil insbesondere zur Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke im Rahmen von Kombinationszeichen nicht von Entscheidungen anderer Senate des Bundespatentgerichts oder anderer nationaler Gerichte abgewichen worden ist.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb