



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 147/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 55 181

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. April 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. November 2002 und 19. August 2004 aufgehoben.

Die Marke 300 55 181 ist für die Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 26 371 zu löschen.

Gründe

I.

Die Marke

P4

ist am 19. September 2000 unter der Nummer 300 55 181 u. a. für die Waren

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, u. a. für die Waren

„Spülmittel für Wäsche, Geschirr und Flaschen, Mittel zum Putzen von Leder, Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel, Scheuermittel, Geschirrspülmittel, Abbeizmittel, chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien, Rostentfernungsmittel“

unter der Nummer 396 26 371 seit dem 16. Dezember 1996 eingetragenen Marke

P3

Widerspruch erhoben, wobei der Widerspruch auf die vorgenannten Waren der angegriffenen Marke beschränkt worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 19. November 2002 und 19. August 2004, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend von einer nach der Registerlage möglichen Identität der beiderseitigen Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch genüge.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet wegen der offensichtlichen Unterschiede in den Ziffern 3 und 4 aus. Es bestehe auch keine Gefahr, dass die Marken im Sinne einer mittelbaren Verwechslungsgefahr gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Eine entsprechende Serienzeichenbildung

seitens der Widersprechenden sei nicht ersichtlich. Selbst wenn man davon ausgehe, dass „P3“ als Serienmarke bekannt sei und die Widersprechende über eine Vielzahl von „P3“-Marken verfüge, ergebe sich daraus keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr, da es gegenüber der angegriffenen Marke „P4“ an einer vergleichbaren Zeichenbildung in Form eines Stammbestandteils „P3“ mit einem entsprechenden Abwandlungsbestandteil fehle. Der Verkehr werde in der angegriffenen Marke in Bezug auf die in Rede stehenden Waren allenfalls dann einen Hinweis auf die Widersprechende sehen, wenn die Widersprechende auf eine Serie mit den Bestandteilen „P“ und „3“ oder einer anderen fortlaufenden Nummer verweisen könnte, was aber nicht der Fall sei. Es reiche nicht, dass der Bestandteil „P3“ als für die Widersprechende durchgesetzt anzusehen sei. Hieraus folge allenfalls eine normale Kennzeichnungskraft für die Marke „P3“, nicht jedoch für eine Serie mit dem Stammbestandteil „P“ und einem Abwandlungszusatz im Sinne einer Ziffer. Eine entsprechende Branchenüblichkeit sei ebenfalls nicht erkennbar und sei von der Widersprechenden auch nicht vorgetragen worden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

der angegriffenen Marke für die angegriffenen Waren die Eintragung zu versagen.

Sie macht geltend, dass „P3“ eine hohe Bekanntheit habe, so dass für den Verkehr in Bezug auf die angegriffenen Waren die Annahme nahe liege, dass der Hersteller von „P3“ auch „P4“ verwende. Da zudem die Kombination von Buchstabe und Zahl auf dem hier maßgeblichen Warenssektor ungewöhnlich sei, läge die Annahme umso näher, dass es sich bei „P4“ um eine neue Serie des Herstellers der „P3“-Serie handele. Der Verkehr werde daher davon ausgehen, dass „P4“ aus dem gleichen Geschäftsbetrieb komme wie die unter der älteren Marke „P3“ vertriebenen Waren.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch in der Sache vorgetragen.

Nachdem die Widersprechende mit Zwischenbescheid vom 10. November 2006 darauf hingewiesen worden ist, dass die von ihr geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sich entgegen ihrer Auffassung nicht aus den von ihr genannten Entscheidungen des BGH sowie des BPatG ergebe, hat diese mit Schriftsatz vom 19. Januar 2007 weiter vorgetragen und Unterlagen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorgelegt. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auf diesen ihr am 2. Februar 2007 zugestellten Schriftsatz nicht reagiert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da zwischen der angegriffenen Marke „P4“ und der Widerspruchsmarke „P3“ hinsichtlich der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ der jüngeren Marke die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Widerspruchsmarke weist von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke lässt sich entgegen der Auffassung der Widersprechenden nicht aus den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs „P3-plastoclin“ (GRUR 1995, 808) sowie „DRANO/P3-drano“ (GRUR 1996, 977) zur Durchsetzung der Widerspruchsmarke herleiten. Denn eine Durchsetzung der Marke führt grundsätzlich zunächst nur zur Überwindung bestehender Schutzhindernisse, nicht jedoch zwangsläufig auch zu

einer gesteigerten Kennzeichnungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdnr. 360). Dementsprechend hat der BGH in der Entscheidung „DRANO/P3-drano“ auch nur ausgeführt, dass dem Bestandteil „P3“ - nach seiner zur Zeit der Geltung von § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG durch Verkehrsdurchsetzung begründeten Schutzfähigkeit - normale Kennzeichnungskraft zuzusprechen ist. Von einer darüber hinausgehenden Stärkung der Kennzeichnungskraft könne hingegen nicht ausgegangen werden, da hierfür entsprechende Tatsachen nicht festgestellt worden seien (GRUR 1996, 977).

Auch das BPatG hat in den von der Widersprechenden genannten Entscheidungen „FERROSOL/Ferisol“ (GRUR 2004, 340) und PAVIS PROMA 24 W (pat) 46/04 - „OxoDesid/P3-oxocid“ lediglich festgestellt, dass es sich bei der Bezeichnung „P3“ um eine seit vielen Jahren benutzte und registrierte Marke der Widersprechenden handele, die als Stammbestandteil einer umfangreichen Markenserie eingesetzt und insoweit von den angesprochenen Verkehrskreisen als Hinweis auf Industriereiniger aus dem Konzern der Widersprechenden aufgefasst werde (vgl. GRUR 340, 341). Feststellungen zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft des Bestandteils „P3“ sind diesen Entscheidungen hingegen nicht zu entnehmen.

Die Widersprechende hat jedoch mit Schriftsatz vom 19. Januar 1007, der Inhaberin der angegriffenen Marke zugestellt am 2. Februar 2007, substantiiert und unwidersprochen vorgetragen, dass „P3“ seitens der Markeninhaberin sowie durch das mit ihr verbundene Unternehmen A... GmbH & Co. OHG seit vielen Jahren als Dachmarke für mittlerweile 1.700 Artikel auf dem Gebiet der Reinigungs- und Oberflächentechnik-Produkte für industrielle und gewerbliche Zwecke eingesetzt wird. Die durch eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemachten und seitens der Markeninhaberin nicht bestrittenen Umsatzzahlen zu „P3“-Produkten von jeweils ca. 40 Mio. EUR (Widersprechende) bzw. ca. 100 Mio. EUR (A... GmbH & Co. OHG) in den Jahren 2004 und 2005, die weiterhin vorgelegten Produktübersichten sowie nicht zuletzt der lexikalische Nachweis von „P3“ als Bezeichnung einer

Gruppe von speziellen Reinigungsmittel (Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl., S. 3093) verdeutlichen, dass „P3“ als eigenständig in Erscheinung tretende Dachmarke bei diesen unter die für die Widerspruchsmarke registrierten Warenoberbegriffe „Putz- und Poliermittel, Scheuermittel, chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien“ fallenden und damit vom Schutzgegenstand der Widerspruchsmarke erfassten Industriereinigungsprodukten jedenfalls in Fachkreisen gut im Markt eingeführt und über einen nicht unerheblichen Marktanteil in diesem Bereich verfügt. Auch wenn diese Umstände mangels konkreter Angaben zum Gesamtumsatz in diesem Produktbereich, zu Werbeaufwendungen etc. nicht die abschließende Feststellung erlauben, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Marke mit besonders großer Bekanntheit handelt, so ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Bereich der vorgenannten Industriereinigungsprodukte deutlich höher anzusetzen als im Falle einer von Hause aus zwar ebenfalls im durchschnittlichen Rahmen liegenden, jedoch erst seit kurzer Zeit oder nur in geringem Umfang benutzten Marke. Die Widerspruchsmarke ist als Dachmarke auf dem Sektor dieser speziellen Reinigungs- und Pflegeprodukte ersichtlich so gut etabliert, dass es gerechtfertigt ist, ihr insoweit einen deutlich erweiterten Schutzzumfang zuzusprechen. Für alle übrigen unter die eingetragenen Warenoberbegriffe „Putz- und Poliermittel, Scheuermittel, chemische Mittel zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Maschinen, Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien“ fallenden Waren wie z. B. Haushaltsreiniger sowie für die weiteren eingetragenen Waren „Spülmittel für Wäsche, Geschirr und Flaschen, Mittel zum Putzen von Leder, Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Geschirrspülmittel, Abbeizmittel, Rostentfernungsmittel“ verbleibt es nach den eingereichten Unterlagen hingegen bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

Beide Marken können sich nicht nur auf Grundlage der nach der Registerlage maßgeblichen Warenverzeichnisse auf identischen oder zumindest erheblich ähnlichen Waren begegnen, sondern auch insoweit, als die Widerspruchsmarke für die vorgenannten Industriereinigungsprodukte eine deutlich höhere Kennzeichnungskraft beanspruchen kann. Maßgebend für die Beurteilung der Warenähnlichkeit sind auf Seiten der angegriffenen Marke dabei nur die mit dem Widerspruch angegriffenen Warenoberbegriffe. Unter die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel“ fallen auch solche spezielle Industriereinigungs- und Oberflächentechnik-Produkte, für die die Widerspruchsmarke einen erhöhten Schutz genießt. Was die weiterhin für die angegriffene Marke beanspruchten und mit dem Widerspruch angegriffenen Waren „Wasch- und Bleichmittel; Schleifmittel; Seifen“ betrifft, besteht zwar keine Identität zu den vorgenannten Industriereinigungsprodukten der Widerspruchsmarke, jedoch ist wegen enger Berührungspunkte bei Herstellungs- und Vertriebsstätten, stofflicher Beschaffenheit und Verwendungszweck sowie vor dem Hintergrund, dass auch solche Waren speziell für industrielle und gewerbliche Zwecke bestimmt sein können, von einer deutlichen Ähnlichkeit auszugehen (vgl. dazu auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 245. linke Sp. oben zum Stichwort „Putzmittel“).

Die Widerspruchsmarke kann daher insgesamt aufgrund ihres erweiterten Schutzzumfangs für Industriereinigungs und Oberflächentechnik-Produkte einen deutlichen Abstand von der jüngeren Marke in Bezug auf die mit dem Widerspruch angegriffenen Waren „Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen“ beanspruchen, welcher jedoch durch diese nicht eingehalten wird.

Wenngleich nach dem insoweit maßgeblichen Gesamteindruck beider Marken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet, weil sich die beiden Marken in ihrer Gesamtheit durch die abweichenden Ziffern 3 und 4 sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht so deutlich unterscheiden, um auch unter un-

günstigeren Übermittlungsbedingungen eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlich relevanten Umfang auszuschließen, so sind beide Marken entgegen der Auffassung der Markenstelle hinsichtlich der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren jedoch dadurch verwechselbar, dass sie gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbs. MarkenG).

Zwar hat die Widersprechende nicht vorgetragen, dass sie über eine entsprechende Markenserie mit dem Bestandteil „P“ und einer fortlaufenden Ziffer verfügt; vielmehr ist „P3“ seinerseits – wie bereits dargelegt – Stammbestandteil einer umfangreichen Zeichenserie. Zu beachten ist jedoch, dass der Verkehr auch aus anderen Gründen auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft der in Einzelteilen als voneinander abweichend erkannten Zeichen bzw. auf eine gemeinsame Produktverantwortung unterschiedlicher Hersteller schließen kann. So kann z. B. wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und/oder einer einander entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit i. S. v. Serienmarken geschlossen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9 Rdnr. 336).

Insoweit sind aber sehr strenge Anforderungen an eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu stellen. Allein die Möglichkeit, dass irgendeine gedankliche Verbindung zwischen den Marken hergestellt werden kann, reicht dafür nicht aus (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Allgemeine und abstrakte Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten in Aufbau und Struktur der Zeichen können für sich allein regelmäßig nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein (vgl. dazu OLG Hamburg GRUR 1998, 470, 471 - i-box; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 14 Rdnr. 750). Gleichwohl können im Einzelfall solche Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten in Zeichenaufbau und –struktur so beschaffen sein, dass sie in Zusammenwirken mit weiteren Umständen wie z. B. einer erhöhten Bekanntheit oder einer starken Marktposition des älteren Zeichens eine gedankliche Verbindung in Richtung auf eine gleiche betriebliche Herkunft nahelegen. Eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr kann in solchen Fällen jedoch nur dann angenommen werden,

wenn sich ein solcher Bezug zwischen den Zeichen im Sinne einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft dem Verkehr aufgrund dieser Umstände aufdrängt, z. B. indem die Zeichen aufgrund der vorgenannten Umstände beim Verkehr den Eindruck hervorrufen, dass sie aufeinander bezogen sind und ihm gleichsam als „Paar“ erscheinen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 - MONOFLAM/POLYFLAM). Je stärker dabei die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist, desto eher sind solche Übereinstimmungen geeignet, bei jedenfalls im Identitäts- oder engeren Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der jüngeren Marke eine gedankliche Verbindung in Richtung auf eine gleiche betriebliche Herkunft der Waren auszulösen.

Um einen solchen Ausnahmefall handelt es sich nach Auffassung des Senats auch bei den beiden Marken „P3“ und „P4“. Denn – wie bereits dargelegt – handelt es sich bei „P3“ um einen in einer umfangreichen Markenserie benutzten Stammbestandteil für gut am Markt eingeführte Reinigungsprodukte und -waren speziell für industrielle und gewerbliche Zwecke, die im Identitäts- oder zumindest einem engeren Ähnlichkeitsbereich zu den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke stehen. Berücksichtigt man weiterhin, dass die Kombination des Buchstaben „P“ mit der Zahl „3“ in Bezug auf die damit gekennzeichneten Waren weder beschreibende Anklänge aufweist noch - soweit ersichtlich - einem auf diesem Warengbiet üblichen Zeichenbildungsprinzip folgt, so liegt für den Verkehr bei einer Begegnung mit der angegriffenen Marke jedenfalls auf in Zusammenhang mit den hier angegriffenen Waren der jüngeren Marke der Schluss nahe, ein weiteres Zeichen der „P“-Serie der Widersprechenden vor sich zu haben. Maßgeblich unterstützt und gefördert wird diese Annahme vor allem noch dadurch, dass sich die Übereinstimmungen beider Marken in Aufbau und Struktur nicht in der Kombination des Buchstabens „P“ mit einer nachgestellten Ziffer erschöpfen, sondern dass sich die angegriffene Marke in ihrem Zahlenbestandteil konkret der gegenüber der Ziffer „3“ der Widerspruchsmarke nachfolgenden Ziffer „4“ bedient, so dass sich die angegriffene Marke „P4“ jedenfalls bei in Bezug auf die gelöschten Waren - anders als z. B. bei einer Marke „P100“ - ohne weiteres als Hinweis auf eine gegenüber „P3“ fortlaufende Serie darstellen kann.

Damit wird der Schutzbereich der Widerspruchsmarke „P3“ durch die jüngere Marke „P4“ insoweit entscheidungserheblich beeinträchtigt. Es besteht die Gefahr, dass die angegriffene Marke als weiteres Kennzeichen aus dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden angesehen und assoziativ verwechselt wird.

Die Beschwerde der Widersprechenden hatte somit Erfolg.

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

gez.

Unterschriften