



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 175/05

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
12. Juni 2007

...

der Geschäftsstelle

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 303 26 377**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2007 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerden werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Gegen die am 26. September 2003 veröffentlichte Eintragung der am 21. Mai 2003 angemeldeten, z. Z. noch für „Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Taschen und Kleinlederwaren; Reise- und Handkoffer; Schirme; Bekleidungsstücke, Gürtel (Bekleidung), Schuhwaren, Kopfbedeckungen“ geschützten farbigen (rot, schwarz) Marke Nr. 303 26 377

# CINQUE



haben Widerspruch eingelegt:

1. die Widersprechende zu 1 aus ihrer am 30. Juni 1995 angemeldeten und seit 30. April 1996 für „Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“ eingetragenen Marke Nr. 395 27 906

# N° 5

2. die Widersprechende zu 2 aus ihrer am 22. Januar 1992 angemeldeten und seit 19. November 1996 für „Nichtmedizinische Seifen für den persönlichen Gebrauch, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Haarpflegemittel; Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch; Zahnputzmittel; nichtmedizinische Hautpflegemittel; kosmetische Präparate gegen Akne; Dienstleistungen eines Schönheits- und Kosmetiksalons, Schönheits- und Kosmetikberatung; Veranstaltung und Durchführung von Schönheits- und Kosmetikkursen und -seminaren“ eingetragenen Marke Nr. 2 101 717

**CLINIQUE**

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1 bestritten. Die Widersprechende zu 1 hat daraufhin Benutzungsunterlagen vorgelegt, insbesondere Umfrageergebnisse, welche sich auf die Marke „CHANEL No. 5“ beziehen.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 19. Juli 2005 beide Widersprüche zurückgewiesen, weil trotz zumindest teilweiser Warenidentität und auch bei Zugrundelegung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken eine Verwechslungsgefahr mangels hinreichender Markenähnlichkeit ungeachtet der Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zu 1 nicht vorliege. Von der Widerspruchsmarke zu 1 unterscheide sich die jüngere Marke in visueller Hinsicht dadurch, dass es sich bei letzterer um einen farbig gestalteten Schriftzug handele, während die Widerspruchsmarke eine Buchstaben-Zahlen-Kombination wiedergebe; in klanglicher und begrifflicher Hinsicht bestünden Unterschiede darin, dass die Widerspruchsmarke als „Nummer 5“ wiedergegeben werde und damit eine Nummernangabe darstelle, während die angegriffene Marke zutreffend als „tschinkwe“ ausgesprochen und nicht als Nummernangabe verstanden werde.

Bei der Widerspruchsmarke zu 2 bestünden die Unterschiede darin, dass die jeweiligen Schriftbilder voneinander abwichen und die im Sinne von „Klinik“ ausgesprochene und verstandene Widerspruchsmarke keine klangliche und begriffliche Nähe zu „cinque“ als Angabe der Ziffer fünf aufweise.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde beider Widersprechenden.

Die Widersprechende zu 1 hält jedenfalls eine begriffliche Identität der einander gegenüberstehenden Zeichen für gegeben, weil beide Kennzeichnungen übereinstimmend die Zahl fünf bezeichnen; dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Nummernangabe handele, führe nicht zu einer abweichenden Bedeutung. Auch die Herkunft aus verschiedenen Sprachen führe nach der Rechtsprechung

nicht zu einem Bedeutungsunterschied. Angesichts der Warenidentität und der gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1 bestehe daher eine Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende zu 1 beantragt,

den Beschluss vom 19. Juli 2005 aufzuheben.

Die Widersprechende zu 2 hält eine Verwechslungsgefahr angesichts der bestehenden Warenidentität in Klasse 3 und der gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke, zu der sie weitere Ausführungen macht, für gegeben, weil die Marken einander schriftbildlich und klanglich hochgradig ähnlich seien.

Die Widersprechende zu 2 beantragt,

den Beschluss vom 19. Juli 2005 vollständig aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen.

Sie bestreitet weiter eine rechtserhaltende Benutzung und damit auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu 1, zumal allenfalls „CHANEL No. 5“ bekannt sei.

In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.

## II

A. Die zulässigen Beschwerden haben in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, die Widersprüche mangels Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr von den miteinander in Wechselbeziehung stehenden Komponenten der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ab, wobei ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen größeren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 23 f. - Sabèl/Puma; EuGH GRUR 1998, 922, 923 Tz. 16 f. - Canon; BGH GRUR 1999, 241, 243). Diese Komponenten dürfen allerdings nicht schematisch angewendet werden, denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist der Schutz der älteren Marke auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion der 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).

2. Nach diesen Grundsätzen ist die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken selbst bei den teilweise in Klasse 3 identisch beanspruchten Waren und auch unter Zugrundelegung einer erhöhten Kennzeichnungskraft beider Widerspruchsmarken zu gering, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn aufgrund ihres Gesamteindrucks, auf den grundsätzlich unabhängig vom Prioritätsalter der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f. - Thomson Life; GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), die Übereinstimmungen im Bild, im Klang oder in der Bedeutung der gegenüberstehenden Zeichen die daneben vorhandenen Unterschiede so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können. Dabei reicht eine Ähnlichkeit in einem dieser drei Aspekte für die Annahme einer Verwechslungsgefahr bereits aus (vgl. BGH GRUR 1959, 182, 185 - Quick; GRUR 1979, 853, 854 - LILA; GRUR 1990, 367, 368 - alpi/Alba Moda; GRUR 1992, 110, 112 - dipa/dib; GRUR 1992, 550, 551 - ac-pharma; GRUR 1999, 241, 243 - Lions). Abzustellen ist dabei auf den Eindruck in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten ähnlichen Waren oder Dienstleistungen richten.

Nach diesen Grundsätzen kann eine kollisionsbegründende Ähnlichkeit des angegriffenen Zeichens mit keiner der Widerspruchsmarken festgestellt werden:

a) In *schriftbildlicher* Hinsicht unterscheiden sich die Widerspruchsmarke 1 und die angegriffene Marke schon deshalb, weil die erstere eine Buchstaben-Ziffern-Folge wiedergibt, während es sich bei der angegriffenen Marke um ein Wort handelt.

Auch zwischen der Widerspruchsmarke 2 und der angegriffenen Marke besteht keine visuelle Ähnlichkeit. Zum Einen ist die Widerspruchsmarke deutlich länger als die angegriffene Marke; darüber hinaus fällt der zweite Buchstabe „L“ in der älteren Marke, der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung hat, deutlich auf. Dass in der jüngeren Marke ein „Q“ vorkommt, ist zudem erst bei genauerem

Hinschauen erkennbar, denn der Querstrich, welcher „O“ und „Q“ unterscheidet, ist in der jüngeren Marke allenfalls angedeutet und somit erst bei intensiver Befassung mit der Marke erkennbar; demgegenüber kann er bei flüchtigem Hinschauen auch als „O“ gedeutet werden, wodurch sich die jüngere Marke dann optisch erheblich von der Widerspruchsmarke 2 unterscheidet, bei der der nicht allzu häufig vorkommende Buchstabe „Q“ besonders auffällig ist.

b) Auch in *klanglicher* Hinsicht bestehen - wenn überhaupt - allenfalls sehr geringfügige Ähnlichkeiten, denen gegenüber die Unterschiede deutlich auffallen.

aa) Die Widerspruchsmarke 1 wird als „N 5“ oder „Nummer(o) 5“ gesprochen. Dies hebt sich deutlich von der jüngeren Marke in jeder Aussprachenvariante ab. Dass die Widerspruchsmarke 1 wie die jüngere Marke italienisch ausgesprochen wird, ist allenfalls in einem nicht entscheidungserheblichen Umfang zu erwarten, denn für den Verkehr besteht keinerlei Veranlassung, die aus der Abkürzung für „Nummer“ und der bloßen Ziffer „5“ gebildete Widerspruchsmarke ausgerechnet in dieser Sprache wiederzugeben, zumal „CHANEL No. 5“ eine französische Aussprache vorgibt.

bb) Auch im Verhältnis zur Widerspruchsmarke 2 lässt sich eine kollisionsbegründende klangliche Ähnlichkeit nicht feststellen.

Soweit die Marken zutreffend wiedergeben werden, die Widerspruchsmarke 2 also als „Klinik(e)“, die jüngere Marke als „[tschinkwe]“, sind die klanglichen Unterschiede unüberhörbar, zumal in diesem Fall der abweichende Begriffsinhalt sofort erkannt wird und zusätzlich als Unterscheidungsmittel dient.

Aber auch bei deutscher Aussprache der beiden Marken bestehen - selbst wenn der Buchstabe zwischen „N“ und „U“ in der jüngeren Marke zutreffend als „Q“ erkannt wird - deutliche Unterschiede. Dabei ist zu beachten, dass entgegen der Ansicht der Widersprechenden zu 2 eine Regel, derzufolge der Buchstabe „c“ in

der deutschen Sprache, in der er als Einzelbuchstabe nur bei Fremdwörtern vorkommt, stets wie „k“ ausgesprochen wird, nicht besteht. Zwar ist dies, soweit ihm die Buchstaben a, l, o, r und u nachfolgen, bei eingedeutschten Begriffen, wie Café, Clown, Crew etc., der Fall; daneben wird er aber bei Wörtern lateinischer oder griechischer Herkunft wie ein „z“, bei aus der englischen, französischen oder spanischen Sprache übernommenen Begriffen wie ein stimmloses „s“ und in aus dem Italienischen stammenden Begriffen wie ein „tsch“ ausgesprochen (vgl. DUDEN, Aussprachewörterbuch, 4. Aufl., S. 75). Insofern bestehen erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass bei deutscher Aussprache beider Marken die Widerspruchsmarke als „Klinik(e)“, die jüngere Marke aber als „Zinkwe“, „Sinkwe“ oder - zutreffend - als „Tschinkwe“ ausgesprochen werden, was zu nicht ähnlichen Klangbildern führt. Aber selbst bei Wiedergabe der angegriffenen Marke als „Kinkwe“, wovon die Widersprechende zu 2 ohne nähere Begründung ausgeht, bestehen erhebliche Unterschiede infolge des zusätzlichen Buchstabens „L“ in der Widerspruchsmarke 2, welcher dieser ein erheblich abweichendes Gesamtklangbild vermittelt, zumal auch hier der sofort erkennbare Sinngehalt der Widerspruchsmarke 2 unmittelbar auffällt und als zusätzliches Unterscheidungskriterium einer Verwechselbarkeit der beiden Marken entgegenwirkt.

c) Auch in *begrifflicher* Hinsicht bestehen keine kollisionsbegründenden Ähnlichkeiten.

aa) Dass zwischen der unschwer als französisches Wort für „Klinik“ erkennbaren Widerspruchsmarke zu 2 und der jüngeren Marke, welche das italienische Wort für fünf bezeichnet, keine begrifflichen Ähnlichkeiten bestehen, liegt auf der Hand und bedarf keiner weiteren Ausführungen.

bb) Auch hinsichtlich der Widerspruchsmarke zu 1 und der angegriffenen Marke begründen begriffliche Ähnlichkeiten keine Verwechselbarkeit. Bei der Widerspruchsmarke 1 handelt es sich um die Angabe einer Nummer in Form der englischen oder französischen Abkürzung für „Nummer“ und dem mathematischen

Zeichen für die Zahl „5“. Demgegenüber handelt es sich bei der angegriffenen Marke - allerdings nur für die Teile des Verkehrs, welche dies erkennen und in der angegriffenen Marke nicht ein Fantasiewort sehen - um das *italienische* Wort für „fünf“. Schon insofern liegen beiden Zeichen unterschiedliche semantische Inhalte zugrunde. Unzutreffend ist auch die Auffassung der Widersprechenden, Zahlen und Nummern seien synonym; vielmehr handelt es sich bei der Nummer - soweit sie sich auf Zahlen bezieht - um die Zahl, die etwas kennzeichnet, eine Reihenfolge o. ä. angibt (vgl. Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006 [CD-ROM] unter „Nummer“); während es sich also bei „CINQUE“ um eine Kardinalangabe handelt, gibt die Widerspruchsmarke eine Ordnungszahl an, was grammatikalisch und mathematisch zu voneinander zu unterscheidenden Begriffen führt, weil die Kardinalzahl eine Mengenangabe ist, während die Ordinalzahl eine Rangstelle bezeichnet, die von der Elementenzahl in einer Menge unabhängig ist. Auch wenn der Widerspruchsmarke eine stark erhöhte Kennzeichnungskraft unterstellt wird, führt dies zu keinem anderen Ergebnis, weil diese nicht dazu führt, dass der aus einer Abkürzung und dem mathematischen Zeichen für die Ziffer „5“ bestehenden Marke ein so großer Schutzzumfang in begrifflicher Hinsicht zuzubilligen wäre, dass unter ihn auch die Wiedergabe der Kardinalzahl „5“ als Wort in sämtlichen Sprachen - selbst wenn man hierbei nur die auf einem bestimmten Warenausgang wie vorliegend insbesondere dem Parfümeriebereich berücksichtigen würde - fiel; vielmehr ist der Schutzzumfang auch insofern nur auf die Wiedergabe des gesamten Begriffsinhalt der Widerspruchsmarke in den im Inland gängigen Sprachen (also deutsch als „Nummer fünf“ und englisch als „Number five“, ggf. noch französisch als „Numéro cinq“) beschränkt.

3. Unter Abwägung der vorgenannten Faktoren hat die Markenstelle somit die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen, so dass die Beschwerden zurückzuweisen waren.

B. 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).

gez.

Unterschriften