



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 41/04

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
18. Juni 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 300 74 478**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 6. März 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wort-Bildmarke



ist am 8. August 2001 unter der Nummer 300 74478 u. a. für die Waren

„Sanitärausstattungen aus Metall, nämlich Toilettenbürstengarnituren, Toilettenpapierrollenbehälter, Handtuchhaken, Seifenspender, Handtuchhalter und Seifenschalen;  
Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Hähne als Teile von Wasserleitungsgeräten oder sanitären Anlagen; Regelarmaturen für Wasserleitungsgeräte sowie für Wasserleitungen“

mit den Farben „blau, schwarz“ in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritätsälteren, für die Waren

„Badewannen“

eingetragenen Wortmarke 2 014 652

### **SANIFORM PLUS**

Widerspruch erhoben, den sie auf die oben aufgeführten Waren der angegriffenen Marke beschränkt hat.

Mit Beschluss vom 2. Dezember 2003 hat die Markenstelle für Klasse 11 des DPMA, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, den Widerspruch aus der Marke 2 014 652 zurückgewiesen. Dies wird im Wesentlichen damit begründet, dass trotz einer zum Teil feststellbaren beachtlichen Warennähe die Marken nur wenige Gemeinsamkeiten aufwiesen, so dass unter Berücksichtigung der maßgeblichen, sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Bei dem gemeinsamen Bestandteil „PLUS/plus“ handle es sich um eine nicht schutzfähige Angabe, die deshalb für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Betracht bleiben müsse. Es stünden sich demnach die Vergleichsmarken „sani“ und „SANIFORM“ gegenüber. Der Wortbestandteil „SANI/sani“, der als verkürzter Hinweis auf „Sanitär“ einen beschreibenden Anklang habe und den man darüber hinaus in vielen (Fach-)Wortkombinationen und

einer Reihe von einschlägigen Marken finde, sei auf dem Gebiet der Sanitärerzeugnisse zumindest kennzeichnungsschwach. Zwar sei er bei der Würdigung des Gesamteindrucks der Marken mit zu berücksichtigten, aufgrund seiner Kennzeichnungsschwäche reichten aber bereits geringe Abweichungen zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr aus. Im Hinblick darauf unterschieden sich die Marken durch das zusätzliche Wort „FORM“ in der Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ausreichend zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie trägt vor, dass die Markenstelle zutreffend eine beachtliche Warennähe angenommen habe, wobei nach ihrer Auffassung zwischen den „Badewannen“ der Widerspruchsmarke und den „sanitären Anlagen“ sowie „Hähnen als Teile von sanitären Anlagen“ auf Seiten der jüngeren Marke sogar Identität bestehe. Die angegriffene Marke werde von dem Worтеlement „sani plus“ geprägt, gegenüber dem das lediglich einige Fliesen andeutende Bildelement zurücktrete. Hiervon unterscheide sich die Widerspruchsmarke nur durch das zusätzliche Worтеlement „FORM“, das als unbetonte Zwischensilbe nicht geeignet sei, Markenverwechslungen zu verhindern. Die übereinstimmende Silbe „PLUS/plus“ der Vergleichsmarken könne nicht, wie dies die Markenstelle getan habe, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Betracht gelassen werden. Denn auch schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Bestandteile seien in ihrer den Gesamteindruck einer Marke mitbestimmenden Wirkung zu berücksichtigen. Wollte man einen Bestandteil außer Betracht lassen, müsste dies die Silbe „FORM“ in der Widerspruchsmarke sein, welche die Waren der Widerspruchsmarke unmittelbar als „Form“ bezeichne. Demgegenüber liefere eine Bezeichnung der Waren mit „SANI“ oder „PLUS“ keine unmittelbar beschreibende Sachaussage. Aufgrund der Übereinstimmung der beiden Marken in den zwar schwachen, aber gleichwohl kennzeichnungskräftigen Bestandteilen „sani“ und „plus“ würden die angesprochenen Verkehrskreise zumindest eine gemeinsame betriebliche Zugehörigkeit der beiderseitigen Waren annehmen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke in dem beantragten Umfang anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 2 014 652 zutreffend wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Sie stützt im Wesentlichen die Gründe des angefochtenen Beschlusses. Im Hinblick darauf, dass es sich bei den gemeinsamen Bestandteilen „SANI/sani“ und „PLUS/plus“ um kennzeichnungsschwache bzw. nicht schutzfähige Angaben handle, werde durch den zusätzlichen Wortbestandteil „FORM“ in der Widerspruchsmarke ein ausreichend großer Abstand zwischen den Marken geschaffen.

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

## II.

Die gemäß § 165 Abs. 4 und 5 Nr. 1 MarkenG a. F. statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats hat die Markenstelle zu Recht eine beachtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und den Widerspruch aus der Marke 2 014 652 zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i. S. d. der genannten Bestimmung ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18-21) „Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“).

Zwischen den mit dem Widerspruch gezielt angegriffenen Waren der jüngeren Marke, die alle den Sanitärbereich angehören, und den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Badewannen“ besteht eine mindestens durchschnittliche Ähnlichkeit. Zum Teil, nämlich hinsichtlich „sanitärer Anlagen“, besteht außerdem die Möglichkeit einer sehr engen Warenähnlichkeit, da Badewannen wesensbestimmende Teile von sanitären Anlagen sein können.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist noch im Bereich des Durchschnitts liegend einzustufen. Zwar ist nicht zu verkennen, dass sich die mehrgliedrige Wortmarke „SANIFORM PLUS“ durchweg aus kennzeichnungsschwachen oder nicht unterscheidungskräftigen Wörtern bzw. Wortelementen zusammensetzt. So ist der Wortbestandteil „SANI“ ein auf dem einschlägigen Sanitärbereich naheliegender und dementsprechend häufig in marken- und firmenmäßigen Kennzeichen, aber auch in beschreibenden Angaben (z. B. Sani-Block für Sanitär-Block) verwendeter, verkürzter Hinweis auf sanitäre Produkte oder Dienste. Das Wort „Form“ bezeichnet, wie die Widersprechende selbst vorträgt, die Form, die Gestalt der Produkte. Das nachgestellte Wort „PLUS“

schließlich ist ein auf praktisch allen Produktbereichen vielfach gebrauchter, zusätzliche (verbesserte) Eigenschaften oder Vorzüge anpreisender, nicht unterscheidungskräftiger Zusatz (vgl. u. a. BPatG PAVIS PROMA 30 W (pat) 140/97 „PLUS“, nicht schutzfähig für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 41). Allerdings kann der Wortzusammenstellung „SANIFORM PLUS“ insgesamt, insbesondere der darin enthaltenen Wortbildung „SANIFORM“, die als solche keine klar verständliche Sachaussage vermittelt, sondern sich im Bereich verschwommener, andeutender beschreibender Begrifflichkeiten bewegt, noch eine in der konkreten Kombination durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugebilligt werden. Diese ist jedoch im Vergleich zu einer Wortmarke ohne beschreibende Anklänge eher im unteren Bereich des Durchschnitts anzusiedeln (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 186 m. Nachw.). Dafür, dass die Widerspruchsmarke durch intensive Benutzung eine Steigerung ihrer Kennzeichnungskraft erfahren hätte, sind weder Tatsachen vorgetragen noch ersichtlich.

Ausgehend hiervon sind auch mit Blick auf die teilweise gegebene Warennähe keine allzu strengen Anforderungen an den von den Marken zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand zu stellen. Den danach notwendigen Markenabstand erachtet der Senat in jeder Hinsicht für gewahrt.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit ist maßgeblich auf den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente abzustellen. Entscheidend kommt es insoweit darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren oder Dienstleistungen wirken, der eine Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 23) „Sabèl/Puma“, a. a. O. (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „MATRATZEN“; GRUR 2006, 413, 414 (Nr. 19) „ZIRH/SIR“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“). Zu Recht rügt die Widersprechende insofern, dass die Markenstelle bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Marken das darin übereinstim-

mend enthaltene Wort „PLUS/plus“ wegen dessen Schutzunfähigkeit unberücksichtigt gelassen hat. Zwar kann aus der Übereinstimmung mit einer angegriffenen Marke allein in einem Einzelbestandteil, der für sich gesehen nicht schutzfähig ist, aus Rechtsgründen ein markenrechtlicher Schutz nicht hergeleitet werden, weil solche Elemente für sich allein prinzipiell nicht geeignet sind, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen (vgl. BGH MarkenR 2002, 253, 256 „Festspielhaus“, GRUR 2003, 10401043 „Kinder“; WRP 2004, 1037, 1039 „EURO 2000“). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass vom Verkehr auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile zusammen mit den weiteren Elementen im Gesamteindruck einer Marke aufgenommen werden und demzufolge zum Gesamteindruck beitragen können. Solche Bestandteile dürfen daher wegen ihres beschreibenden Charakters bei der Feststellung des Gesamteindrucks nicht einfach außer Betracht bleiben, sondern sind mit zu berücksichtigen (vgl. BGH GRUR 1999, 735, 736 „MONOFLAM/POLYFLAM“; GRUR 2004, 783, 785 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“; BPatG GRUR 2004, 950, 953 „ACELAT/Acesal“).

Aber auch wenn man demnach die beiden Marken in ihrer Gesamtheit unter Einbeziehung des beschreibenden Wortzusatzes „PLUS/plus“ miteinander vergleicht, ist eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit nicht festzustellen.

Im schriftbildlichen Eindruck hebt sich die angegriffene Marke von der widersprechenden Marke nicht nur durch die besondere graphische Ausgestaltung, die versetzte Anordnung der in verschiedenen Farben wiedergegebenen Wörter „sani“ (schwarz) und „plus“ (blau) auf einem perspektivischen blauen Kachelmuster, deutlich ab, sondern auch durch ihren gegenüber der Widerspruchsmarke „SANIFORM PLUS“ um ca. ein Drittel wesentlich kürzeren Wortcharakter „sani plus“. Eine Wiedergabe der älteren Marke in einer gemäß § 26 Abs. 3 MarkenG möglicherweise zulässigen abgewandelten Benutzungsform, die in graphischer Hinsicht der angegriffenen Marke angenähert ist, kann, entgegen der Auffassung der Widersprechenden, keine Berücksichtigung finden. Denn im registerrechtli-

chen Widerspruchsverfahren ist stets von der eingetragenen Form der zu vergleichenden Marken auszugehen (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 „il Padrone/Il Portone“).

Aber auch in klanglicher Hinsicht - eine insofern den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende Bedeutung der Wortfolge „sani plus“ unterstellt - schafft der zusätzliche Wortbestandteil „FORM“ in der Widerspruchsmarke „SANIFORM PLUS“ ein ausreichendes Unterscheidungsmerkmal. Der Argumentation der Widersprechenden, es handle sich hierbei lediglich um eine unbetonte Zwischensilbe, die nicht geeignet sei, Verwechslungen der Marken zu verhindern, vermag der Senat nicht zu folgen. So erscheint es schon im Hinblick auf die Struktur der Widerspruchsmarke, die sich einerseits aus dem einheitlichen Wort „SANIFORM“ und andererseits aus dem davon getrennt geschriebenen Wort „PLUS“ zusammensetzt, verfehlt, bei dem Wortbestandteil „FORM“ von einer Silbe im Wortinneren zu sprechen. Abgesehen davon ist es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Frage des Einzelfalls, welchen Einfluss Silben in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck einer Wortmarke haben (vgl. BGH GRUR 2001, 1161, 1163 „CompuNet/ComNet“; a. a. O. „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX“). Vorliegend geht es, wie gesagt, nicht nur um eine eingeschobene Silbe, sondern um ein vollständiges zusätzliches Wort mit einem allgemein geläufigen Begriffsgehalt, das die gesamte hintere Hälfte des Markenwortes „SANIFORM“ einnimmt. Auch lässt sich eine feste Betonungsregel für die Fantasiewortbildung nicht feststellen, so dass eine Wiedergabe mit Betonung auf dem Wortteil „FORM“ nicht auszuschließen ist. Vor dem nachfolgendem Wort „PLUS“, dessen Wiedergabe stets ein Absetzen im Sprechfluss erfordert, tritt der Mehrwortbestandteil „FORM“ daher im Gesamteindruck der Widerspruchsmarke bereits rein akustisch gut vernehmbar hervor. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, wie oben dargelegt, im Wesentlichen auf der in ihrer konkreten Kombination noch fantasievollen Wortbildung „SANIFORM“ beruht. Dem Eingangswort „SANIFORM“ kommt daher gegenüber dem daran angefügten glatt beschreibenden Zusatz „PLUS“ sowohl bei

objektiver Bewertung der Kennzeichnungskraft als auch nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs das größere Gewicht bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zu. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist nicht zu erwarten, dass die hintere Worthälfte des kennzeichnenden Markenwortes „SANIFORM“ bei der mündlichen Übermittlung der Marke im Verkehr unbemerkt bleiben wird.

Auszuschließen ist letztlich auch die Gefahr, dass die beiden Marken aufgrund des übereinstimmenden Anfangswortbestandteils „SANI/sani“ unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Voraussetzung für diese mittelbare Art der Verwechslungsgefahr wäre, dass die angesprochenen Verkehrskreise in dem Bestandteil „SANI/sani“ einen Serienzeichenstamm mit besonderem Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden sehen (vgl. u. a. BGH GRUR 2000, 886, 887 „Bayer/BeiChem“; GRUR 2002, 542, 544 „BIG“). Ein solches Verkehrsverständnis ist schon wegen des oben dargelegten beschreibenden Charakters sowie der Verbrauchtheit dieses Wortbestandteils nicht nahe gelegt. Dafür, dass die Widersprechende die beteiligten Verkehrskreise durch eine starke Benutzung einer entsprechenden Zeichenserie an einen auf ihr Unternehmen hinweisenden Stammbestandteil „SANI“ gewöhnt hätte, ist nichts vorgetragen oder belegt.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften