



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 75/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 02 847

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsitzenden Richter Bender, die Richterin Dr. Hoppe und den Richter am Amtsgericht Dr. Wache am 5. Februar 2013

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Markeninhaberin hat am 19. Januar 2005 die Wortmarke

Sanitec

angemeldet. Die Marke ist am 8. April 2005 u. a. für die Dienstleistungen der Klasse 37

Reparatur von Sanitärgeräten, Sanitäranlagen, Elektroanlagen
und Elektrogeräten

eingetragen worden.

Die Widersprechende hat aus ihrer am 18. Mai 1993 angemeldeten Marke

SaniTec

Widerspruch eingelegt. Die Widerspruchsmarke ist aufgrund einer Entscheidung des Bundespatentgerichts (32 W (pat) 102/95) seit dem 19. Juni 1996 eingetragen für die Waren

Heißwasserbereiter; sanitäre Anlagen; sanitäre Ausstattungsgegenstände, nämlich Heißwassergeräte; sanitäres Zubehör aus Metall und/oder Kunststoffen, nämlich Handtuchhalter, Seifenablagen, Duschvorhänge, Duschabtrennungen; sanitäre Armaturen aus Metall und Kunststoff, nämlich Zweigriff- und Einhandmischer sowie berührungslose Entnahmeverrichtungen für Waschbecken, Spülen, Duschen und Badewannen; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder platiert); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten.

Die Widersprechende hat den Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke gerichtet.

Sie hat vorgebracht, dass zwischen den Waren ihrer Marke und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke Ähnlichkeit bestehe. Der Verkehr gehe davon aus, dass Unternehmen, die sanitäre Anlagen und Geräte vertreiben, auch für die Reparatur in Anspruch genommen werden können. Außerdem verwende die Widersprechende ihre Marke keineswegs nur gegenüber Zwischenhändlern, sondern auch gegenüber Endverbrauchern.

Die Widerspruchsmarke sei nicht kennzeichnungsschwach. Die Voraussetzungen einer Schwächung der Kennzeichnungskraft durch Drittzeichen seien weder unstrittig noch amtsbekannt. Die Widersprechende gehe sehr wohl gegen die Benutzung verwechslungsfähiger Drittzeichen vor. Die Widerspruchsmarke sei auch nicht beschreibend; sie enthalte lediglich fantasievolle Anklänge an beschreibende Angaben.

Angesichts der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und der nahezu identischen Zeichen bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Markeninhaberin ist dem Widerspruch entgegengetreten.

Sie hat die Auffassung vertreten, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke keine Ähnlichkeit bestehe. Die Widersprechende sei ein Großhandelsunternehmen, das seine Waren Zwischenhändlern (Handwerksunternehmen) anbiete. Dagegen sei die angegriffene Marke erkennbar die Marke eines Handwerksunternehmens und wende sich an die Kunden solcher Unternehmen. Somit seien unterschiedliche Verkehrskreise angesprochen. Der Verkehr gehe nicht davon aus, dass dasselbe Unternehmen sowohl die Waren als auch die Dienstleistungen anbiete.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei äußerst gering, da sie für den Sanitärbereich überwiegend beschreibende Angaben enthalte. Zudem gebe es zahlreiche ähnliche Drittmarken; und zahlreiche identische oder ähnliche geschäftliche Bezeichnungen seien in Benutzung, ohne dass die Widersprechende dagegen vorgehe.

Daher reiche der geringe Unterschied zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Mit Beschluss vom 16. Mai 2007 hat die Markenstelle für Klasse 40 den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle mit Beschluss vom 21. Juni 2010 teilweise, nämlich für die Dienstleistung

Reparatur von Sanitärgeräten, Sanitäreanlagen, Elektroanlagen
und Elektrogeräten

die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei normal oder leicht unterdurchschnittlich. Die einander gegenüberstehenden Marken seien klanglich identisch. Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den von der Löschung erfassten Dienstleistungen der angegriffenen Marke bestehe Ähnlichkeit. Es gebe eine wirtschaftliche Praxis großer Gerätehersteller, in Werkskundendiensten die Reparatur von Geräten auch in den Fällen vorzunehmen, die nicht unter eine Gewährleistung fallen. Daher könne festgestellt werden, dass mit der Warenherstellung und dem Warenvertrieb befasste Unternehmen am Markt auch als eigenständige Erbringer der Dienstleistung auftreten.

Dagegen wendet sich die Markeninhaberin mit der Beschwerde.

Die Markeninhaberin wiederholt und vertieft ihren Vortrag, wonach die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch die Benutzung ähnlicher Drittkennzeichen geschwächt sei. Insbesondere werde eine Wortmarke „Sanitec“ von der Sanitec-Gruppe mit Hauptsitz in Helsinki weltweit genutzt. Zudem nutze nahezu jede Sanitär- und Heizungstechnikfirma das Stichwort „Sanitec“.

Auch abgesehen davon habe die Widerspruchsmarke nur schwache originäre Kennzeichnungskraft; sie sei nach heutiger Rechtsprechung gar nicht schutzfähig.

Die Waren der Widerspruchsmarke und die Dienstleistungen der angegriffenen Marke seien einander nicht ähnlich. Die Verkehrsauffassung werde nicht durch die Praxis einiger weniger großer Gerätehersteller geprägt.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der Erinnerungsprüfer hat zutreffend angenommen, dass hinsichtlich der noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

1.

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die betreffenden Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Maßgeblich ist, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28) - THOMSON LIFE; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 33) - BAINBRIDGE m. w. N.).

Insbesondere bestimmt sich die Verwechslungsgefahr anhand einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (st. Rspr.: EuGH GRUR 1998, 387 (Nr. 22) - Sabél/Puma; EuGH GRUR 1998, 922 (Nr. 17) - Canon; EuGH GRUR 2008, 343 (Nr. 48) - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 1002 (Nr. 23) - Schuhpark; BGH GRUR 2008 (Nr. 13) - Pantogast).

2.

Die Waren der Widerspruchsmarke und die noch verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke sind einander ähnlich.

Ob bestimmte Waren und die auf diese Waren bezogenen Reparaturdienstleistungen einander ähnlich sind, hängt von der Verkehrsanschauung ab. Werden nach den Erfahrungen der angesprochenen Verkehrskreise die Waren und die Reparatur der Waren von denselben Unternehmen angeboten, so sind beide einander ähnlich (BPatG vom 27.6.2011, 28 W (pat) 15/10 (Nr. 28) - M & S FAHRZEUGHANDEL GMBH/M & S). Entgegen der Beschwerdebegründung kommt es nicht darauf an, ob insofern eine allgemeine Branchenübung besteht. Auch wenn nur einige große Hersteller neben sanitären Ausstattungsgegenständen darauf bezogene, über die bloße Gewährleistung hinausgehende Reparaturdienstleistungen anbieten, reicht dieser Umstand aus, um die Annahme zu begründen, dass die Möglichkeit einer solchen Angebotskombination einem relevanten Teil des angesprochenen Publikums bekannt ist. Kennt das Publikum diese Möglichkeit, dann wird es annehmen, dass Sanitärprodukte und zugehörige Reparaturdienstleistungen, die mit derselben Marke gekennzeichnet sind, von demselben Anbieter oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Ob die Beteiligten zu den großen Geräteherstellern gehören, ist unerheblich, weil es im Widerspruchsverfahren nicht auf die tatsächliche Nutzung der Marke, sondern allein auf die Registerlage ankommt.

3.

Die einander gegenüberstehenden Zeichen sind klanglich identisch. Optisch besteht eine hohe Zeichenähnlichkeit; die Widerspruchsmarke unterscheidet sich nur durch ihre Besonderheiten im Schriftbild; diese liegen jedoch im Rahmen des Werbeüblichen und sind nicht besonders auffällig.

Wird „Sanitec“ - was jedenfalls durch den Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen beider Marken naheliegt - als Abkürzung für „Sanitärtechnik“ verstanden, so sind beide Marken auch begrifflich identisch. Darauf kommt es jedoch nicht an; denn in der Regel reicht schon die Ähnlichkeit in klanglicher Hinsicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (BGH GRUR 1999, 241 (Nr. 27) - Lions; BGH GRUR 2006, 60 (Nr. 17) - coccodrillo; BGH GRUR 2011, 824 (Nr. 26) - Kappa; BPatG GRUR 2010, 78 (Nr. 28) - Xxero/Zero; BPatG vom 11.11.2011, 33 W (pat) 59/10 (Nr. 76) - filterclean plus/FILTER Clean). Besonderheiten des Waren- und Dienstleistungssektors, die eine Abweichung von dieser Regel begründen könnten, sind nicht erkennbar.

4.

Bei klanglich identischen Zeichen, hoher optischer Zeichenähnlichkeit und einander ähnlichen Waren und Dienstleistungen liegt Verwechslungsgefahr vor. Das gilt auch dann, wenn zugunsten der Markeninhaberin unterstellt wird, dass der Widerspruchsmarke nur schwache Kennzeichnungskraft zukommt.

a)

Der Widerspruchsmarke darf der Schutz nicht insgesamt verweigert werden; die Eintragung ist sowohl für das Verletzungsverfahren als auch für das Widerspruchsverfahren bindend (BGH GRUR 2005, 414 (Nr. 24) - Russisches Schaumgebäck; BGH GRUR 2008, 905 (Nr. 20) - Pantohexal). Ist die Widerspruchsmarke an eine beschreibende Angabe angenähert, so wird ihr Schutz allerdings durch die Eigenprägung und Unterscheidungskraft bestimmt, die dem Zeichen trotz seiner Anlehnung an eine freizuhaltende Angabe die Eintragungsfähigkeit verleiht (BGH

GRUR 2003, 963 (Nr. 26) - AntiVir/AntiVirus; BGH GRUR 2008, 803 (Nr. 22) - HEITEC; BGH GRUR 2012, 1040 (Nr. 39) - pjur/pure; BPatG vom 6.6.2012, 26 W (pat) 30/11 - Perisecco/Riesecco).

Zugunsten der Markeninhaberin kann unterstellt werden, dass der Widerspruchsmarke nur geringe Kennzeichnungskraft zukommt, weil sie von den angesprochenen Verkehrskreisen als Abkürzung für „Sanitärtechnik“ verstanden wird und somit eng an eine die Waren und Dienstleistungen glatt beschreibende Angabe angelehnt ist. Dieser Umstand kann der Beschwerde jedoch nicht zum Erfolg verhelfen; denn die angegriffene Marke ist auf die gleiche Art und Weise an dieselbe beschreibende Angabe angenähert. Dagegen kann der Widerspruchsmarke der Schutz nicht versagt werden.

Eine die Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarke begründende Eigenprägung und Unterscheidungskraft kann nicht in dem besonderen Schriftbild gesehen werden, in dem sich die Widerspruchsmarke von der angegriffenen Marke unterscheidet. Das Schriftbild hält sich im Rahmen des Werbeüblichen. Es ist nicht bunt, sondern in schwarzer Farbe gehalten und lässt sich mühelos lesen. Auffälligkeiten, die von dem Spektrum der üblichen Schriftbilder abweichen würden, namentlich besondere Schnörkel, Verzierungen oder eine ungewöhnliche Anordnung der Buchstaben, sind nicht vorhanden. Auch das innerhalb des Zeichens groß geschriebene „T“ in der Widerspruchsmarke ist nicht besonders auffällig; vielmehr gehört die Binnengroßschreibung zu den werbeüblichen Gestaltungsmitteln (vgl. EuG vom 7.6.2005, T-316/03 - MunichFinancialServices; EuG vom 24.4.2012, T-328/11 - EcoPerfect; BPatG vom 28.2.2012, 33 W (pat) 67/10 - Software SecurITy-Police; BPatG vom 19.6.2012, 33 W (pat) 10/11 - SeasonStart; BPatG vom 31.7.2012, 25 W (pat) 9/12 - PurePassion). Der angemessen aufmerksame Verbraucher, der die Widerspruchsmarke wahrnimmt, wird lediglich das Wort „Sanitec“ im Gedächtnis behalten; das Schriftbild wird er sich nicht merken. Nimmt er zu einem späteren Zeitpunkt die angegriffene Marke wahr, so wird er sie ohne weiteres mit der Widerspruchsmarke verwechseln.

Ist eine Marke eng an eine glatt beschreibende Angabe angenähert, oder ist sie in ihrem Worтеlement sogar glatt beschreibend, so kann zwar schon eine vergleichsweise geringe Originalität in der graphischen Gestaltung die Verwechslungsgefahr ausschließen (vgl. BPatG vom 7.5.2007, 30 W (pat) 243/04 - Bioline). Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Das Publikum wird die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke nicht als eigenständiges, das Wortzeichen ergänzendes Element wahrnehmen. Die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke besteht lediglich aus einem bestimmten Schriftbild, das keine besonderen Auffälligkeiten erkennen lässt.

b)

Der Vortrag der Markeninhaberin, dass noch andere, mit der Widerspruchsmarke identische Zeichen in Benutzung seien, lässt den Widerspruch nicht als unbegründet erscheinen.

Wird im einschlägigen Waren- und Dienstleistungssektor das Zeichen „Sanitec“ oder „SaniTec“ noch von anderen Anbietern benutzt, so kann dadurch allerdings die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt werden. Die Präsenz solcher Zeichen auf dem Markt wird nämlich dazu führen, dass der Verkehr besonders auf die Unterschiede zwischen den Zeichen achtet und selbst geringe Unterschiede wahrnimmt (BGH GRUR 1967, 246, 248 - Vitapur; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage § 9 Rn. 153). Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke wird dadurch jedoch nicht weiter eingeschränkt, als dies durch die enge Anlehnung an eine beschreibende Angabe geschieht (oben II. 4. a). Der Unterschied im Schriftbild zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ist so geringfügig, dass ihn das Publikum auch bei erhöhter Aufmerksamkeit nicht wahrnehmen wird.

Selbst bei einer durch die Verwendung einer beschreibenden Angabe und Benutzung durch Dritte stark geschwächten Kennzeichnungskraft kann der Schutzbereich eines registrierten Zeichens nicht so weit eingeschränkt werden, dass selbst

bei einem klanglich und begrifflich identischen Zeichen, das auch schriftbildlich nahezu identisch ist, ein hinreichender Zeichenabstand bejaht würde. Abgesehen von der Eintragung eines bestimmten, jedoch unauffälligen Schriftbilds weist die angegriffene Marke keine Unterschiede zur Widerspruchsmarke auf. Dies zu tolerieren würde darauf hinauslaufen, der eingetragenen Marke nahezu jeglichen Schutz abzusprechen, was unzulässig ist, solange die Marke im Register eingetragen ist (vgl. EuGH GRUR 2012, 825 (Nr. 44 f., 47) - F1-LIVE/F1 Formula 1; EuGH C-42/12 (Nr. 62) - ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT/alpine).

Die Widersprechende hat ihr Widerspruchsrecht auch nicht verwirkt (§§ 21 Abs. 4 MarkenG, 242 BGB); denn dafür würde die Duldung von Drittkennzeichen nicht ausreichen. Erforderlich wäre ein eigener schutzwürdiger Besitzstand der Markeninhaberin durch länger andauernde Benutzung ihres Kennzeichens (vgl. BPatG vom 28.5.2008, 29 W (pat) 32/08 - easy LINUX!/LINUX); und ein solcher ist nicht ersichtlich. Ob die Regeln über die Verwirkung im Widerspruchsverfahren anzuwenden sind, oder ob ihre Anwendung auf das Verletzungsverfahren beschränkt bleibt (so BPatG vom 12.12.2000, 24 W (pat) 192/98 - Ayk Soft & Power System/Aok; BPatG vom 2.3.2004, 33 W (pat) 214/02 - CD/CD), kann offenbleiben.

c)

Es erscheint auch im Ergebnis als zutreffend, die Beschwerde gegen die dem Widerspruch stattgebende Entscheidung zurückzuweisen. Die Markeninhaberin verhält sich widersprüchlich, wenn sie der Widerspruchsmarke nur einen äußerst geringen Schutzzumfang zugesteht oder die Marke für gar nicht schutzfähig hält, aber selbst eine - bis auf die geringfügige Abweichung im Schriftbild - identische Marke angemeldet hat und gegen den Widerspruch verteidigt. Ob die Markeninhaberin

auch nach der Löschung ihrer Marke die Bezeichnung „Sanitec“ führen darf (§ 23 Nr. 2 MarkenG), ist im Widerspruchsverfahren nicht zu entscheiden.

Bender

Dr. Hoppe

Dr. Wache

CI