



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 27/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2018 212 904

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 26. April 2018 angemeldete Wortmarke

SANISTYLE

ist am 26. Juni 2018 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren der

Klasse 11: angepasste Auskleidungen für Duschwannen; Apparate für sanitäre Zwecke; Armaturen für das Badezimmer; Armaturen für sanitäre Zwecke; Dampfbäder; Dampfbäder, Saunen und Badeeinrichtungen [Wellness]; Duschatrennungen; Duschenzubehör; Duschkabinen; Duschwannen; sanitäre Apparate und Anlagen; Trennwände für Duschbecken, nicht

aus Metall; Trennwände für Duscbäder, nicht aus Metall;
Wände für Duschkabinen;

Klasse 19: Abdeckplatten [nicht aus Metall] zur Wasserabdichtung von Gebäuden; Badekabinen, nicht aus Metall; Bauelemente [nicht aus Metall] zur Verwendung im Bauwesen; Baumaterialien und Bauelemente, nicht aus Metall; Feuchtigkeitshemmende Baumaterialien, nicht aus Metall; Rahmen [nicht aus Metall] zur Verwendung mit Trennwänden; Trennwände, nicht aus Metall; verschiebbare Trennwände, nicht aus Metall;

Klasse 20: Badesitze; Badezimmerhaken, nicht aus Metall; Badezimmerhocker; Badezimmermöbel; Badezimmer-schränke; Badezimmerspiegel; Badezimmeruntertische mit eingelassenen Waschbecken; Badezimmerzubehör in Form von Möbeln; Trennwände; Trennwände mit Auslagen

eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. Juli 2018.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Beschwerdeführerin am 29. Oktober 2018 Widerspruch erhoben aus

1. der am 11. Februar 2019 angemeldet und am 27. November 2019 in das Register des DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 396 12 446



die für die Waren

Baumaterialien aus Metall; Wasserrohre und Rohrverbindungen, Rinnen, Leitungen und Siphons für Abfuhr von Abwasser und Regenwasser; Rohrflansche und Rohrmuffen; Gitter und Roste für Ableitung von Abwasser und Regenwasser; Ventile und Ventilkappen aus Metall für Wasserleitungen; Anlagen und Geräte für die Wasserversorgung und Abfuhr von Abwasser und Regenwasser; Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen, insbesondere für Bäder und Toiletten; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche (nicht aus Metall) und Schlauchverbindungen; Rohre und Rohrverbindungen (nicht aus Metall) für Wasserversorgung und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser; Baumaterialien (nicht aus Metall), ausgenommen Baumaterialien zum Mauern, Betonieren, Reparieren, Sanieren, Verputzen, Verblenden, Abdichten, Streichen und Schäumen von Wänden, Decken und Böden; Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Rohre, Leitungen und Rinnen aus Kunststoff für die Wasserversorgung und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser; Formkörper aus Kunststoff, nämlich Wannen, Becken, Schüsseln, Behälter, Kästen und Ablaufrinnen; Ventile, Ventilkappen, Gitter und Roste aus Kunststoff für Wasserversorgung, und Abfuhr von Abwässern und Regenwasser; Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert)

geschützt ist.

2. der am 1. April 1996 angemeldeten und am 13. Dezember 1999 in das Register des Europäischen Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) eingetragenen Wortmarke UM 000 052 001

SANIT

die für die Waren der

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wärmeleitungsgeräte; Waschtische, Waschtischunterbauten; Ein- und Anbauleuchten;

Klasse 20: Anbau- und Einbaumöbel; Einrichtungsgegenstände für Bäder, Spiegelschränke, Badestühle, Kosmetikspiegel, Beleuchtungsspiegel; insbesondere sämtliche Waren aus Holz, Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küchen; Badezimmerzubehörteile, nämlich Handtuchhalter, Seifenschalen, Zahnbecherhalter, Toilettenpapier- und Reinigungsgeräthalter, Ablagekonsolen; insbesondere sämtliche Waren aus Holz, Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff

geschützt ist.

3. der am 4. Dezember 1990 angemeldeten und am 4. September 1992 in das Register des DPMA eingetragenen Wort-/Bildmarke 2 020 084



die für die Waren

Klasse 11: Armaturen für sanitäre Anlagen aus Metall und/oder Kunststoff, Klosettspülkästen.

geschützt ist.

4. der am 14. August 1990 angemeldet und am 2. März 1993 in das Register des DPMA eingetragenen Wortmarke DD 652 403

SANIT

die für die Waren

Einrichtungsgegenstände für Bäder, nämlich Anbau- und Einbaumöbel, Waschtische, Waschtischunterbauten, Spiegelschränke, Spiegel, Beleuchtungsspiegel, Ein- und Anbauleuchten, Sanitärartikel, nämlich Bade- und Brausewannen, Waschbecken, Klosettbecken, Bidetbecken, Sitzbretter und Sitzbrettauflagen; Badezimmerausstattungs- und Zubehörteile, nämlich Badezimmerteppiche, Handtuchhalter, Seifenschalen, Zahnbecherhalter, Ablagekonsolen, Toilettenpapier- und Reinigungsgerätehalter, Armaturen; sämtliche Waren aus Holz, Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff

geschützt ist.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 29. Juli 2021 wurden die Widersprüche zurückgewiesen. Die Widersprechende habe auf die jeweils zulässige Einrede der Nichtbenutzung hin die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widerspruchsmarken seien rechtserhaltend benutzt worden. Zur Glaubhaftmachung legt sie eine eidesstattliche Versicherung ihres Prokuristen X vom 30. September 2021, Beispielsetiketten sowie eine Preisliste und einen Katalog aus 2017 vor. Die entsprechenden Kataloge der Jahre 2013 bis 2021 seien über die Internetseite der Beschwerdeführerin abrufbar. Die sich gegenüberstehenden Waren seien weitgehend identisch, im Übrigen hochgradig ähnlich. Die Widerspruchsmarken verfügten über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Aufgrund ihrer großen Bekanntheit und umfangreichen Benutzung sei jedoch von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen. Bei dieser Ausgangslage sei eine Verwechslungsgefahr nur auszuschließen, wenn die Zeichen keinerlei Ähnlichkeit aufwiesen. Dies sei nicht der Fall; vielmehr bestehe in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht hochgradige Zeichenähnlichkeit. Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil „SANI“ geprägt. Denn bei „STYLE“ handele es sich um ein „Allerweltsschlagwort“, das dem Publikum für sämtliche Waren und Dienstleistungen als Werbeanpreisung im Sinne einer besonders guten Qualität bzw. Gestaltung ohne weiteres vertraut sei. „SANI“ möge zwar eine gewisse Bedeutung haben, die den angesprochenen Verkehrskreisen jedoch nicht so geläufig sei, wie „STYLE“. Zudem werde in Wikipedia zwar „Sani“ als Abkürzung für Sanitäter genannt, aber keine Verbindung zu „Sanitär“ hergestellt. Ginge man davon aus, dass beide Bestandteile der angegriffenen Marke gleichsam beschreibend seien und deshalb eine Prägung allein durch „Sani“ nicht in Betracht komme, implizierte dies, dass die angegriffene Marke nicht schutzfähig sei. Dieser müsse jedoch bereits aufgrund ihrer Eintragung ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft zugebilligt werden, welches ausschließlich aus dem

Bestandteil „SANI“ erwachse. Daher stünden sich die Zeichen „SANI“ und „SANIT“ gegenüber, die weitgehend identisch seien. Das bei den Widerspruchsmarken am Ende zusätzlich enthaltene „T“ gehe klanglich und schriftbildlich unter.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 11 des DPMA vom 29. Juli 2021 wird aufgehoben. Auf die Widersprüche aus den Marken 396 12 446, 2 020 084 und DD 652 403 sowie der Unionsmarke UM 000 052 001 wird die Löschung der angegriffenen Marke 30 2018 212 904 angeordnet.
2. Der Beschwerdegegnerin werden die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren weder einen Antrag gestellt noch zur Sache vorgetragen. Im Verfahren vor dem DPMA hat sie mit Schriftsatz vom 17. September 2019 hinsichtlich aller Widerspruchsmarken die Einrede der Nichtbenutzung erhoben und vorgetragen, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken bestehe. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei noch durchschnittlich. Selbst bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren halte die angegriffene Marke den gebotenen Abstand bei dieser Ausgangslage ein. Im Gesamteindruck unterschieden sich die sich jeweils gegenüberstehenden Zeichen deutlich. Die angegriffene Marke werde auch nicht durch „SANI“ geprägt, da es sich hierbei um einen auf dem Gebiet der Sanitärerzeugnisse zumindest kennzeichnungsschwachen verkürzten Hinweis auf „Sanitär“ handele. Auch bestehe nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Der Senat hat mit Hinweis vom 16. Dezember 2022 seine vorläufige Rechtsauffassung dargelegt, nach der die Beschwerde zurückzuweisen sein dürfte.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige, insbesondere nach § 66 Abs. 1 MarkenG statthafte und gem. § 66 Abs. 2 MarkenG fristgerecht eingelegte Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

A. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke am 26. April 2018, also zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, sind für die gegen diese Eintragung erhobenen Widersprüche gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG weiterhin § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden. In Bezug auf die erhobene Nichtbenutzungseinrede sind gemäß § 158 Abs. 5 MarkenG die Vorschriften der §§ 26, 43 Abs. 1 MarkenG in ihrer bis dahin geltenden Fassung anzuwenden.

B. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bzw. §§ 119 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Widersprüche zu Recht zurückgewiesen wurden, § 43 Abs. 2 S. 2 MarkenG. Gem. § 119 Nr. 4 MarkenG ist § 43 Abs. 1 MarkenG auf Unionsmarken mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem Zeitrang gemäß § 26 MarkenG die Benutzung der Unionsmarke mit älterem Zeitrang nach Artikel 18 UMV tritt.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – BARBARA BECKER/HABM; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR

2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. EuGH GRUR 2008, 343 Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2020, 1202 Rn. 19 – YOOFood/YO; GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2019, 173 Rn. 17 – combit/Commit; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 914 Rn. 13 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2016, 283 Rn. 7, BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; s. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 9 Rn. 43 ff m. w. N.).

Nach diesen Grundsätzen ist – selbst wenn man für alle vier Widersprüche eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarken unterstellt und jeweils von identischen Vergleichswaren ausgeht - keine Verwechslungsgefahr gegeben.

1. Die Waren der Klassen 11, 19, 20 und 21 richten sich sowohl an Unternehmen bei ihrer geschäftlichen Betätigung, als auch an das allgemeine Publikum. Es ist hinsichtlich hochpreisiger Produkte wie Saunen, Badezimmereinrichtungen oder teuren Armaturen von einer leicht gesteigerten Aufmerksamkeit auszugehen, weil diese regelmäßig erst nach fachkundiger Beratung und mit Bedacht erworben werden. Im Übrigen ist eine durchschnittliche Aufmerksamkeit zugrunde zu legen.

2. Widerspruch aus der Wortmarke DD 652 403 **SANIT**

a. Die Einrede der Nichtbenutzung ist gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG a. F. zulässig, da die Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der

Eintragung der angegriffenen Marke am 27. Juli 2018 bereits über fünf Jahre im Register eingetragen war (Eintragung am 2. März 1993). In dem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist die Erhebung beider Einreden nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG a. F. zu sehen (BGH GRUR 2008, 719 Rn. 20 – idw Informationsdienst Wissenschaft). Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind nach § 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG a. F. daher nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht worden ist. Ob dies der Beschwerdeführerin mittels der im Beschwerdeverfahren erstmals eingereichten Unterlagen gelungen ist, kann dahingestellt bleiben. Auch wenn man zu ihren Gunsten von einer rechtserhaltenden Benutzung ausgeht, ist keine Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken anzunehmen.

b. Zwischen den - unterstellt benutzten - Waren „Badezimmerraustattungs- und Zubehörteile, nämlich Armaturen“ der Widerspruchsmarke und „Armaturen für sanitäre Zwecke“ der angegriffenen Marke besteht Identität. Ob dies auch für weitere Waren der Fall ist bzw. ob und in welchem Grade zwischen diesen eine Ähnlichkeit anzunehmen sein könnte, muss nicht näher untersucht werden, da selbst bei Warenidentität keine Verwechslungsgefahr besteht.

c. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Davon ist die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung zunächst selbst ausgegangen. Anders als sie nun in ihrem Schreiben vom 10. Januar 2023 vorträgt, ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch nicht aufgrund Bekanntheit infolge umfangreicher Benutzung gesteigert.

aa. Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke, sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2010, 228

Rn. 33 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH GRUR 2015, 1127 Rn. 10 – ISET / ISETsolar; GRUR 2012, 1040 Rn. 29 – pjur/pure). Liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen, ist von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (vgl. BGH GRUR 2016, 283 Rn. 10 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; GRUR 2012, 64 Rn. 12 – Maalox/Melox-GRY).

Nach diesen Grundsätzen verfügt die Widerspruchsmarke über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Weder handelt es sich bei SANIT um eine gängige Abkürzung der Begriffe Sanitär oder Sanitärtechnik, noch wird der Verkehr darin ohne weiteres und unmittelbar den - zumindest für Waren des Sanitärbereichs beschreibenden (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 15.09.2014, 24 W (pat) 518/13 – Sani-Flex) - Begriff „SANI“ erkennen. Der Abwandlung dieses Wortes durch das am Zeichenende angefügte „T“ kommt vielmehr ein individualisierender Charakter zu (vgl. zur Abwandlung von beschreibenden Angaben auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 220). Dass insbesondere bei analytischer Betrachtung beschreibende Anklänge vorhanden sein mögen, steht dem nicht entgegen, da der Verkehr das Zeichen in der Regel so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. auch Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 170). Für eine Schwächung der Kennzeichnungskraft aus anderen Gründen, wie z. B. zahlreicher im geschäftlichen Verkehr genutzter ähnlicher Drittmarken, ist weder etwas vorgetragen noch ersichtlich.

bb. Anders als die Beschwerdeführerin meint, kann nicht von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Der Vortrag der Widersprechenden und die vorgelegten Unterlagen lassen den Schluss auf eine durch intensive Benutzung entstandene hohe Verkehrsbekanntheit nicht zu. Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Inland ist schließlich nicht gerichtsbekannt.

aaa. Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Haus aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise gehören, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; GRUR 2013, 833 Rn. 41 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Prüfung hat anhand der jeweiligen Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen, nicht dagegen anhand genereller und abstrakter Angaben, wie etwa von festen Prozentsätzen der Bekanntheit des Zeichens als Kennzeichnungsmittel bei den beteiligten Verkehrskreisen (vgl. EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 44 – Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 52 – Windsurfing Chiemsee; BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum). Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer in Folge von Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke, eine Steigerung der Kennzeichnungskraft muss zudem bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen (vgl. BGH GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO) und im Kollisionsgebiet, d. h. in Deutschland vorliegen (BGH GRUR 2018, 79 Rn. 21 ff. – OXFORD/Oxford Club; GRUR 2017, 75 Rn. 29 – Wunderbaum II). Die Benutzungslage muss dabei durch präsente glaubhafte Mittel zweifelsfrei belegt sein (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Rn. 33 – Malteserkreuz; BPatG, Beschluss vom 11.8.2015, 24 W (pat) 540/12 – Senkrechte Balken). Die Feststellungen zur Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen sind im Hinblick auf konkrete Waren und Dienstleistungen zu treffen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 38 – Culinaria/Villa Culinaria; BPatG, Beschluss vom 07.10.2019, 29 W (pat) 26/15 – limango/MANGO).

bbb. Unter Zugrundelegung dieser Kriterien ist es der Beschwerdeführerin nicht gelungen, eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke darzulegen und glaubhaft zu machen. Zu den für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft relevanten Tatsachen einschließlich des Marktanteils (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, 24 W (pat) 540/12–Senkrechte Balken) hat die Beschwerdeführerin nicht ausreichend vorgetragen. Aus den vorgelegten Unterlagen, insbesondere der eidesstattlichen Versicherung, sind zwar – durchaus hohe - Umsätze mit konkret genannten Waren in den Jahren 2013 bis 2021 in Deutschland ersichtlich. Diese allein sind jedoch in der Regel nicht ausreichend (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, a. a. O., § 9 Rn 163). Vorliegend fehlt es sowohl an zusätzlichen Angaben zu den Marktanteilen, die mit den oben genannten Waren unter der Widerspruchsmarke im Inland erreicht wurden, als auch an den für die genannte Marke in Deutschland getätigten langjährigen Werbeaufwendungen. Eine demoskopische Befragung wurde ebenfalls nicht vorgelegt.

d. Die lediglich weit unterdurchschnittlich ähnlichen Zeichen halten bei dieser Ausgangslage – identische Waren und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - den notwendigen deutlichen Abstand ein. Anders als die Beschwerdeführerin vorträgt ist hierfür keine Unähnlichkeit der Zeichen erforderlich.

aa. Es stehen sich die Vergleichszeichen

SANISTYLE

und

SANIT

gegenüber.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit

kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – INJEKT/INJEX; GRUR 2017, 914 Rn. 58 – Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke; GRUR 2015, 1114 Rn. 23 – Springender Pudel; GRUR 2015, 1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2014, 382 Rn. 25 – REAL-Chips; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 270 f. m. w. N.). Dabei sind grundsätzlich die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 249 m. w. N.). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; GRUR 2005, 1042 Rn. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2020, 1202 Rn. 26 – YOOFOOD/YO; GRUR 2014, 382 Rn. 14 – REAL-Chips; GRUR 2012, 64 Rn. 14 – Maalox/MeloxGRY). Die relevanten Verkehrskreise nehmen diese in der Regel nicht nebeneinander wahr, sondern vergleichen sie in ihrer Erinnerung. Dabei fallen Übereinstimmungen grundsätzlich stärker ins Gewicht als Abweichungen (vgl. auch Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 263).

bb. Wie die Markenstelle und auch die Beschwerdeführerin selbst in ihrer Beschwerdebegründung vom 1. Oktober 2021 zutreffend ausgeführt haben, besteht hinsichtlich der Zeichen in ihrer Gesamtheit keine ausreichende Ähnlichkeit, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Zeichen sind lediglich weit unterdurchschnittlich ähnlich.

aaa. Auch wenn die ersten vier Buchstaben identisch sind unterscheiden sich die Zeichen klanglich deutlich voneinander. Während die aus neun Buchstaben bestehende angegriffene Marke „SANISTYLE“ (SA-NI-STYLE) dreisilbig ausgesprochen wird, enthält die widersprechende Marke „SANIT“ lediglich fünf Buchstaben und besteht nur aus zwei Silben (SA-NIT), von denen die zweite betont wird. Auch die Vokalfolge (A-I-E und A-I) weicht voneinander ab. Hierdurch unterscheidet sich der Klang- und Betonungsrhythmus erheblich voneinander. Hinzu kommt, dass sich die jeweilige Wortendung durch das am Stück ausgesprochenen „STYLE“ am Ende der angegriffenen Marke sehr deutlich unterscheiden. Zwar wird der Wortanfang im Allgemeinen stärker beachtet, jedoch verleiht die Endsilbe dem angegriffenen Zeichen ein markant anderes Klanggefüge. Daher ist auch ein Überhören der bestehenden Klangverschiedenheit selbst bei schneller und undeutlicher Aussprache nicht zu erwarten.

bbb. In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichszeichen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden, als im eher flüchtigen Klangbild, das bei mündlicher Benennung entsteht. Die markanten Unterschiede bei der Wortlänge – das angegriffene Zeichen ist fast doppelt so lang – und das deutlich abweichende Wortende aufgrund des zusätzlichen „STYLE“ der jüngeren Marke sowie des nach „SANI“ folgende „T“ der Widerspruchsmarke bewirken einen erheblichen schriftbildlichen Unterschied.

ccc. Eine begriffliche Ähnlichkeit liegt ebenfalls nicht vor. Die Übereinstimmungen im – zumindest kennzeichnungsschwachen – Markenanfang „SANI“ genügen nicht, um eine begriffliche Ähnlichkeit der Gesamtzeichen annehmen zu können. Die Widerspruchsmarke wird von den angesprochenen Verkehrskreisen als Fantasiebezeichnung aufgefasst, während die angegriffene Marke die Bedeutung Sanitärstil aufweist.

cc. Das angegriffene Zeichen wird – anders als die Beschwerdeführerin meint –

nicht durch SANI geprägt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das – nur in Großbuchstaben gehaltene – aus einem Wort bestehende „SANISTYLE“ vom Verkehr als einheitliches Wort aufgefasst wird, bei dem kein Anlass besteht, es in die Begriffe „SANI“ und „STYLE“ zu unterteilen (vgl. u. a. BPatG Beschluss vom 25.06.2013, 33 W (pat) 70/11 – IMMETRO / METRO). Dem steht schon die Zusammenschreibung der Begriffe und die fehlende Hervorhebung des Beginns des zweiten Bestandteils entgegen. Ferner sind sowohl SANI als Abkürzung für Sanitär (vgl. u. a. BPatG, Beschluss vom 15.09.2014, 24 W (pat) 518/13 – Sani-Flex m. w. N.), als auch STYLE im Sinne von Stil bzw. aus dem Englischen übersetzt "Stil, Art, Typ, Lebensgefühl oder auch Mode" (vgl. auch BPatG, Beschluss vom 13.12.2012, 27 W (pat) 37/11 – style) für die sich gegenüberstehenden Waren als Hinweis auf deren Einsatz im Sanitärbereich bzw. als beschreibende sowie werbemäßige Hervorhebung – und zwar auch als Gesamtbegriff im Sinne von „Sanitärstil“ - zumindest kennzeichnungsschwach. Keines dieser Elemente ist daher geeignet, das angegriffene Zeichen zu prägen. Anders als die Beschwerdeführerin vorträgt, wird der Bestandteil „SANI“ in der Schreibweise „Sani“ nicht nur als Abkürzung für Sanitäter verwendet wird, sondern seit langem auch in durchgehender Großschreibung als Abkürzung für „Sanitär“ genutzt, wie der 24. Senat in seiner oben erwähnten Entscheidung umfangreich belegt hat.

Der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit wird durch die obigen Feststellungen – anders als die Beschwerdeführerin meint – insoweit auch nicht jeglicher Schutz abgesprochen, sondern dieser lediglich am unteren Rand der Schutzfähigkeit angesiedelt. Die Frage der (fehlenden) Schutzfähigkeit wird im Übrigen in Rechtsprechung und Literatur im Widerspruchsverfahren nahezu einhellig nur in Bezug auf die Widerspruchsmarke erörtert (vgl. u. a. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rn. 206 m. w. N.).

dd. Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr aufgrund gedanklichen Inverbindungbringens im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 Hs. 2 MarkenG rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar.

aaa. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens besteht nicht. Für die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr müsste die Inhaberin der Widerspruchsmarken im Verkehr bereits über eine entsprechend gebildete Zeichenserie mit einem Stammbestandteil in Erscheinung getreten sein. Die vier Widerspruchsmarken bilden jedoch bereits keine Serie, da sie lediglich über den jeweils kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil „Sanit“ verfügen bzw. sich in diesem erschöpfen. Zwei der Widerspruchsmarken enthalten darüber hinaus lediglich einen werbeüblichen Bildbestandteil, wovon eine zusätzlich einen nicht schutzfähigen geografischen Bestandteil aufweist; bei den beiden anderen handelt es sich lediglich um das Wort selbst.

bbb. Auch liegt keine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne vor. Diese kann nicht unter dem Aspekt einer Marken usurpation durch Übernahme der älteren Marke in selbständig kennzeichnender Stellung in die jüngere Marke bejaht werden. Denn über eine solche selbständig kennzeichnende Stellung verfügt das Element „SANI“ in der jüngeren Marke nicht. Zwar ist die ältere Marke "SANIT" teilweise, nämlich in Form von „SANI“, in der jüngeren Marke enthalten. Allerdings wird schon nicht das am Zeichenende der Widerspruchsmarke angefügte „T“, das der älteren Marke wegen der Abwandlung des Wortes „SANI“ erst den individualisierenden Charakter und damit die durchschnittliche Kennzeichnungskraft verleiht, übernommen. (vgl. oben B. 2a) aa)). Zudem führt allein der Umstand, dass die Bestandteile der zusammengesetzten jüngeren Marke "SANI" und „STYLE" deren Gesamteindruck gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, noch nicht zur Bejahung einer selbständig kennzeichnenden Stellung; es reicht auch nicht aus, dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen (vgl. BGH GRUR 2010, 729 Rn. 43 – MIXI; BGH GRUR 2019, 1058 Rn. 34 – KNEIPP; GRUR 2013, 833 Rn. 45 – Culinaria/Villa Culinaria). Es müssen vielmehr besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 50 – Culinaria/ Villa Culinaria). Anhaltspunkte hierfür

können darin bestehen, dass der älteren Marke lediglich die bekannte Unternehmensbezeichnung des Inhabers der jüngeren Marke oder eine andere bekannte Marke des Inhabers der jüngeren Marke hinzugefügt wird. Solche besonderen Umstände sind weder von der Beschwerdeführerin ausreichend vorgetragen worden noch ansonsten erkennbar. Die angegriffene Marke, bei der schon die Zusammenschreibung eine Klammerwirkung erzielt, wird als einheitlicher Begriff im Sinne von Sanitärstil wahrgenommen.

Soweit die Beschwerdeführerin vorgetragen hat, es handele sich bei SANIT um eine bekannte Marke, hat sie hierfür keine ausreichenden Belege vorgelegt. Ferner ist „STYLE“ weder Firmenmarke, Firmenschlagwort noch sonst ein unternehmensbezogener Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke. Dem Bestandteil „SANI“ kommt in der jüngeren Marke daher keine eigenständig kennzeichnende Stellung zu.

ee. Eine Löschung des angegriffenen Zeichens kommt auch nicht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG in Betracht. Soweit die Beschwerdeführerin davon ausgeht, es handele sich bei der Widerspruchsmarke um ein bekanntes Zeichen, so fehlt es hierfür an den notwendigen Nachweisen. Ferner hat die Beschwerdeführerin nichts dazu vorgetragen, weshalb die Benutzung der eingetragenen Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der – aus ihrer Sicht - bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

3. Widerspruch aus der Unionswortmarke UM 000 052 001 **SANIT**

Selbst wenn man zugunsten der Beschwerdeführerin und Widersprechenden eine Benutzung der Widerspruchsmarke in der Europäischen Union unterstellt und von identischen bzw. hochgradig ähnlichen sich gegenüberstehenden Waren ausgeht, besteht aus den bereits unter 2. dargestellten Erwägungen keine Verwechslungsgefahr gem. § 119 Nr. 1 MarkenG i. V. m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42

Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Um Wiederholungen zu vermeiden wird daher vollumfänglich auf die Ausführungen zur nationalen Wortmarke SANIT (siehe 2.) verwiesen.



4. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 396 12 446

Unterstellt man zugunsten der Widersprechenden die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke und geht von sich gegenüberstehenden identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus, halten die Zeichen auch in diesem Fall den erforderlichen deutlichen Abstand zueinander ein.

Es stehen sich

SANISTYLE

und



gegenüber.

In ihrer Gesamtheit sind die Zeichen aufgrund des zusätzlichen Wortes „EISENBERG“ sowie des grafischen Elements der Widerspruchsmarke noch weiter voneinander entfernt, als oben bei 2. bezüglich der Wortmarke SANIT dargestellt. Selbst wenn man zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon ausgeht, das

Widerspruchszeichen würde durch „SANIT“ geprägt, besteht aus den unter 2. erörterten Gründen auch in diesem Fall keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können. Diese sind lediglich weit unterdurchschnittlich ähnlich.



5. Widerspruch aus der Wort-/Bildmarke 2 020 084

Um Wiederholungen zu vermeiden wird auch hier zunächst auf die Ausführungen unter 2. und 4. verwiesen. Auch bei unterstellter rechtserhaltener Benutzung der Widerspruchsmarke, durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und identischen Waren hält die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand ein.

Es stehen sich

SANISTYLE

und



gegenüber.

In ihrer Gesamtheit sind die sich gegenüberstehenden Zeichen hier aufgrund des grafischen Elements der Widerspruchsmarke bildlich noch weiter voneinander entfernt, als unter 2. dargestellt. Auch wenn man davon ausgeht, das Widerspruchszeichen würde klanglich nur mit „SANIT“ bezeichnet, besteht aus den

oben erörterten Gründen auch in diesem Fall keine ausreichende Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, um eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können.

Damit ist für die beteiligten Verkehrskreise eine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der sich jeweils gegenüberstehenden Marken gewährleistet. Die Beschwerde der Widersprechenden war daher zurückzuweisen.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin war daher zurückzuweisen.

Auszugehen ist von dem sich insbesondere auch aus § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG ergebenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. auch Knoll in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 71 Rn. 12 f., 15 ff.). Solche besonderen Umstände sind hier von der ohnehin in der Sache erfolglosen Beschwerdeführerin weder vorgetragen worden noch sind solche ansonsten ersichtlich.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen.

Mittenberger-Huber

Akintche

Posselt