

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 68/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
28. November 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 17 723

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. November 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Schmitt und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der Marke 395 17 723

ONE TOUCH

mit dem Warenverzeichnis

"Enthaarungslotion, Enthaarungs-Roll-on, Enthaarungscreme; Creme zum Aufhellen von Haaren/Blondierungscreme; Feuchtigkeitsgel für die Haut; Rasiergel; Wachswärmeapparate, Roll-on-Wachsapplikator; Wachs, Abziehwachs und Wachsstreifen für kosmetische Zwecke; Applikator zum Auftragen von Wachs"

ist Widerspruch erhoben aufgrund der Marke 395 13 355

Touch of Charm,

die für die Waren

"Damenbinden, Slipseinlagen, Tampons aus Papier und/oder Zellulose, Unterwäsche, Einlagen, Vorlagen, Windeln für Inkontinente; Babywindeln aus Zellstoff oder Papier; Babywindeln aus textilem Material; Wattestäbchen, Wattepats, Wattebällchen, Toilet-Tissue; Taschentücher, Küchentücher, Küchenrollen (jeweils aus Papier oder Zellstoff)"

geschützt ist.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen mit der Begründung, trotz möglicher Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und einem angenommenen normalen Schutzbereich der Widerspruchsmarke bestehe keine die Feststellung einer Verwechslungsgefahr rechtfertigende Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken. Denn der gemeinsame Wortbestandteil "TOUCH/Touch" nehme jedenfalls innerhalb der Widerspruchsmarke keine selbständig prägende Stellung ein.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Sie hält weiterhin die angegriffene Marke mit der Widerspruchsmarke für verwechselbar. Hochgradig ähnlich seien die sich gegenüberstehenden Waren, deren Abnehmerkreise identisch seien und die in Drogeriemärkten etc nebeneinander angeboten würden. Ähnlich seien auch die Vergleichsmarken über den gemeinsamen Bestandteil "TOUCH/Touch". Dieser präge in beiden Marken deren Gesamteindruck, da er aufgrund seines Charakters als Fremdwort eine herausragende Stellung im Markengefüge einnehme. Es bestehe auch die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens, weil die beiden Marken einen übereinstim-

menden Sinngehalt besäßen. Im übrigen hätte die angegriffene Marke nicht eingetragen werden dürfen, da sie nur die Anwendungsweise beschreibe.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ihrer Ansicht nach sind die Vergleichsmarken nicht verwechselbar ähnlich. Sie bezieht sich insoweit auf die Gründe des angefochtenen Beschlusses.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist unbegründet.

Zu Recht hat die Markenstelle gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG den Widerspruch zurückgewiesen. Die angegriffene Marke "ONE TOUCH" und die Widerspruchsmarke "Touch of Charm" können nicht als derart ähnlich angesehen werden, daß für das Publikum die Gefahr von Markenverwechslungen gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Dabei kann zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden, daß die sich gegenüberstehenden Waren ähnlich sind, wenn auch teilweise nur im weiten

Ähnlichkeitsbereich. Der Widerspruchsmarke kann auch eine noch normale Kennzeichnungskraft zuerkannt werden, obschon "Touch of Charm" im Deutschen so viel wie "Hauch von Anmut" bedeutet und damit in der Werbung zur gefühlsmäßigen Anpreisung der geschützten Waren verwendet werden kann.

Die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke können aber nicht als verwechselbar ähnlich angesehen werden. Daß sich vorliegend die angegriffene Marke mit ihren beiden Wortbestandteilen in ihrer Gesamtheit dem Klange und dem Schriftbild nach in ausreichender Weise von der aus drei Wörtern bestehenden Widerspruchsmarke unterscheidet, wird von der Widersprechenden nicht in Frage gestellt und bedarf auch keiner weiteren Begründung. Die beiden Marken insgesamt ähneln sich aber auch nicht in begrifflicher Hinsicht in einem Maße, daß Verwechslungen zu befürchten wären. Ein übereinstimmender Sinngehalt, wie von der Widersprechenden angenommen, ist ihnen nicht eigen. Die Wortfolgen "ONE TOUCH", die im Deutschen so viel wie "eine (einzige) Berührung" bedeutet, und "Touch of Charm", also - wie gesagt - "Hauch von Anmut", stellen zwei Begrifflichkeiten dar, deren gemeinsames Wort "TOUCH/Touch" schon mit abweichenden Bedeutungen verwendet wird und deren weitere Wörter eine Begriffsähnlichkeit ausschließen.

Freilich vermag bei mehrgliedrigen Marken - wie den vorliegenden - der maßgebliche Gesamteindruck auch von einem einzelnen Bestandteil geprägt zu werden. Bezüglich der Widerspruchsmarke kann dies vorliegend jedoch nicht angenommen werden. Für den Verkehr besteht insoweit keine Veranlassung, sich nur an dem Markenbestandteil "Touch" zu orientieren. Denn diese Marke stellt sich als eine einheitliche Gesamtbegrifflichkeit dar (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 184 mRsprnachw). Dies ergibt sich aus ihrer sprachlichen Ausgestaltung mit der Präposition "of" zwischen den beiden Hauptwörtern "Touch" und "Charm". Grammatikalisch macht "of" das nachfolgende "Charm" als Genitivform kenntlich und stellt damit eine syntaktische Verbindung zu dem vorgeschalteten "Touch" her. Ihren längst eingedeutschten und damit für die

Abnehmer geläufigen Bedeutungen nach verschmelzen die beiden Hauptwörter in der vorliegenden Abfolge ohne weiteres zu einer gesamtbegrifflichen Einheit mit dem vorgenannten Sinngehalt. Bildet somit der Markenbestandteil "Touch" nur das Teiglied eines begrifflichen Ganzen, hat der Verkehr auch keinen Anlaß, sich nur an diesem Markenbestandteil zu orientieren und den weiteren Markenteil "Charm" zu vernachlässigen (vgl hierzu BGH GRUR 2000, 233, 234 "RAUSCH/ELFI RAUCH").

Angesichts dieser begrifflichen Geschlossenheit der Widerspruchsmarke kann auf "Touch" auch nicht die Annahme einer durch gedankliche Verbindung hervorgerufenen Verwechslungsgefahr gestützt werden, zumal keiner der beiden Marken der Charakter eines typischen Serienzeichens eigen ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 222). Außerdem gibt es keinerlei Anhaltspunkte für einen hierfür erforderlichen Hinweischarakter des Begriffs "Touch" auf die Widersprechende (vgl Althammer/Ströbele, aaO, Rdn 213).

Schließlich kann sich die Widersprechende im Widerspruchsverfahren auch nicht auf die vermeintliche Schutzunfähigkeit der angegriffenen Marke gemäß § 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 4 MarkenG berufen. Hierbei handelt es sich nicht um Lösungsgründe, welche in diesem Verfahren geltend gemacht werden können, wie sich aus § 42 Abs 2 MarkenG ergibt.

Die Beschwerde ist somit zurückzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Werner

Dr. Schmitt

