

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 265/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 08 462

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde des Markeninhabers wird zurückgewiesen, soweit sie gegen die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 071 503 gerichtet ist.

Soweit die Beschwerde des Markeninhabers gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 167 306 gerichtet ist, ist das Verfahren derzeit gegenstandslos.

Gründe

I

Für die in das Register eingetragene Marke 395 08 462

VASOLIN

wird jetzt noch Schutz begehrt für die folgenden Waren:

"Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch (Parfümerieware); Parfümerien, ätherische Öle, Haarwässer; Zahnputzmittel, einschließlich medizinische Zahnputzmittel".

Die Eintragung wurde am 20. April 1996 veröffentlicht.

Dagegen ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 071 503

VASENOL INTENSIVE CARE,

die seit dem 15. Juli 1994 eingetragen ist für die Waren:

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; nichtmedizinische Hautcremes".

Ein weiterer Widerspruch ist erhoben worden aus der Marke 1 167 306

BASOCIN,

die seit dem 6. November 1990 eingetragen ist für folgende Waren:

"Apothekenpflichtige pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Dermatologika und Antimykotika".

Mit Beschluß von 13. Juli 1999 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 071 503 "VASENOL INTENSIVE CARE" die vollständige Löschung der angegriffenen Marke angeordnet mit der Begründung, daß zwischen den konkurrierenden Marken Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Die Waren seien entweder identisch oder einander sehr ähnlich. Die Marken kämen einander verwechselbar nahe. Die Widerspruchsmarke werde von dem Wortbestandteil "VASENOL" geprägt, weil es sich bei den weiteren Wortbestandteilen "INTENSIVE CARE" um eine nicht kennzeichnungskräftige Warenbeschreibung handele. Wegen des weiteren Widerspruchs aus der Marke 1 167 306 "BASOCIN" hat die Markenstelle die Löschung der angegriffenen Marke für einen Teil der beanspruchten Waren angeordnet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde des Markeninhabers.

Er hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens gegenüber der Widerspruchsmarke 2 071 503 "VASENOL INTENSIVE CARE" die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, diesen Einwand aber nach Vorlage entsprechender Glaubhaftmachungunterlagen seitens der Widersprechenden hinsichtlich der Ware "Hand- und Nagelpflegelotion" ausdrücklich fallengelassen. Im übrigen vertritt er die Auffassung, daß zwischen den konkurrierenden Marken keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. In diesem Zusammenhang ist der Markeninhaber ua der Meinung, daß die Widerspruchsmarke nicht von dem Wortbestandteil "VASENOL" geprägt werde.

Der Markeninhaber stellt den (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. Juli 1999 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke wegen der Widersprüche aus den Marken 2 071 503 und 1 167 306 angeordnet worden ist.

Die Widersprechende aus der Marke 2 071 503 "VASENOL INTENSIVE CARE" stellt den Antrag,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Nachdem das Widerspruchsverfahren 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt anhängig geworden war, wurde die Widerspruchsmarke 2 071 503 mit Verfügung vom 3. Dezember 1998 auf die Firma U... N.F. in R... (N...) umgeschrieben. Der Markeninhaber hat einem Eintritt dieser neuen Inhaberin in das laufende Widerspruchsverfahren widersprochen.

Die Widersprechende aus der Marke 1 167 306 "BASOCIN" stellt - sinngemäß - den Antrag,

die Beschwerde des Markeninhabers zurückzuweisen.

Nachdem das Beschwerdeverfahren im August 1999 beim Bundespatentgericht anhängig geworden war, wurde die Widerspruchsmarke 1 167 306 mit Verfügung vom 12. Oktober 1999 auf die Firma G... S.A. in C... (S...) umgeschrieben. Der Markeninhaber hat einem Eintritt dieser neuen Inhaberin in das laufende Widerspruchsverfahren widersprochen.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Beschwerdegegnerinnen sind unverändert die ursprünglichen Inhaberinnen der beiden Widerspruchsmarken. Da nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl BGH GRUR 1998, 940 "Sanopharm") § 265 Abs 2 ZPO im Widerspruchsverfahren entsprechend anzuwenden ist, konnten die Rechtsnachfolgerinnen der bisherigen Inhaberinnen der beiden Widerspruchsmarken das Widerspruchsverfahren nur mit Zustimmung des Markeninhabers übernehmen. Der Markeninhaber hat diese Zustimmung in beiden Fällen ausdrücklich verweigert. Daher ist das Verfahren mit den ursprünglichen Inhaberinnen der beiden Widerspruchsmarken fortzusetzen.

Die Beschwerde des Markeninhabers ist, soweit sie sich gegen die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 071 503 "VASENOL INTENSIVE CARE" richtet, nicht begründet.

Daß die Widerspruchsmarke, deren Benutzung gem § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG zulässig bestritten ist, im maßgeblichen Benutzungszeitraum für eine "Hand- und Nagelpflegelotion" benutzt worden ist, ist zwischen den Verfahrensbeteiligten unstrittig. Daß die Marke außerdem auch für andere Waren benutzt worden wäre, hat die Widersprechende weder behauptet noch glaubhaft gemacht.

Die insoweit gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG jedenfalls zu berücksichtigende Ware "Hand- und Nagelpflegelotion" ist unter die "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke 2 071 503 zu subsumieren. Ob die Widersprechende im Wege der sogenannten "Integration" über "Hand- und Nagelpflegelotion" hinaus Schutz für einen weitergehenden Warenbegriff in Anspruch zu nehmen vermag, kann dahinstehen, weil bereits die Ware "Hand- und Nagelpflegelotion" allen Waren aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke eindeutig ähnlich ist. Diese Feststellung entspricht ständiger Rechtsprechung (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstlei-

stungen, 11. Auflage, Seiten 176, 241 ff und 248). Umstände, die eine Änderung dieser Rechtsprechung erforderlich machen könnten, sind nicht ersichtlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist, bezogen auf Hand- und Nagelpflegelotion als durchschnittlich zu bewerten. Anhaltspunkte für eine Stärkung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

Bei dieser Ausgangslage muß die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einen deutlichen Abstand halten. Diese Anforderung erfüllt die angegriffene Marke nicht. Sie kommt vielmehr der Widerspruchsmarke iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG verwechselbar nahe.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist von dem jeweiligen Gesamteindruck der konkurrierenden Marken auszugehen, der auch von einem einzelnen Markenbestandteil geprägt sein kann. Die Widerspruchsmarke "VASENOL INTENSIVE CARE" wird nach Ansicht des Senats insoweit von dem Wortbestandteil "VASENOL" geprägt. Der Ausdruck "VASENOL" ist ein Phantasiewort ohne konkreten Sinngehalt. Dagegen stellen die englischen Wörter "INTENSIVE CARE" einen einheitlichen Begriff für eine konkrete Beschreibung der unter dieser Marke angebotenen Hand- und Nagelpflegelotion dar. Das Englische ist in der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege neben dem Deutschen zur zweiten Werbesprache geworden. Es muß daher davon ausgegangen werden, daß jedenfalls entscheidungserhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise das in diesem Zusammenhang übliche englische Vokabular kennen und verstehen, zu dem die Wörter "intensive" und "care" gehören. Der englische Ausdruck "intensive" bedeutet ua "stark, gründlich, intensiv", was schon wegen der weitgehenden Übereinstimmung mit dem eingedeutschten Fremdwort "intensiv" ohne weiteres erkennbar ist. "Care" heißt ua "Behandlung, Pflege" und ist im Bereich englischsprachiger Warenbezeichnungen und -beschreibungen für in Deutschland ver-

triebene Kosmetika zu einem Standardausdruck für "Pflege, Pflegemittel" geworden. Die sprachregelmäßig gebildete Wortverbindung "INTENSIVE CARE" wird demnach in der Bedeutung "gründliche, starke Pflege" ohne weiteres verstanden. Darin liegt in bezug auf die unter der Widerspruchsmarke vertriebene Hand- und Nagellotion eine konkrete Angabe über die Wirkungsweise des angebotenen Pflegemittels. Deshalb erscheint bei einer Betrachtung des Gesamteindrucks der Widerspruchsmarke 2 071 503 allein der Wortbestandteil "VASENOL" als kennzeichnungskräftiger Hinweis auf die Herkunft der angebotenen Waren aus einem bestimmten Unternehmen, während die übrigen Wortbestandteile "INTENSIVE CARE" in einer Weise zurücktreten, daß sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können, weil sie sich in keinem Punkt von einer konkreten Warenbeschreibung lösen und sich auch in der Zusammenstellung mit dem vorangehenden "VASENOL" nicht zu einem einheitlichen Phantasiebegriff verbinden (vgl auch BGH GRUR 1998, 927 "Bisotherm Stein").

Die insoweit zu vergleichenden Markenwörter "VASOLIN" und "VASENOL" kommen sich klanglich verwechselbar nahe. Beide Wörter weisen mit Ausnahme der Vokale "i" (in "VASOLIN") und "e" (in "VASENOL") dieselben Einzellaute auf. Die Anfangssilbe und der Anfangsbuchstabe der zweiten Silbe sind identisch. Die Buchstabenfolgen in den jeweils zweiten und dritten Silben stimmen zwar nicht vollständig überein, ergeben aber eine anagrammatische Klangrotation und werden einander dadurch verwechselbar ähnlich. In beiden Silben kommen die identische Lautfolge "OL" und die sehr ähnlichen Lautverbindungen "IN" bzw "EN" vor, wobei sie lediglich in umgekehrter Reihenfolge erscheinen. Das kann zu Verwechslungen beim Durchschnittsabnehmer führen, der sich häufig zwar an einzelne Bestandteile einer Marke, nicht dagegen an deren richtige Reihenfolge erinnert (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl, § 9 Rdn 86). Jedenfalls reichen die genannten Unterschiede angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen beider Markenwörter nicht aus, Verwechslungen der Marken hinreichend sicher auszuschließen.

Aus diesen Gründen ist die Beschwerde des Markeninhabers insoweit als unbegründet zurückzuweisen, als sie sich gegen die Anordnung der Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 071 503 richtet.

Damit bleibt es bei der Anordnung der vollständigen Löschung der angegriffenen Marke.

Auf die Frage, ob die angegriffene Marke außerdem wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 167 306 teilweise gelöscht werden muß, kommt es bei dieser Sachlage nicht mehr an. Daher ist die Beschwerde des Markeninhabers insoweit zur Zeit gegenstandslos, als sie auch gegen die Anordnung der teilweisen Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 167 306 gerichtet ist.

Kosten werden nicht auferlegt (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Werner

Bb