



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 187/01

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
28. Januar 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 38 836

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 28. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Dezember 1998 und vom 19. April 2001 aufgehoben, soweit wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 109 823 die Löschung der Marke 395 38 836 angeordnet worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 1 109 823 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke 395 38 836

Rugard

ist für die Waren

"Seifen, Parfümerien und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Hautöl und Hautcreme; Sonnenschutzmittel für kosmetische Zwecke; Shampoo; Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse; Vitamine, Salze und Spurenelemente für medizinische Zwecke, Tee, Fruchttee, Kräutertee, isotonische Getränke, Auszüge aus Kräutern, Heilpflanzen, Getreidekeimen und Blütenpollen sowie andere diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke."

in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetische und medizinische Haarpflegemittel."

aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragenen, zeitrangälteren Wortmarke
1 109 823

GARD

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß vom 29. Dezember 1998 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 109 823 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke 395 38 836 angeordnet, und zwar für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Hautöl und Hautcreme; Shampoo; Haarwässer; pharmazeutische Erzeugnisse."

Im übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen.

Die hiergegen gerichtete Erinnerung der Markeninhaberin hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, durch Beschluß vom 19. April 2001 zurückgewiesen.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat sie des weiteren den angefochtenen Erstbeschluß der Markenstelle insoweit aufgehoben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren

"Seifen, Parfümerien; Sonnenschutzmittel für kosmetische Zwecke"

zurückgewiesen worden ist, und die Teillöschung der angegriffenen Marke auch für diese Waren angeordnet.

Begründet werden die beiden Beschlüsse der Markenstelle im wesentlichen damit, daß im Umfang der angeordneten Teillöschung zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Bei der widersprechenden Marke, die als verkehrsdurchgesetztes Zeichen mindestens normale Kennzeichnungskraft besitze, sei davon auszugehen, daß sie auf dem Markt gut eingeführt sei und möglicherweise für "Haarpflegemittel" eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben habe (BPatGE 35, 130, 133 f "Plak Guard/GARD"). Die Zeichen könnten sich auf teilweise identischen Waren begegnen sowie auf solchen, die enge Berührungspunkte mit "kosmetischen und medizinischen Haarpflegemitteln" hätten, so daß insoweit strenge Anforderungen an den Abstand der Marken zu stellen seien. Angesichts dessen reichten die Unterschiede im Wortklang der Marken nicht aus, um Verwechslungen vorzubeugen. Der Vorsilbe "Ru" komme keine den Gesamtklangeindruck von "Rugard" so stark prägende Bedeutung zu, daß als

Folge der in beiden Marken übereinstimmende, normal kennzeichnungskräftige Markenteil "gard" im Erinnerungsbild des Verkehrs untergehen könnte. Da es an einer geringen Einprägsamkeit des Wortendes fehle und die Betonung regelmäßig auf der zweiten Silbe liege, komme dem allein durch die zusätzliche Anfangsilbe begründeten Unterschied für die klangliche Verwechslungsgefahr keine entscheidende Bedeutung zu (BGH GRUR 1993, 972, 974 f "Schosana/Sana").

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, die Markenstelle habe zu Unrecht eine Verwechslungsgefahr angenommen. "Rugard" sei ein in sich geschlossenes Fantasiewort mit Namenscharakter, bei dem im Verkehr keine Aufgliederung in die Silben "Ru" und "gard" statfinde und bei dem auch die Silbe "gard" nicht als eigenständiger Hinweis auf die Widerspruchsmarke hervortrete, sondern eher als typische Namensendung (wie zB in Edelgard, Hildegard, Irmgard) erscheine. Die angegriffene Marke werde durch die im übrigen klangstarke Anfangsilbe "Ru" mitgeprägt, auf der die regelmäßige Betonung liege. Ergänzend werde darauf hingewiesen, daß die Inhaberin der angegriffenen Marke weitere Marken mit dem Namen "Rugard" besitze, die bisher schon im kosmetischen Bereich benutzt worden seien, insbesondere auch für Haarwässer. Es bestehe auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr. "GARD" sei eine von Haus aus schutzunfähige, nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragene, kennzeichnungsschwache Marke. Die Benutzung der von der Widersprechenden geltend gemachten Zeichenserie mit dem Bestandteil "GARD" werde mit Ausnahme der Marke "Dentagard" bestritten. Im übrigen seien auch für Dritte weitere "GARD"-Marken für Waren der Klassen 3 und 5 im Register eingetragen. Der in der Einwortmarke "Rugard" untergehende Wortteil "gard" werde daher im Verkehr nicht als Serienzeichenstamm mit besonderem Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechende angesehen.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben, soweit die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Entscheidungen der Markenstelle für zutreffend. Die Widerspruchsmarke genieße überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei der zu Recht von der Markenstelle festgestellten Identität bzw. Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren, bei denen es sich um Produkte des täglichen Bedarfs handle, halte die angegriffene Marke nicht den erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke ein. Nicht zuletzt aufgrund des hohen Bekanntheitsgrads der Marke "GARD", die vollständig in der angegriffenen Marke enthalten sei, komme dort dem Bestandteil "gard" eine derart prägende, signifikant eigenständige Wirkung zu, daß demgegenüber das Hinzutreten der abweichenden Silbe "Ru" für den Gesamteindruck sowohl im Klang, als auch im Schriftbild und im Sinngehalt keine Bedeutung mehr habe. Unabhängig von einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr sei dem Widerspruch jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr stattzugeben. Bei "GARD" handle es sich um einen kennzeichnungskräftigen Stammbestandteil mit Hinweischarakter auf die Widersprechende, der auch in anderen Marken der Widersprechenden Verwendung finde. Dabei würden die Marken "GARD" (für Haarpflegemittel), "Dentagard" (für Mund- und Zahnpflegemittel) und "PERIOGARD" (für pharmazeutische Mund- und Zahnpflegemittel) in großem Umfang in Deutschland benutzt, wobei zumindest die Marken "GARD" und "Dentagard" seit Jahrzehnten erhöhte Verkehrsgeltung mit der Folge eines erweiterten Schutzbereichs hätten. Dies würde seit Jahren vom Patentamt und vom Bundespatentgericht als amtsbekannt unterstellt. So habe das Bundespatent-

gericht in ähnlich gelagerten Fällen die Verwechslungsgefahr bejaht, zB in der Entscheidung vom 3. Juli 1992, 24 W (pat) 62/91 "MILGARD/GARD". Die weiteren "Rugard"-Marken der Markeninhaberin seien nicht, wie die angegriffene Marken, für "Haarpflegemittel" (als Unterfall von "Pharmazeutischen Erzeugnissen") bzw "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Shampoo, Haarwässer und Zahnputzmittel" eingetragen. Die Widersprechende könne daher die angemeldete Marke für diese Waren zur Vermeidung einer Verwässerung ihrer Zeichenserie nicht dulden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, weshalb die von der Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen aufgrund der widersprechenden Marke angeordnete Teillöschung der angegriffenen Marke aufzuheben und der Widerspruch insgesamt zurückzuweisen ist (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Insoweit kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma", GRUR 1998, 922, 923 "CANON", BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND").

Die beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke werden von den für die Widerspruchsmarke geschützten "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich kosmetischen und medizinischen Haarpflegemitteln" überwiegend im Bereich der Identität sowie enger bis durchschnittlicher Ähnlichkeit, zum Teil (Parfümerien) auch nur im Bereich entfernter Ähnlichkeit erfaßt.

Was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "GARD" anbelangt, rechtfertigt die Eintragung der Marke aufgrund Verkehrsdurchsetzung gemäß § 4 Abs 3 WZG im Jahr 1987, mit der das absolute Schutzhindernis einer nach § 4 Abs 2 Nr 1, 2. Alt WZG Freihaltungsbedürftigen beschreibenden Angabe über die geographische Herkunft der Waren aus dem französischen Departement "Gard" überwunden wurde, für sich gesehen noch nicht, von einer kennzeichnungsschwachen Marke auszugehen. Vielmehr beurteilt sich die Kennzeichnungskraft auch einer verkehrsdurchgesetzten Marke nach den allgemeinen Grundsätzen, insbesondere muß die Kennzeichnungskraft im jeweiligen Widerspruchsverfahren für den dort maßgeblichen Zeitraum dargetan werden (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 217). Die im hier anhängigen Kollisionsverfahren von der Widersprechenden angeführten Umsatzzahlen (in DM) für die, in den Jahren 1994 bis 2002 unter der Marke "GARD" vertriebenen Haarpflegemittel in jeweils dreistelliger Millionenhöhe, die genannten, in diesen Jahren ausgegebenen Werbungskosten (in DM) in jeweils einstelliger Millionenhöhe und der angegebene, von der Marke "GARD" in den Jahren 1995 bis 2002 gehaltene Marktanteil bei den (Haar-)Styling Produkten von fast durchgängig etwas über 10% lassen zumindest auf eine gut benutzte Marke mit entsprechend erhöhtem Bekanntheitsgrad schließen, wodurch wohl auch die aus der erkennbaren Annäherung an den beschreibenden englischen Begriff "guard" (= Schutz) resultierende Schwäche überwunden worden ist. Letztlich brauchen hierzu im vorliegenden Fall jedoch keine abschließenden Feststellungen getroffen werden, da auch dann, wenn man zugunsten der Widersprechenden eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt, die Marken sich in keiner Richtung hinreichend ähnlich sind, um selbst im Bereich identischer Waren eine relevante Verwechslungsgefahr begründen zu können.

Obwohl die Widerspruchsmarke "GARD" in dem hinteren Wortteil "-gard" der angegriffenen Marke "Rugard" identisch enthalten ist, scheidet nach Auffassung des Senats eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken in jeder Hinsicht aus, da die Mehrsilbe "Ru-" am Wortanfang der angegriffenen Marke ein gegenüber der älteren Marke weder zu überhörendes noch zu übersehendes Unterscheidungsmerkmal bildet. Im Unterschied zu dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall "Sana/Schosana" (BGH GRUR 1993, 972, 974 f) besitzt hier der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wortbestandteil "-gard" in der angegriffenen Marke "Rugard", anders als der Wortteil "sana" innerhalb von "Schosana", keine quantitative Dominanz. Während bei den Zeichen "Schosana/Sana" das Verhältnis der Gemeinsamkeiten zu den Abweichungen zwei Silben zu einer Silbe betrug, stimmt die Marke "Rugard" nur in einer von zwei Silben mit der Widerspruchsmarke "GARD" überein. Mithin tritt die Anfangssilbe "Ru-" in der angegriffenen Marke schon quantitativ gegenüber der zweiten Silbe hinreichend auffällig hervor, und besitzt im Gesamteindruck, als kennzeichnungskräftiges Wortelement ohne beschreibende Anklänge, eine wesentlich mitprägende Bedeutung.

Insbesondere im klanglichen Gesamteindruck weist die aus dem rollenden Rachenlaut "R" und dem dunklen volltönenden Vokal "u" bestehende, klangvolle Mehrsilbe am zudem besonders beachteten Wortanfang gegenüber dem mit nur einer Silbe relativ kurzen Markenwort "GARD" jederzeit einen unüberhörbaren Unterschied auf. Wenngleich für Fantasieworte keine festen Betonungsregeln gelten, ist ferner, entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Widersprechenden, davon auszugehen, daß das zweisilbige Wort "Rugard", entsprechend ähnlich gebildeter Worte, wie zB "Irmgard, Ruder, Rudolf", regelmäßig auf der ersten Silbe betont wird, was den Klangunterschied zur Widerspruchsmarke nochmals hervorhebt. Erhebliche Kollisionen bei der akustischen Wiedergabe der Marken sind daher nicht zu befürchten.

Auch im Schriftbild verleiht die zusätzliche Silbe "Ru" der angegriffenen Marke "Rugard/RUGARD" einen, im Verhältnis zu dem relativ kurzen Markenwort "Gard/

GARD" wesentlich längeren sowie im Umriß deutlich andersartigen Wortcharakter, der beachtliche Verwechslungen in dieser Richtung ausschließt.

Entsprechendes gilt in begrifflicher Hinsicht, da die angegriffene Marke "Rugard" als einheitliches, aus der Anfangsilbe "Ru-" und der Endung "-gard" bestehendes (Fantasie-)Wort bzw Namen keinen mit dem Wort "GARD" übereinstimmenden oder verwechselbar ähnlichen Sinngehalt erkennen läßt.

Zu verneinen ist schließlich auch die Gefahr, daß die beiden Marken gedanklich (mittelbar) unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung miteinander in Verbindung gebracht werden. Die von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entwickelte Rechtsfigur der sog mittelbaren Verwechslungsgefahr, die unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jüngeren mit der älteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden hat, beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung mancher Unternehmen, sich eines Stammzeichens für alle Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen für einzelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Diese Art der Verwechslungsgefahr greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb andere Bezeichnungen, die einen identischen oder wesensgleichen Stamm aufweisen, demselben Zeicheninhaber zuordnet (EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma"; BGH GRUR 1996, 200, 201 f "Innovadiclophlont"; 1999, 587, 589 "Cefallone"; BIPMZ 2000, 413, 414 "Bayer/BeiChem"; GRUR 2002, 542, 543 f "BIG"). Anlaß zu einer solchen Schlußfolgerung kann für den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen bereits mit mehreren Zeichen, die denselben Wortstamm aufweisen, im Verkehr aufgetreten ist (BGH aaO "Cefallone"; "Bayer/BeiChem"; "BIG").

Vorliegend hat die Widersprechende die Benutzung zweier weiterer Marken mit dem Bestandteil "GARD" im Verkehr glaubhaft dargetan, und zwar die der Marken 787 822 "Dentagard" und 1 185 969 "PERIOGARD" jeweils für Zahnpflegemittel,

wobei die für die Marke "Dentagard" vorgelegten Zahlen über Umsätze, Werbungskosten und Marktanteil bei Zahnpasta-Produkten ebenfalls auf eine gut benutzte Marke mit erhöhtem Bekanntheitsgrad hindeuten. Bezüglich der übrigen, für die Widersprechende eingetragenen "GARD"-Marken (1 122 542 "AVANT-GARD"; 395 18 779 "CALCIGARD"; 398 09 481 "CARIGARD"; 1 189 244 und 1 075 974 "FLUORIGARD"; 2 021 443 "OraGard"; 826 654 "Oralgard") wurde hingegen eine Benutzung im Verkehr weder behauptet noch belegt. Als (bisher) bloße Registermarken können sie daher nicht dazu beitragen, den Verkehr an entsprechend gebildete Serienmarken mit dem Stammbestandteil "GARD" zu gewöhnen. Im übrigen sind im Register auch für Dritte im Bereich ähnlicher Waren – vorwiegend in der Klasse 5 - Marken mit dem Bestandteil "gard" eingetragen, so daß jedenfalls der Registerstand nicht auf einen Stammbestandteil mit besonderen Hinweischarakter auf Widersprechende schließen läßt.

Aber auch die beiden weiteren von der Widersprechenden benutzten "GARD"-Marken legen es für den Verkehr nicht notwendig nahe, in der angegriffenen Marke "Rugard" ein weiteres Serienzeichen aus dem Unternehmen der Inhaberin der älteren Marke zu sehen, da sie in der Art der Markenbildung von den benutzten Serienmarken abweicht. Zwar ist in der Marke "Rugard" ebenso wie in "Dentagard" und "PERIOGARD" der fragliche Serienstamm "GARD" an einen vorstehenden Wortbestandteil angefügt. Allerdings beinhalten die vorangestellten Abwandlungsbestandteile "Denta" und "PERIO" jeweils einen erkennbar warenbeschreibenden Begriffsinhalt, einmal einen Hinweis auf den "Dentalbereich", einmal einen auf "periodische (Zahnbehandlung)" bzw "Perioprothetik" oder "Periodontology". Demgegenüber besitzt die Anfangsilbe "Ru" in "Rugard" keine bestimmte, insbesondere keine warenbeschreibende Bedeutung, weshalb sie sich nicht als ein, den abweichenden Wortteilen in den benutzten - wie im übrigen auch den in den nicht benutzten - "GARD"-Marken entsprechender naheliegender Abwandlungsbestandteil darstellt. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von der dem Beschluß "MILGARD/GARD" des Senats vom 3. Juli 1992, 24 W (pat) 62/91, zugrundeliegenden Fallgestaltung, da dort die in der jüngeren Marke dem Stamm

"GARD" vorangestellte Vorsilbe "MIL", abgesehen davon, daß sie in einer Vielzahl einschlägiger Drittmarken enthalten war, auf "mild" oder "Milch" hindeuten konnte.

Hinzu kommt, daß der Wortteil "gard" in dem Markenwort "Rugard" wegen dessen einheitlichen (Fantasie-)Namenscharakters nicht als hinreichend eigenständiger, auf das Unternehmen der Widersprechenden hinweisender Serienstamm hervortritt. So ist "Rugard" beispielsweise der Name der höchsten Erhebung auf der Insel Rügen und des danach benannten dortigen Naherholungsgebietes (vgl. www.all-in-all.com/ruegen/sehenswertes/rugard.htm). Ferner ergibt eine jederzeit mögliche Internet-Recherche (zB Google-Suche: Rugard) etliche Treffer, die "Rugard" als Personennamen belegen, zB "Weingut Rugard Zahn", "Pictures by Nigel Rugard", "Dr. Rugard Dressler" oder "Dr. Rugard". Auch die Firma der ehemaligen Inhaberin der angegriffenen Marke, die R... GmbH & Co. KG, weist den Namensbestandteil "Rugard" auf. Selbst für diejenigen Verkehrsteilnehmer, denen der Name "Rugard" noch nicht begegnet sein sollte, erweckt die Verbindung der öfter in Vornamen vorkommende Endung "-gard" (vgl. die von der Widersprechenden genannten Beispiele "Edelgard, Hildegard, Irmgard") mit der begrifflich neutralen, keinen bestimmten Sinn vermittelnden Anfangsilbe "Ru" am ehesten den Eindruck eines einheitlichen (Fantasie-)Namens. Dabei bleibt die Vorstellung des Verkehrs von "Rugard" als (einheitlichem) Namen auch unbeeinflusst davon, daß für die widersprechende Marke "GARD" vorliegend von einer erhöhten Bekanntheit ausgegangen wird. Denn wie der Bundesgerichtshof in dem Urteil "DRIBECK's Light" (GRUR 1999, 155, 156) ausgeführt hat, bewirkt die Berühmtheit eines Namens (Beck) nicht, daß die Eigenständigkeit eines anderen (Familien-)Namens (Riebeck) aufgehoben und dieser zu einer bloßen (Sach-)Bezeichnung wird.

Die Gefahr, daß die angegriffene Marke von den beteiligten Verkehrskreisen im beachtlichen Umfang gedanklich aufgrund des darin enthaltenen Wortbestandteiles "gard" mit der Widerspruchsmarke als eine hiervon abgewandelte Serienmarke in Verbindung gebracht werden könnte, ist daher im Ergebnis nicht zu besorgen.

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

Dr. Ströbele

Richter Guth ist wegen Urlaubs
an der Unterzeichnung gehin-
dert.

Kirschneck

Dr. Ströbele

Fa