



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 197/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 26 683

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Juli 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

THANAKA

ist für die Waren

"Salbe und/oder Creme und/oder Lotion und/oder Gel für die Körper- und Schönheitspflege und/oder zur Gesundheitspflege der Haut."

unter der Nummer 300 26 683 in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der ua für die Waren

"03cosmétiques,..."

am 25. November 1999 mit Datum vom 29. September 1999 international registrierten Wortmarke 721 868

XANAKA

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluß vom 2. Juli 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts die Löschung der angegriffenen Marke 300 26 683 aufgrund des Widerspruchs aus der IR-Marke 721 868 angeordnet. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß zwischen den Marken eine beachtliche klangliche Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Die Marken könnten sich auf identischen bzw hochgradig ähnlichen Waren begegnen. Ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen, denen die angemeldete Marke in klanglicher Hinsicht nicht gerecht werde. Beide Marken hätten einen sehr ähnlichen Sprech- und Betonungsrhythmus und stimmten in der Lautfolge "- ANAKA" und damit insbesondere auch in der für das Klangbild wichtigen und hier wegen der drei gleichen Vokale auch prägnanten Vokalfolge überein. Angesichts der erheblichen Übereinstimmungen könne auch die an sich deutliche Abweichung in den klangstarken Anfangskonsonanten "TH/X" am Wortanfang keine erhebliche Umprägung des Gesamteindrucks bewirken, zumal es sich bei "T" und "K" jeweils um Sprenglaute handle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Er ist der Auffassung, daß nur mittlere Warenähnlichkeit bestehe. Zwar erfasse die Widerspruchsmarke den Bereich Körper- und Schönheitspflege, jedoch werde sie nur zur Kennzeichnung von Modeläden mit überwiegend Damenmode und Accessoires benutzt. Es bedürfe daher keiner völlig abweichenden Markengestal-

tung, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Der Klang der Marken unterscheide sich hinreichend klar. Die Gemeinsamkeit in der Endsilbe werde durch die Eingangsphonetik in einer Weise dominiert, die Verwechslungen nicht befürchten ließe. Auch der Wortsinn der Marken wirke der Gefahr von Verwechslungen entgegen. Die angegriffene Marke "THANAKA" verkörpere die Produkte, die aus dem "Thanaka" -Baum bzw seiner Rinde gewonnen würden, während es sich bei der Widerspruchsmarke "XANAKA" um eine reine Phantasiebezeichnung handle.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluß der Markenstelle vom 2. Juli 2002 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie schließt sich der Begründung des angefochtenen Beschlusses an, in dem die Markenstelle zu Recht eine klangliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken bejaht habe. Auch der Begriffsgehalt der angegriffenen Marke könne die Gefahr von Verwechslungen nicht verhindern, da dieser den angesprochenen Verkehrskreisen in Deutschland völlig unbekannt sei. Wäre die im übrigen beschreibende Bedeutung des Wortes "Thanaka" bekannt, hätte der angegriffenen Marke die Eintragung versagt werden müssen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 165 Abs 4 u 5 Nr 1 MarkenG zulässige Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist in der Sache unbegründet. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat daher zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (§ 43 Abs 2 Satz 1, § 116 Abs 1 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"; GRUR 2001, 507, 508 "EVIAN/REVIAN"; GRUR 2002, 542, 543 "BIG").

Die Frage der Ähnlichkeit der Waren beurteilt sich vorliegend auch bezüglich der Widerspruchsmarke nach den im Register eingetragenen und nicht nach den tatsächlich benutzten Waren, da sich die Widerspruchsmarke noch in der fünfjährigen Benutzungsschonfrist befindet (§ 43 Abs 1 MarkenG), die gemäß §§ 116 Abs 1, 115 Abs 2 MarkenG iVm Art 5 Abs 2 MMA nach Ablauf eines Jahres nach ihrer Eintragung in das Internationale Register am 25. November 1999 zu laufen begonnen hat. Nach der Registerlage aber werden die von der angegriffenen Marke beanspruchten "Salben, Cremes, Lotionen und Gels für die Körper- und Schönheitspflege" identisch von dem für die Widerspruchsmarke registrierten Warenoberbegriff "cosmétiques" (= Mittel zur Körper- und Schönheitspflege) erfaßt. Die weiteren für die angegriffene Marke eingetragenen "Salben, Cremes etc zur Ge-

sundheitspflege der Haut" können mit den "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege" der Widerspruchsmarke, insbesondere im Bereich der kosmetischen Hautpflegemittel, engste Ähnlichkeit aufweisen (vgl zur Annahme erheblicher Ähnlichkeit von "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege" mit "Dermatika" BPatGE 38, 105, 108 f "Lindora/Linola").

Unter Berücksichtigung dessen, daß es sich bei der Widerspruchsmarke um ein phantasievolles Wort mit normaler Kennzeichnungskraft handelt, muß daher die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke einen in jeder Hinsicht deutlichen Abstand einhalten, um eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Dieser Abstand -ist auch nach Auffassung des Senats zumindest im Wortklang der Marken nicht gewahrt.

Wie bereits die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, überwiegen in dem für die Beurteilung der Markenähnlichkeit maßgeblichen phonetischen Gesamteindruck der beiden Markenworte die Übereinstimmungen bei weitem gegenüber den Abweichungen (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 "Indorektal/Indohexal"; GRUR 1999, 587, 589 "Cefallone"). Die Worte haben nicht nur die Endsilbe gemeinsam, sondern bei gleicher Silbenzahl und -gliederung sowie gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus fast den gesamten Lautbestand "-ANAKA". Demgegenüber beschränkt sich die einzige Abweichung auf die unterschiedlichen Anfangskonsonanten "TH/X". Zwar befinden sich diese am regelmäßig besonders beachteten Wortanfang. Berücksichtigt man jedoch, daß Konsonanten im allgemeinen in ihrer Klangwirkung hinter den - hier auch in den Anfangsgangsilben "THA-/XA-" übereinstimmenden - Vokalen zurücktreten und eine gewisse phonetische Annäherung der Anfangskonsonanten "T(H)" und "X" darin besteht, daß in dem "X" das mit "T" als harter Sprenglaut klangverwandte "K" anklingt, vermögen die unterschiedlichen Eingangslaute nur eine relativ geringfügige Veränderung im klanglichen Gesamteindruck der Marken zu bewirken.

Angesichts der hochgradigen phonetischen Ähnlichkeit der Marken kann auch ein etwaiger in der angegriffenen Marke erkennbarer Sinngehalt die Gefahr von Verwechslungen nicht ausschließen. Denn selbst dann, wenn den Abnehmern der Waren das Wort "Thanaka" als Bezeichnung eines Baumes, aus dem ein kosmetischer Wirkstoff gewonnen wird, bekannt sein sollte, nützt diesen die begriffliche Abgrenzung nichts, wenn sie sich infolge der großen Klangähnlichkeit verhören, weil ihnen dann entweder der Sinngehalt überhaupt nicht oder der falsche Begriff zum Bewußtsein kommt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 229, m Nachw a d Rspr). Abgesehen davon weist die Widersprechende zu Recht darauf hin, daß der Begriff "Thanaka" den von den Waren angesprochenen breiten Verkehrskreisen überwiegend nicht geläufig sein wird, und schon deshalb sein Sinngehalt nicht wesentlich zur Unterscheidung der Marken beitragen kann.

Ob der Eintragung der angegriffenen Marke "THANAKA" im Hinblick auf ihre - nach dem Vortrag ihres Inhabers - für die eingetragenen Produkte zur Körper-, Schönheits- und Gesundheitspflege möglicherweise beschreibende Bedeutung absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 oder 2 MarkenG entgegengestanden haben, ist ein im Rahmen des Widerspruchsverfahrens nicht berücksichtigungsfähiges Vorbringen. Die Überprüfung der Schutzfähigkeit einer eingetragenen Marke bleibt nach den Bestimmungen des Markengesetzes allein dem Lösungsverfahren nach §§ 50, 54 MarkenG vorbehalten.

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

Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb