



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 184/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die international registrierte Marke 741 420

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Für die international registrierte Marke 741 420

COSMEKIT

als Kennzeichnung der Waren

"Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits et lotions pour le visage, lotions et crèmes pour la peau, émulsions pour le visage et le corps; rouges à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; crèmes, gels, huiles, sels de bain à

usage non médical; talc pour la toilette, déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux à usage non médical nommément laques, gels, crèmes, baumes; mousses et shampoings."

wird um Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nachgesucht. Die Veröffentlichung der internationalen Registrierung ist am 9. November 2000 erfolgt.

Dagegen hat der Inhaber der prioritätsälteren, für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Haarwässer, Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Schlankheitsmittel; Babykost, Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel"

am 29. November 1996 eingetragenen Wort-Bildmarke 396 17 444

**LABORATOIRES
COSMEDIC**

Widerspruch erhoben. Ein hinsichtlich dieser Marke 396 17 444 anhängiges Widerspruchsverfahren war am 11. August 1998 abgeschlossen worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor dem Bundespatentgericht mit Schriftsatz vom 17. März 2004 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Auch wenn die Marken sich auf identischen oder sehr ähnlichen Waren begegneten, sei eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Die Widerspruchsmarke sei kennzeichnungsschwach, denn das erste Wort gebe lediglich einen beschreibenden Hinweis auf die Art des Geschäftsbetriebes und das zweite Wort sei sehr stark an die Begriffe "Kosmetik" und "Medizin" bzw. "medizinische Kosmetik" angelehnt. In ihrer Gesamtheit betrachtet unterschieden sich die gegenseitigen Marken durch das zusätzliche Wort "LABORATOIRES" der jüngeren Marke. Verwechslungen seien lediglich unter der Voraussetzung denkbar, daß das Wort "COSMEDIC" den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge. Dies sei nicht der Fall, weil der Verkehr aufgrund ihrer Kennzeichnungsschwäche keines der Wortelemente dieser Marke als selbstständig kennzeichnendes Element auffasse. Vielmehr stünden die beiden Wörter gleichberechtigt nebeneinander. Selbst wenn man aber unterstelle, die Widerspruchsmarke werde durch den Bestandteil "COSMEDIC" geprägt, liege keine Verwechslungsgefahr vor, denn die Übereinstimmungen mit der angegriffenen Marke beschränkten sich vor allem auf den betonten ersten Wortteil "COS-ME", der – ebenso wie das gesamte Wort - kennzeichnungsschwach sei. Dadurch fielen die Unterschiede in den Wortendungen besonders auf, zumal die jüngere Marke durch die klangstarken Konsonanten "K" und "T" klanglich markant von der betreffenden Silbe des Widerspruchszeichens abweiche. Schriftbildlich bestünden deutliche Abweichungen in der Wortkontur. Hinzu komme ein unterschiedlicher Begriffsinhalt.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde des Widersprechenden, der zur Glaubhaftmachung der Benutzung eine eidesstattliche Versicherung sowie Kopien von Rechnungen, Zeitungsberichte, Werbeanzeigen und Verpackungen der gekenn-

zeichneten Produkte eingereicht hat. Die Waren der sich gegenüberstehenden Marken seien identisch, so daß ein großer Abstand der Marken erforderlich sei, der nicht eingehalten werde. Da das Wort "COSMEDIC" in der Widerspruchsmarke als Fantasiebegriff, der verschiedene Interpretationen zulasse, keine beschreibende Bedeutung aufweise, während das weitere Wort "LABORATOIRES" ohne jegliche Kennzeichnungskraft sei, werde der Gesamteindruck zwangsläufig durch das Zeichen "COSMEDIC" geprägt. Das Wort "COSMEDIC" sei auch nicht ausgesprochen kennzeichnungsschwach, weil selbst eine Interpretation als "kosmetische Medizin" keinen die gekennzeichneten Waren beschreibenden Inhalt haben könnte, denn Kosmetik und Medizin schlossen einander aus. Da die Zeichen in den Anfangsteilen übereinstimmten, trete der Unterschied in den jeweiligen Endsilben gegenüber den Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von "COSMEDIC" und "KOSMEKIT" zurück. Auch eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr liege vor, weil u.a. von einer Wiedergabe der Markenwörter in der eingetragenen Form, nämlich in Großbuchstaben, auszugehen sei und bei einer solchen Schreibweise die wenigen unterschiedlichen Buchstaben nicht auffielen.

Der Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der angegriffenen IR-Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 17 444 den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde des Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Zeichen seien nicht verwechselbar. Die Kennzeichnungskraft sowohl der Markenbestandteile "LABORATOIRES" und "COSMEDIC" als auch der Widerspruchsmarke insgesamt sei von Haus aus gering. Insbesondere das Wort "COSMEDIC" lehne sich sehr stark an eine beschreibende Angabe an. Es

weiche klanglich nur ganz unerheblich und kaum hörbar von dem deutschen Wort "Kosmetik" ab. Dem entsprechenden englischen Wort "cosmetic" komme "COS-MEDIC" nicht nur klanglich, sondern auch schriftbildlich noch erheblich näher. Diese Anlehnung liege für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich näher als andere Interpretationen. "COSMEDIC", das bereits optisch dem weiteren Bestandteil zugeordnet sei, präge aus diesem Grund den Gesamteindruck der älteren Marke nicht. Auch dürften kennzeichnungsschwache Bestandteile wie das weitere Markenwort "LABORATOIRES" bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht völlig unbeachtet bleiben. Im übrigen sei selbst der Abstand zwischen den Markenwörtern "COSMEKIT" und "COSMEDIC" ausreichend. Die jeweiligen Endsilben wiesen prägnante Unterschiede auf, die trotz ihrer Stellung am Wortende geeignet seien, den Gesamteindruck der betreffenden Wörter hinreichend unterschiedlich zu beeinflussen. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht, weil die Unterlagen keine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke erkennen ließen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, denn zwischen den Marken besteht keine Gefahr von Verwechslungen gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1 Satz 2, 26 Abs. 5, 114 Abs. 1 MarkenG zulässigerweise bestritten, nachdem die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Erhebung der Einrede abgelaufen war.

Der Senat hält es bereits für äußerst zweifelhaft, ob eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Die von der Wi-

dersprechenden übersandten Unterlagen deuten lediglich auf eine firmenmäßige Benutzung hin, die im Rahmen von §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 MarkenG, der eine Benutzung als Marke für die betreffenden Waren erfordert, nicht ausreicht (vgl. BGH GRUR 2003, 428, 430 "BIG BERTHA"). Entscheidend ist die Verwendung der Marke auf den Waren bzw. Warenverpackungen. Dort erscheint die Widerspruchsmarke auf einer Seitenfläche der Schachteln am Fußende in relativ kleinen Schrifttypen, in engem räumlichen Zusammenhang und in gleicher Schrift mit der Adresse der Widersprechenden. An Seitenflächen der Verpackungen ist zwar "LABORATOIRES COSMEDIC" ohne weitere Zusätze aufgedruckt, dies aber am unteren Verpackungsrand in gleicher Größe, Farbe und Schrift wie die Firmenangaben auf den Seitenflächen. Dagegen ist die unterscheidungskräftige Kennzeichnung "Amla-cin" in Verbindung mit einem unterscheidungskräftigen Bildelement blickfangmäßig und größenmäßig stark hervorgehoben im oberen Drittel der Frontseite der Verpackung angebracht. Das Bildelement erscheint nochmals an der Packungsoberseite. Dies alles spricht für eine rein firmenmäßige Verwendung von "LABORATOIRES COSMEDIC" und wird durch die Verwendung der Wortfolge, wie sie sich aus den weiteren Glaubhaftmachungsunterlagen ergibt, noch bestätigt. Auf den eingereichten Rechnungen stehen die Markennörter im Briefkopf unter einem unterscheidungskräftigen Bild, während die einzelnen Warenposten mit der Marke "Amlacin intensive" bezeichnet werden. Auch in den eingereichten Zeitungsausschnitten wird "LABORATOIRES COSMEDIC" eher als Bezeichnung für den Hersteller verwendet, was vor allem in einer Werbeanzeige deutlich wird, in der die Produkte mit amla-cin® benannt werden und in deren unterem Teil steht: "Aus dem Hause: Laboratoires Cosmedic GmbH, Platenallee 5-7, D-50169 Kerpen/Germany" (Sonderdruck aus KOSMETIK international 10/98).

Die Frage der Benutzung kann jedoch dahingestellt bleiben; denn jedenfalls besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung die-

ser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie der Grad der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 f. "Sabèl/Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben.

Zwar können sich nach der Registerlage die Zeichen auf identischen, nicht immer sehr hochwertigen Waren begegnen, die sich an breite Verkehrskreise richten, was Verwechslungen begünstigt.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist jedoch als gering einzuschätzen. Die ältere Marke besteht aus dem französischen Wort "LABORATOIRES" (Laboratorien) und dem weiteren Wort "COSMEDIC", das klanglich mit den Wörtern "cosmetique" (kosmetisch) bzw. "COSMETIC" – diese Schreibweise mit "C" ist auch in Deutschland üblich - praktisch identisch ist und jedenfalls als hieran stark angelehnt ohne weiteres erkannt wird. Eine andere Interpretation des Wortes "COSMEDIC" – etwa als phantasievolle Kombination von "Kosmetik" und "Medi-

zin" - erscheint angesichts der klanglichen Nähe zu "COSMETIC" und "cosmetiques" in Verbindung mit den Waren für die angesprochenen breiten Verkehrskreise fernliegend. Das Wort "LABORATOIRES" kommt in Bezeichnungen von Geschäftsbetrieben – wie auch des der Widersprechenden - auf dem betreffenden Warenssektor häufig vor (zB Laboratoire Garnier, Laboratoires Vichy, Laboratoire Biosthétique, Laboratoire Pharmaceutique La Roche-Posay, Laboratoires Valmont etc.) und bezeichnet nur die Art des Betriebs, ohne auf einen bestimmten Hersteller hinzuweisen. Insgesamt handelt es sich darum bei der Widerspruchsmarke um eine deutlich erkennbare Abwandlung eines rein sachbezogenen, den angesprochenen Verkehrskreisen ohne weiteres verständlichen Hinweises auf die gattungsmäßige Herkunft und die Eigenschaften der gekennzeichneten Waren.

Insgesamt reicht somit angesichts der Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke bereits ein geringer Abstand aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Dieser erforderliche Abstand ist hier gewahrt.

Die Zeichen in ihrer Gesamtheit sind nicht verwechselbar. Verwechslungen kämen allenfalls aufgrund des Zeichenbestandteils "COSMEDIC" der älteren Marke in Betracht. Voraussetzung für eine entsprechende kollisionsbegründende Wirkung ist aber, daß dem betreffenden Bestandteil eine den Gesamteindruck prägende Wirkung zukommt, wobei es nicht ausreicht, daß der übereinstimmende Bestandteil für den Gesamteindruck des Zeichens lediglich mitbestimmend ist. Es ist vielmehr erforderlich, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2000, 233 f. "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 2002, 626, 628 "IMS"; GRUR 2003, 880, 881 "City Plus"; GRUR 2004, 598, 599 "Kleiner Feigling").

Von einer Prägung des Gesamteindrucks ausschließlich durch "COSMEDIC" ist nicht auszugehen. Wie oben erwähnt, werden maßgebliche Teile des Verkehrs das Wort "COSMETIC" auf den voranstehenden Begriff "LABORATOIRES" beziehen und das Zeichen als einen Gesamtbegriff ansehen, bei dem keiner der Bestandteile den Gesamteindruck prägt (vgl. dazu auch BGH aaO. "Kleiner Feig-

ling"). Hierfür spricht zum einen, daß die Wortfolge klanglich als enge Anlehnung an die beschreibende Angabe "Laboratorien der Kosmetikbranche" wirkt, also als einheitlicher Begriff, bei dem keiner der beiden Markennörter gegenüber dem anderen in den Hintergrund tritt (vgl. dazu BGH GRUR 1998, 932, 933 "MEISTER-BRAND"; BGH aaO. "Kleiner Feigling"). Zum anderen kommt der Begriff "Laboratorium" in zahlreichen Firmenbezeichnungen vor, die im allgemeinen zusammen genannt werden, weil der jeweils nachgestellte Begriff das betreffende Laboratorium näher bezeichnet.

Außerdem fehlt einer beschreibenden oder freizuhaltenden Angabe oder einer an eine solche angelehnten Angabe wie "COSMEDIC" grundsätzlich ein bestimmender Einfluß auf den Gesamteindruck, weil der Verkehr beschreibende Angaben nach der Lebenserfahrung nicht als betrieblichen Herkunftshinweis, sondern lediglich als Sachhinweis versteht. Einem solchen Bestandteil kann für den Schutzzumfang einer aus mehreren Elementen gebildeten Marke nicht ein solcher Einfluß zukommen, daß eine Übereinstimmung (lediglich) in diesem Bestandteil eine Verwechslungsgefahr begründen würde (vgl. BGH GRUR 2000, 1031, 1032 "Carl Link"; GRUR 2001, 1158, 1160 "DORF MÜNSTERLAND"; GRUR 2004, 775, 776 "EURO 2000"). Nachdem, wie oben festgestellt, der Wortbestandteil "COSMEDIC" eng an eine beschreibende Angabe angelehnt und daher sehr kennzeichnungsschwach ist, muß ihm auch deshalb eine den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägende Bedeutung abgesprochen werden. Demgemäß ist eine (allein) auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der angegriffenen Marke mit diesem Wortbestandteil gestützte Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. auch BPatG GRUR 2002, 68, 70 "COMFORT HOTEL").

Auch die Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, ist angesichts der Kennzeichnungsschwäche des Wortes "COSMEDIC" und des wie ein Gesamtbegriff wirkenden Widerspruchszeichens nicht gegeben (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 484, 493).

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

Dr. Ströbele

Dr. Hacker

Guth

Bb