



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 69/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
25. Januar 2005

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend die Marke 301 39 952**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

**„Be Inspired“**

ist für die Waren

„Parfümeriewaren, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

unter der Registernummer 301 39 952 eingetragen und am 31. Mai 2002 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren

„Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (ausgenommen solche zur Reinigung und Pflege der Mundhöhle), nämlich parfümierte kosmetische Mittel und Mittel der dekorativen Kosmetik; Haarwässer (ausgenommen medizinische), Seifen (ausgenommen medizinische)“

am 14. August 1978 eingetragenen Wortmarke 975 210

### **Inspiré**

Widerspruch erhoben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung ihrer Marke hat die Widersprechende verschiedene Unterlagen eingereicht, ua drei eidesstattliche Versicherungen und Muster von Verpackungsschachteln.

Mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Marke 975 210 zurückgewiesen. Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, daß es auf die Frage der zulässig bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke nicht ankomme. Selbst dann, wenn man von den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren ausgehe, welche mit denen der angegriffenen Marke identisch seien, und der Widerspruchsmarke normale Kennzeichnungskraft beimesse, unterschieden sich die Marken in jeder Hinsicht ausreichend voneinander, um eine Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ausschließen zu können. Im Schriftbild seien die Markenworte „Be Inspired“ und „Inspiré“ aufgrund ihrer unterschiedlichen Länge und ihrer typischen Umrißcharakteristik nicht verwechselbar ähnlich. Die Marken wiesen aber auch ein deutlich eigenständiges Klangbild auf, und zwar sowohl bei der überwiegend zu erwartenden Aussprache der angegriffenen Marke wie „Bih Inspeierd“ und der Widerspruchsmarke wie „Ehnspiree“ als auch bei einer deutschen Aussprache der Marken wie „Beh Inspired“ und „Inspire“. Dabei bestehe kein Anlaß, den Bestandteil „Be“ der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen, da selbst diejenigen, welche die genaue Bedeutung des englischsprachigen Begriffs „Be Inspired“ nicht

erfaßten, zumindest erkennen würden, daß es sich um einen zusammengehörigen Begriff handle. Ebenfalls sei eine begriffliche Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die jeweils unterschiedlichen Fremdsprachen angehörenden Marken wiesen in ihrer Bedeutung „inspiriert sein“ einerseits und „voller Inspiration, erleuchtet“ andererseits weder einen identischen noch einen im wesentlichen übereinstimmenden Sinngehalt auf. Auch sei die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens der Marken nicht zu erwarten. Der in beiden Marken enthaltene Begriff „inspiriert“ sei im Sinn einer werblichen Anpreisung kennzeichnungsschwach und daher nicht als Hinweis auf das Unternehmen der Widersprechenden geeignet, zumal noch mehrere Firmen über Marken mit dem Bestandteil „inspire“ verfügten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Nach ihrer Auffassung besteht in einem erheblichen Umfang Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken, die sich auf identischen Waren des täglichen Bedarfs begegnen könnten, welche ohne besondere Sorgfalt erworben würden. Klanglich unterscheide sich die angegriffene Marke lediglich durch das hinzugefügte Wort „Be“ und das Endungs-„d“ von der Widerspruchsmarke. Diese Unterschiede würden das ausreichende Auseinanderhalten der Marken, insbesondere bei einem Vergleich nach dem meist unsicheren Erinnerungsbild, nicht gewährleisten. Zudem könne wegen der insoweit fehlenden Sprachkenntnisse der inländischen Verkehrskreise nicht von einer fremdsprachlich korrekten Aussprache der Marken ausgegangen werden. Außerdem habe die Markenstelle die Ähnlichkeit im Sinngehalt der Vergleichsmarken nicht hinreichend berücksichtigt, welche auch Verbraucher ohne einschlägige Sprachkenntnisse aufgrund der Nähe zu dem deutschen Wort „inspirieren“ erkennen würden. Die geringfügigen Unterschiede im Sinngehalt der Markennamen, die Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Fremdsprachkenntnissen zwar grundsätzlich erfassen könnten, seien nicht ausreichend deutlich, um Markenverwechslungen „aus der Erinnerung“ zu verhindern. Die Behauptung, daß die Markenbegriffe eher beschreibend und kennzeichnungsschwach seien, habe die Markenstelle nicht ausreichend begründet.

Die Widersprechende beantragt,

die angegriffenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, die Markenstelle habe den Widerspruch zutreffend wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke sei in ihrer dem Verkehr erkennbaren Bedeutung „inspiriert“ wegen der darin liegenden werblichen Aussage für Parfümerien und kosmetische Mittel kennzeichnungsschwach und besitze daher nur einen geringen Schutzbereich. Im Hinblick darauf reichten die vorhandenen Unterschiede in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht zum Ausschluß einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr iSd des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 975 210 daher zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG).

Die Frage der von dem Inhaber der angegriffenen Marke zulässig nach § 43 Abs 1 MarkenG bestrittenen Benutzung der seit dem 14. August 1978 eingetragenen Widerspruchsmarke kann mit der Markenstelle dahingestellt bleiben. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden eine gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach Art, Form, Dauer und Umfang in den gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 u 2 MarkenG maßgeblichen Zeiträumen unterstellt und bei der Entscheidung über den Widerspruch von den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren ausgeht, ist eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs ist die die Frage der Verwechslungsgefahr unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 - Nr 22 - „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 - Nr 40 - „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2002, 626, 627 „IMS“; WRP 2004, 763, 764 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden kann der Widerspruchsmarke „Inspiré“ keine normale, sondern nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden. Das französische Adjektiv „Inspiré“ (= „inspiriert“; vgl Langenscheidts Handwörterbuch Französisch, 1999, S 398) werden die angesprochenen inländischen Verkehrskreise, selbst wenn sie die korrekte Übersetzung nicht sicher wissen, im Hinblick auf die orthographische Nähe zu den entsprechenden in der deutschen Sprache enthaltenen Fremdwörtern „inspirieren“,

„inspiriert“ und „Inspiration“ meist zutreffend als französische Form des Adjektivs „inspiriert“ oder auch des Verbs „inspirieren“ deuten. In dieser erkennbaren Bedeutung wirkt sich die darin zum Ausdruck kommende, gerade für Parfümerien und kosmetische Mittel naheliegend auf deren inspirierende, anregende Wirkung hindeutende Werbeaussage schwächend auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Dies gilt um so mehr, als die Fremdworte „inspirieren“ bzw „inspiriert“ wie auch die entsprechenden englischen Worte „inspire“ bzw „inspired“ häufig in der Produktwerbung eingesetzt werden (vgl hierzu in den den Beteiligten vom Senat mit der Ladung übersandten Internet-Seiten „SLOGANS.DE // Die Datenbank der Werbung!“ ua die Slogans: „Alles, was inspiriert.“, „Inspiriert Kunden durch Ambiente.“, „Pflege, inspiriert von ihrer Haut.“, „Truly inspired.“, „Inspired by life“. „Inspired by your dreams.“, „Get directly inspired.“). Wenngleich die Markenstelle sowie der entscheidende Senat im Widerspruchsverfahren an die Eintragung der Widerspruchsmarke gebunden sind (vgl ua BGH GRUR 2001, 1158, 1160 „Dorf MÜNSTERLAND“; GRUR 2002, 626, 628 „IMS“), und der Marke deshalb nicht jede Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann, ist ihre Kennzeichnungskraft jedoch, im Vergleich etwa zu einem normal kennzeichnungskräftigen Fantasiewort, deutlich schwächer einzustufen. Nachdem die von der Widersprechenden im Rahmen der Glaubhaftmachung vorgetragene Tatsachen zu Dauer und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke keinen Anhalt dafür geben, daß deren Kennzeichnungskraft infolge - intensiver - Benutzung im Verkehr eine Steigerung erfahren hätte, kann der Widerspruchsmarke im Ergebnis nur ein entsprechend enger Schutzbereich zugebilligt werden.

Im Hinblick darauf sind selbst im Fall identischer Waren keine strengen, sondern allenfalls durchschnittliche Anforderungen an den von den Marken zum Ausschluß einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand zu stellen. Der hierfür erforderliche Markenabstand ist nach Auffassung des Senats in jeder Hinsicht gewahrt.

Insgesamt betrachtet unterscheidet sich die angegriffene Marke, ungeachtet der Ähnlichkeit des darin enthaltenen Markenworts „Inspired“ mit der Widerspruchsmarke „Inspiré“, schon durch das zusätzliche Eingangswort „Be“ klanglich und schriftbildlich hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke, um insoweit beachtliche Kollisionen nicht befürchten zu müssen. Wenngleich relativ kurz, ist „Be“ ein optisch und akustisch abgesetztes Mehrwort, das am regelmäßig besonders beachteten Zeichenanfang nicht zu übersehen und auch - bei jeder in Betracht zu ziehenden Aussprachemöglichkeit - nicht zu überhören ist. Hinzu kommt, daß die Widerspruchsmarke wegen des Accent über dem Schluß-„é“ von den inländischen Verkehrskreisen entsprechend geläufiger französischer Fremdworte, wie zB Canapé, Soufflé oder Negligé, ganz überwiegend mit betontem langem „é“ am Wortende [inspiree] bzw zum Teil auch korrekt französisch [ẽspire] ausgesprochen werden wird. Demgegenüber wird die angegriffene Marke angesichts der weiten Verbreitung der englischen Sprache in Deutschland zumeist als englische Wortfolge erkannt und demgemäß das Wort „Inspired“ englisch [in'spaiəd] wiedergegeben werden. Daraus ergeben sich weitere, den Gesamtklang der Marken nachhaltig verändernde Unterschiede, die Verwechslungen bei der mündlichen Zeichenübermittlung entgegenwirken.

Nicht zu besorgen ist außerdem die Gefahr unmittelbarer begrifflicher Markenverwechslungen. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, daß die Markenwörter ihrem Sinn nach vollständig oder doch im wesentlichen übereinstimmen, dh Synonyme darstellen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 215). Zutreffend hat die Markenstelle insoweit darauf hingewiesen, daß die Anforderungen an eine begriffliche Ähnlichkeit sich vorliegend dadurch erhöhen, daß sich Wörter verschiedener Fremdsprachen gegenüberstehen, deren Sinn von den Verkehrsteilnehmern erst nach einem doppelten Übersetzungsvorgang miteinander verglichen werden kann. Berücksichtigt man zudem, daß sich die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke gerade auf die durch ihre Bedeutung „inspiriert“ vermittelte Werbeaussage gründet, kann vorliegend eine markenrechtlich

relevante Ähnlichkeit nur bei einer den angesprochenen Verkehrskreisen erkennbaren völligen Übereinstimmung der Marken im Sinngehalt angenommen werden. Dies aber läßt sich nicht feststellen. Diejenigen Verkehrsteilnehmer, die über ausreichende Fremdsprachenkenntnisse verfügen, um die Marken jeweils korrekt übersetzen zu können, werden den Begriffsunterschied zwischen der englischsprachigen Aufforderung „Be Inspired“ iSv „sei(d) inspiriert“ und dem französischen Adjektiv „Inspiré“ in seiner Bedeutung „inspiriert“ ohne weiteres erkennen. Personen mit unzureichenden Sprachkenntnissen werden den Marken hingegen überhaupt keinen bestimmten Sinngehalt zuordnen können, zumindest aber werden sie in der angegriffenen Marke aufgrund des darin enthaltenen zusätzlichen Wortes „Be“ nicht nur ein englisches Adjektiv oder Adverb mit der Bedeutung „inspiriert“ sehen und die angegriffene Marke daher ebenfalls nicht nach ihrem Sinngehalt mit dem widersprechenden Markenwort „Inspiré“ gleichsetzen.

Nicht zulässig ist es des weiteren, aus der angegriffenen Marke nur das Wort „Inspired“ herauszugreifen und mit der Widerspruchsmarke „Inspiré“ zu vergleichen. Zwar können mehrgliedrige Zeichen in ihrem maßgeblichen Gesamteindruck auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden (vgl. BGH GRUR 2004, 360 „Davidoff II“). Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmen (vgl. ua GRUR 2003, 880, 881 „City Plus“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“). Von einem weitgehenden Zurücktreten des Eingangswortes „Be“ in der angegriffenen Marke kann jedoch nicht ausgegangen werden. Zutreffend weist die Markenstelle darauf hin, daß die Wortfolge „Be Inspired“ in ihrer den angesprochenen Verkehrskreisen überwiegend verständlichen Bedeutung „sei(d) inspiriert“ eine zusammengehörige begriffliche Gesamtaussage verkörpert, die durch das Weglassen des Wortes „be“ eine Veränderung ihres Sinngehalts, von der genannten Aufforderung zu dem Eigenschaftswort „inspiriert“, erfahren würde. Insoweit bestimmt das Wörtchen „be“ den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke mit und kann demzufolge bei der Beurteilung der

Markenähnlichkeit nicht außer acht gelassen werden (vgl. ua BGH GRUR 1998, 932, 933 f. „MEISTERBRAND“; GRUR 1999, 586, 587 „White Lion“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Schließlich besteht auch nicht die Gefahr, daß die angegriffene Marke im Verkehr gedanklich unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung mit der Widerspruchsmarke in Verbindung gebracht werden könnte (vgl. hierzu ua BGH GRUR 2002, 542, 544 „BIG“; GRUR 2002, 544, 547 „BANK 24“). Für eine solche Art der Verwechslungsgefahr, bei deren Annahme grundsätzlich Zurückhaltung geboten ist, gibt es keine Anhaltspunkte. Angesichts der dargelegten Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „inspiriert“ vermag der Umstand, daß beide Marken diesen Begriff enthalten, allerdings in unterschiedlichen Sprachen und in der angegriffenen Marke eingebunden in einen ergänzenden, sinnverändernden Kontext, nicht die Annahme zu rechtfertigen, die angesprochenen Verkehrsteilnehmer könnten die jüngere Marke irrtümlich als ein von der älteren Marke begrifflich abgewandeltes Serienzeichen dem Unternehmen der Widersprechenden zuordnen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Ströbele

Guth

Kirschneck

Bb