



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 116/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. November 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 17 030

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele, des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

ARTISTE

ist am 8. Juli 1997 als Kennzeichnung für die Waren

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarfarben, Haarfärbemittel, Haarfarben auf Cremebasis; Geräte und Behälter zum Auftragen von Haarfarben; Forschung auf dem Gebiet der Haarpflege"

unter der Nummer 397 17 030 im Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 9. August 1997 veröffentlicht.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren, unter der Nummer 576 335 international registrierten Wort-Bildmarke



Widerspruch erhoben, die in der Bundesrepublik Deutschland für die Waren

"03 Lotions pour les cheveux; produits cosmétiques pour le coiffage et le modelage, produits capillaires cosmétiques, baumes capillaires cosmétiques, tous les produits précités étant vendus exclusivement dans les salons de beauté et de coiffure, à l'exclusion de la vente à domicile ou dans le commerce traditionnel"

Schutz genießt. Das Schutzbewilligungsverfahren für die Bundesrepublik Deutschland ist mit Wirkung vom 17. August 1993 abgeschlossen worden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Daraufhin hat die Widersprechende im Verfahren vor der Markenstelle und ergänzend im Beschwerdeverfahren Rechenungskopien aus den Jahren 1998 bis 2003, Ausdrücke von Internetseiten sowie die nachstehend wiedergegebenen Aufnahmen bzw. Prospekte von mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren eingereicht.





Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 13. Januar 2003 den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen und die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke dahingestellt sein lassen. Zwar kämen Verwechslungen zwischen dem Zeichenbestandteil "ARTIST(E)" der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke in Betracht. Voraussetzung hierfür sei aber, dass dieser Bestandteil den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke präge. Im vorliegenden Fall könne zwar davon ausgegangen werden, dass die grafischen Elemente der prioritätsälteren Marke und die geographische Herkunftsangabe "PARIS" im Gesamteindruck zurückträten. Dies gelte jedoch nicht für "P" und "PERMA". Der Zeichenbestandteil "ARTIST(E)" könne gegenüber diesen normalerweise kennzeichnungskräftigen Markenelementen nicht dominieren, da er kennzeichnungsschwach sei, denn er weise im Zusammenhang mit den Waren der Widerspruchsmarke nur darauf hin, dass diese sich speziell an Schönheits- und Frisiersalons richteten und für eine professionelle, kreative Haargestaltung geeignet seien. Wegen der geringen Kennzeichnungskraft und der abweichenden Schreibweise der Markennörter "ARTIST(E)" und "ARTISTE" gebe es auch keine Anhaltspunkte für eine assoziative Verwechslungsgefahr.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vorträgt, die prioritätsältere Marke sei rechtserhaltend benutzt worden. Die Hinzufügung des Namens "EUGENE" zum Wort "PERMA" schade nicht, weil die Zusammensetzung "EUGENEPERMA", die auf eine Fusion der Markeninhaberin zurückgehe, als Firmenbezeichnung im Zeichenganzen ohnehin gegenüber der eigentlichen Produktkennzeichnung "ARTIST(E)" zurücktrete und die Markenstruktur der eingetragenen mit der benutzten Form der Marke übereinstimme.

Zwischen den Marken bestehe Verwechslungsgefahr. Die sich gegenüberstehenden Waren seien zum Teil identisch, zum Teil bestehe enge Warenähnlichkeit. Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der angegriffenen Marke liege Ähnlichkeit vor. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde vom grafisch stark hervorgehobenen Bestandteil "ARTIST(E)" geprägt, der mit der Widerspruchsmarke

praktisch identisch sei. Dieser stelle keine kennzeichnungsschwache Angabe dar, weil er in der deutschen Sprache in erster Linie im Sinne von "Circuskünstler, Varieteeekünstler, Akrobat" verstanden werde. Die Bestandteile "Paris" und "P" dagegen seien für den Gesamteindruck wenig bedeutsam. Dies gelte auch für "PERMA", weil es sich um ein Unternehmenskennzeichen handele, was durch die Anordnung und Schriftgröße der Bestandteile klar erkennbar sei. Verwechslungen der beiden Zeichen aus der unsicheren Erinnerung heraus seien darum nicht zu vermeiden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die eingereichten Unterlagen reichten zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht aus. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Rechnungen ergäben sich die Umsätze für den entscheidungserheblichen Zeitraum nicht mit hinreichender Deutlichkeit. Es seien konkretere Angaben erforderlich, die in einer eidesstattlichen Versicherung bestätigt werden müßten. Auch aus dem französischsprachigen Internetauszügen und dem beigefügten Bildmaterial zur Verwendung der Widerspruchsmarke ergebe sich keine Benutzung der Widerspruchsmarke in Deutschland in der eingetragenen Form.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten sowie die Ergebnisse einer Internetrecherche des Senats betreffend das Wort "ARTIST", die den Verfahrensbeteiligten übersandt worden sind, Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, weil die Benutzung der Widerspruchsmarke in der registrierten Form nicht hinreichend glaubhaft worden ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im Verfahren vor der Markenstelle bestritten. Das Bestreiten der Benutzung der Widerspruchsmarke ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, § 115 Abs. 2, 116 Abs. 1 MarkenG zulässig, nachdem seit dem Abschluss des diese Marke betreffenden Schutzbewilligungsverfahrens (17. August 1993) mehr als fünf Jahre vergangen sind. Demnach obliegt es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Dies ist ihr nicht gelungen.

Zwar hat die Widersprechende Umsatzlisten und Rechnungskopien aus den Jahren 1998 bis 2003 vorgelegt, die Lieferungen von "ARTIST(E)"-Produkten an deutsche Adressen und erhebliche Umsätze erkennen lassen. Weiterhin hat die Widersprechende Abbildungen eingereicht, die die Verwendung ihrer Marke in Zusammenhang mit Haarpflegemitteln zeigen. Es fehlt jedoch bereits an der Glaubhaftmachung in Form einer eidesstattlichen Versicherung (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, § 294 Abs. 1 ZPO), dass die von der Widersprechenden gelieferten und in Deutschland vertriebenen Waren in der aus den Abbildungen ersichtlichen Form gekennzeichnet waren. Dies erscheint auch deshalb zweifelhaft, weil auf den Bildern Ständer bzw. ein Karton zu sehen sind, in denen sich neben den Produkten der Widersprechenden auch kleine Werbezettel oder Werbebroschüren befinden, die unter dem Markenwort "ARTIST(E)" die Werbeaufforderung "Demandez à votre coiffeur une part de son talent" in französischer Sprache tragen, was bei einem Vertrieb der betreffenden Haarpflegeprodukte im deutschen Sprachraum fern liegt.

Vor allem aber stellt die aus den Abbildungen ersichtliche Verwendung keine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in der registrierten Form dar.

Die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Registrierung abweicht, ist nach § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG rechtserhaltend, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der registrierten Marke gleichsetzt, d. h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 54, 56 "SUBWAY/Subwear"; BGH GRUR 2003, 1047, 1048 "Kellogg's/Kelly's"; BGH GRUR 2005, 515 "FERROSIL"). Maßgeblich ist, ob der Verkehr den Veränderungen gegenüber der registrierten Form keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimißt (vgl. BGH GRUR 1999, 54, 55 "Holtkamp"; BGH GRUR 2002, 167, 168 "Bit/Bud"; BGH a. a. O. "FERROSIL") und trotz der Unterschiede die benutzte Bezeichnung der registrierten Marke gleichsetzt (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 26 Rdnr. 154). Dies ist hier nicht der Fall.

Die benutzte Form der Widerspruchsmarke weicht in mehreren markanten Merkmalen von der registrierten Form ab.

Zwar verwendet die Widersprechende zur Kennzeichnung ihrer Waren das Markenwort "ARTIST(E)" in der nahezu unveränderten Form "ARTIST(e)". Auch die Hinzufügung des zwischen zwei waagrechten Strichen angeordneten rein sachbezogenen Wortbestandteils "PROFESSIONNEL" und eines etikettenförmigen Bildelements ist unschädlich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., Rn. 144). Entscheidend sind jedoch weitere gravierende Abwandlungen.

Dem Wort "PERMA" wird der als Vorname bekannte Bestandteil "EUGENE" vorangestellt, wodurch dieser selbständig kennzeichnungskräftige und nicht in der registrierten Marke enthaltene Bestandteil mit "PERMA" zu einem neuen, eigenständigen Gesamtbegriff verschmilzt. Solche Hinzufügungen, die nicht nur bedeutungslose Zutaten darstellen und denen der Verkehr eigene maßgebende kenn-

zeichnende Wirkung beimißt, sind nicht als rechtserhaltende Benutzungsform anzuerkennen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 146). Außerdem fehlt bei der benutzten Markenform der grafisch ausgestaltete, mittig im oberen Zeichendrittel angeordnete kennzeichnungskräftige Buchstabe "P". Auch hierdurch wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke verändert, denn die Weglassung von Markenteilen kann grundsätzlich nur dann toleriert werden, wenn ihnen keinerlei kennzeichnende Funktion zukommt (Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn 169, 170).

Demgegenüber greift das Argument der Widersprechenden nicht durch, der Bestandteil "P" sowie das erkennbare Unternehmenskennzeichnung "PERMA" bzw. "EUGENEPERMA" träten gegenüber dem stark hervorgehobenen, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke prägenden Wort "ARTIST(E)" so zurück, dass die Abweichungen in der Benutzungsform für den kennzeichnenden Charakter der Gesamtmarke unerheblich seien.

So ist es nach ständiger Rechtsprechung nicht gerechtfertigt, den für die Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG) und damit für die Verletzung von Rechten durch Dritte entscheidenden Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke dem für die Anerkennung einer Markenbenutzung (und damit für die Frage der Aufrechterhaltung von Rechten durch den Markeninhaber) maßgeblichen kennzeichnenden Charakter gleichzusetzen (vgl. BGH GRUR 1999, 995, 996 f. "HONKA"; BGH GRUR 2000, 1038, 1039 "Kornkammer"; BGH a. a. O. "FERROSIL"; Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 158). Vielmehr muß berücksichtigt werden, dass es - wie bereits oben ausgeführt - für die Frage, ob der kennzeichnende Charakter der Marke verändert worden ist, allein darauf ankommt, ob der Verkehr in der benutzten Form noch die registrierte Form sieht. Die angesprochenen Verkehrskreise müssen also in direktem Vergleich beider Formen dieselbe Marke erkennen; eine bloße (fiktive) Verwechselbarkeit der Formen kann insoweit nicht maßgeblich sein. Ebenfalls unerheblich ist, ob die registrierte und die benutzte Form als (verschiedene) Marken desselben Inhabers aufgefaßt werden (vgl. BPatG GRUR 2005, 592, 593 "Lisat/Ysat").

Bei der Beurteilung einer möglichen Veränderung des kennzeichnenden Charakters § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG kommt es darauf an, inwieweit sich die registrierte und die tatsächlich verwendete Markenform in ihrer (rechtlichen) Kennzeichnungskraft unterscheiden. Insoweit kann bei einer mehrteiligen Marke auch die nahezu identische Benutzung eines blickfangartig hervorgehobenen, aber kennzeichnungsschwachen Einzelbestandteils nicht rechtserhaltend sein, wenn weitere zwar optisch zurücktretende, aber für die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke nicht unbedeutende Markenteile erheblich verändert wiedergegeben werden (vgl. BGH GRUR 1999, 498 ff. "Achterdiek"; BPatG GRUR 1998, 64, 65 "bonjour"; vgl. auch bereits BGH GRUR 1979, 468, 469 "audio 1"; BPatGE 21, 179, 183 "Bio-mix"). Unter diesen Voraussetzungen kann im vorliegenden Fall der Argumentation der Widersprechenden nicht gefolgt werden, die im wesentlichen gleiche Verwendung des zentralen Markenbestandteils "ARTIST(E)" in der registrierten und der benutzten Markenform bewirke einen übereinstimmenden kennzeichnenden Charakter beider Formen.

Wie aus der Recherche des Senats hervorgeht, die den Verfahrensbeteiligten übersandt worden ist, wird der Begriff "Artist" häufig als Bezeichnung für Friseure und Kosmetiker verwendet. So finden sich Bezeichnungen wie "Make-up-Artist" und "Hair Artist" (vgl. Google-Recherche vom 7. Februar 2004 Stichwort "hair artist"). In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass es hochwertige Waren des hier angesprochenen Sektors gibt, die ausschließlich für Friseure bestimmt sind oder ausschließlich über Friseurgeschäfte oder Schönheitssalons vertrieben werden. Auch wird insbesondere für Haarpflegeprodukte damit geworben, dass sie den Anforderungen von "artists" genügen und von diesen auch dem Normalverbraucher empfohlen werden. Damit stellt dieser Begriff eine in Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren sich aufdrängende werbliche Anpreisung der hohen Qualität bzw. einen Hinweis auf die Vertriebsstätte der Waren dar. Übereinstimmungen von registrierter und benutzter Markenform, die im wesentlichen solche kennzeichnungsschwachen Elemente betreffen, genügen aber nicht, um die Annahme zu rechtfertigen, dass der kennzeichnende Charakter der Widerspruchs-

marke trotz weitgehender Abweichungen in den normal kennzeichnungskräftigen Bestandteilen erhalten geblieben ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 156).

Die Beschwerde ist deshalb zurückzuweisen.

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

Ströbele

Kirschneck

Guth

Bb/Pü