



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 145/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Dezember 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 23 621

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2004 wird auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit aufgehoben, als darin die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Terminkarten; Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine“ angeordnet worden ist, und auf die Beschwerde der Widersprechenden insoweit aufgehoben, als darin der Widerspruch aus der Marke 300 08 114 hinsichtlich der angegriffenen Waren „Spitzenpapier; Servietten aus Papier“ zurückgewiesen worden ist.

Der Widerspruch aus der Marke 300 08 114 wird hinsichtlich der angegriffenen Waren „Terminkarten; Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine“ zurückgewiesen.

Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 300 08 114 wird die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Spitzenpapier; Servietten aus Papier“ angeordnet.

Im Übrigen wird die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bildmarke



ROND
COIFFEUR

ist unter der Nummer 301 23 621 für die Waren

„Nagelpflegemittel; Nagellacke; Haarwasser; Haarpomade; Watteschnur; Bandwatte; Haarpflegemittel/Shampoos; Haarspülungen/Kuren; Haarwachs; Haarspray/Festiger/Haarlacke; Haarfärbemittel/Colorationen/Tönungen; Desinfektionsmittel und deren Zubehör, soweit in Klasse 05 enthalten; Hautscheren; Haarscheren; Kammsetzscheren; Bartscheren; Werkzeugkoffer gefüllt; Maniküre-/Pediküresets; Haarwickler elektrothermische und deren Zubehör, soweit in Klasse 09 enthalten; Haartrockner und deren Zubehör, soweit in Klasse 11 enthalten; Gesichtstücher aus Papier; Halskrause aus Papier; Terminkarten; Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine; Spitzenpapier; Servietten aus Papier; Schutzkragen aus Papier; Servicewagen zur Aufnahme von Friseurartikeln, Rollhocker, Spiegel (Möbel); Käämme; Fixierschwämme; Färbekämme; Augenbrauenbürsten; Bürsten für Körper- und Schönheitspflege; Nagelbürsten; Haushaltshandschuhe, nämlich Farbhandschuhe; Handtücher; Gesichtstücher; Färbeumhänge aus Kunststoffolie; Strähnenhauben; Trockenhauben;

Wickler nicht elektrisch und deren Zubehör, soweit in Klasse 26
enthalten“

in das Register eingetragen und am 22. November 2002 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Widersprechende als Inhaberin der prioritätsälteren, für die Ware

„Servietten aus Papier“

seit 11. Juli 2000 eingetragenen Wortmarke 300 08 114

Rondo

Teilwiderspruch und zwar gegen die Waren der jüngeren Marke

„Gesichtstücher aus Papier; Halskrause aus Papier; Terminkarten;
Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine; Spitzenpapier; Serviet-
ten aus Papier; Schutzkragen aus Papier“

erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat darauf-
hin mit Beschluss vom 22. April 2004 durch einen Beamten des höheren Dienstes
die angegriffene Marke teilweise, nämlich im Umfang der Waren

„Gesichtstücher aus Papier; Halskrause aus Papier; Terminkarten;
Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine; Schutzkragen aus Pa-
pier“

gelöscht und den Teilwiderspruch im Übrigen, d. h. bezüglich der Waren „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“, zurückgewiesen.

Die Entscheidung wird damit begründet, dass zwischen den Marken nur im ausgesprochenen Umfang die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Die Vergleichsmarken könnten sich nach der maßgeblichen Registerlage im Bereich der Ware „Servietten aus Papier“ als Kennzeichnung identischer Waren begegnen. Die weiteren mit dem Teilwiderspruch angegriffenen Waren der jüngeren Marke lägen wegen deutlicher Übereinstimmungen hinsichtlich der stofflichen Beschaffenheit, des Herstellerkreises und der Vertriebswege noch im mittleren bis engen Ähnlichkeitsbereich der Ware „Servietten aus Papier“. Vor dem Hintergrund einer zu unterstellenden normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien im Bereich identischer Waren strenge, im Übrigen jedenfalls noch durchschnittliche Anforderungen an den Abstand der Zeichen zu stellen, die jedoch im Umfang, wie mit der Entscheidung zum Ausdruck gebracht werde, von der jüngeren Marke nicht eingehalten würden.

Die grafische Gestaltung des Schriftbildes der jüngeren Marke könne zur Verminderung einer Verwechslungsgefahr nichts beitragen. Beachtlich sei dagegen, dass dem Wortbestandteil „RONDO“ in Bezug auf die angegriffenen Waren kein im Vordergrund stehender unmittelbar beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden könne, während der Wortbestandteil „COIFFEUR“ von den angesprochenen Verkehrskreisen überwiegend lediglich als Hinweis auf den Verwendungszweck der Waren verstanden werde. Hieraus folge, dass der Gesamteindruck der jüngeren Marke ausschließlich durch den Wortbestandteil „RONDO“ geprägt werde und sich mit den Vergleichsmarken in klanglicher Hinsicht letztlich identische Wortelemente gegenüberstünden. Eine Ausnahme von dieser Beurteilung ergebe sich nur hinsichtlich der angegriffenen Waren „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“. Hierbei handele es sich um Waren, die für die Tätigkeit eines Friseurs oder seines Geschäftsbetriebs offensichtlich nicht typisch seien. Insoweit sei der Markenbestandteil „COIFFEUR“ daher hinreichend kennzeichnungsstark, um den Gesamt-

eindruck der jüngeren Marke mitzuprägen und eine Gefahr von Verwechslungen auszuschließen.

Hiergegen haben sowohl die Markeninhaberin als auch die Widersprechende Beschwerde eingelegt.

Die Markeninhaberin trägt zur Begründung ihrer Beschwerde vor, zwischen den beiderseitigen Marken bestehe keine für die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichende Markenähnlichkeit. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht durch den Wortbestandteil „RONDO“ geprägt. Der Bestandteil „RONDO“ habe die Bedeutung „rund“ und sei daher eher noch als der Bestandteil „COIFFEUR“ geeignet, Merkmale der Waren zu beschreiben. Die beteiligten Verkehrskreise würden daher die jüngere Marke „RONDO COIFFEUR“ als Gesamtbegriff verstehen. Zwischen den Waren der jüngeren Marke und der Ware der Widerspruchsmarke bestünde zudem keine hinreichende Warenähnlichkeit. Die Waren der Markeninhaberin würden nur in speziellen Friseurgeschäften sowie Kosmetik- und Nagelstudios verwandt, während die von der Widerspruchsmarke umfasste Ware ihren Platz hauptsächlich im Gastronomiebereich habe.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren sodann gegenüber der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Markeninhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss insoweit aufzuheben, als der Widerspruch hinsichtlich der Waren der jüngeren Marke „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“ zurückgewiesen wurde, die Marke im Umfang dieser beiden Waren zu löschen sowie die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Die Widersprechende ist der Ansicht, dass der in der angegriffenen Marke enthaltene Wortbestandteil „COIFFEUR“ auch hinsichtlich der Waren „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“ einen warenbeschreibenden Charakter habe. In Friseursalons würden zunehmend auch Kalt- und Heißgetränke gereicht, weshalb dort auch Servietten benutzt würden. Es sei zudem ein genereller Trend zu beobachten, dass Friseursalons in ihrer Ausgestaltung mehr und mehr Szenelokals und Szenecafés ähnlich würden.

Auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede hat die Widersprechende zur Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum von Anfang 2001 bis Mitte 2005 fortlaufende jährliche Umsätze im 6-stelligen Euro-Bereich vorgetragen und hierzu eine eidesstattliche Versicherung eines Herrn A... vom 11. Juli 2005 vorgelegt, in der entsprechende jährliche Umsatzzahlen detailliert genannt sind (2001: 223.366 €; 2002: 237.940 €; 2003: 224.608 €; 2004: 303.531 €; 2005: 132.699 €). Ferner hat die Widersprechende bezogen auf die Jahre 2004 und 2005 Benutzungsunterlagen (jeweils in Kopie: 5 Rechnungen, 4 Kataloge und 4 Preislisten) sowie als Warenmuster mehrere Exemplare einer bestimmten Packung Papierservietten überreicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg. Auch die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, jedoch nur teilweise begründet.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Markenrechtsrichtlinie, die für die Auslegung der in Umsetzung dieser 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 (Nr. 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 18) „Lloyd“; BGH GRUR 2004, 783, 784 „NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRALEX“; GRUR 2004, 235, 234 „Davidoff II“). Die Bewertung 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 (Nr. 23) „Canon“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) „Marca/Adidas“; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18) „PICASSO“; BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“).

Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Grundsätze ist der Senat zur Auffassung gelangt, dass einerseits zwischen der jüngeren Marke 301 23 621 mit den Wortbestandteilen „RONDO COIFFEUR“ und der Widerspruchsmarke

300 08 114 „Rondo“ über den von der Markenstelle festgestellten Umfang hinaus auch insoweit die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht, als dies die Waren „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“ der jüngeren Marke betrifft, dass aber andererseits die Gefahr von Verwechslungen insoweit zu verneinen ist, als der Widerspruchsware die Waren „Terminkarten“, „Bedienungsblöcke“ und „Geschenkgutscheine“ der jüngeren Marke gegenüberstehen.

Nachdem die Inhaberin der jüngeren Marke im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, § 26 MarkenG bestritten hat, ist die Widersprechende ihrer Obliegenheit, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die letzten fünf Jahre vor der hier getroffenen Beschwerdeentscheidung glaubhaft zu machen, nachgekommen.

Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise sind ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Für eine wirtschaftlich ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke „Rondo“ sprechen bereits die in den Jahren 2001 bis 2005 in Höhe von jährlich 200.000 bis 300.000 € erzielten Umsätze, die im Einzelnen durch die eidesstattliche Versicherung von Herrn A... vom 11. Juli 2005, der im Unternehmen der Widersprechenden in einschlägiger Funktion als Prokurist beschäftigt ist, belegt werden. Eine umfangreiche Benutzung der Widerspruchsmarke im genannten Zeitraum für die im Register eingetragene Ware „Servietten aus Papier“ ergibt sich widerspruchsfrei auch aus den vorgelegten Katalogen, Preislisten und Rechnungen. Die von der Widersprechenden als Warenmuster vorgelegten Exemplare einer bestimmten Packung Papierservietten zeigen zudem, dass die Widerspruchsmarke „Rondo“ auf der Klarsichtverpackung gut erkennbar aufgedruckt und somit im relevanten Zeitraum auch ihrer Art nach zur kennzeichenmäßigen Verwendung für „Servietten aus Papier“ benutzt wurde. Die Verwendung der Widerspruchsmarke geschah hierbei zwar in Form einer Nebenkennzeichnung, da die Serviettenpackungen der Widersprechenden auch mit deren Firmenkennzei-

chen B... versehen sind. Derartige Mehrfachkennzeichnungen mit Haupt- und Spezialzeichen stellen jedoch eine weit verbreitete und wirtschaftlich sinnvolle Praxis dar, bei der auch das Spezialzeichen ohne weiteres als markenmäßig benutzt anzusehen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 26 Rn. 81).

Hinsichtlich der beiderseitigen Ware „Servietten aus Papier“ ist ersichtlich Warenidentität gegeben. Diese Ware ist sowohl von der angegriffenen Marke als auch von der Widerspruchsmarke umfasst, wobei zu letzterer - wie vorstehend ausgeführt - auch die für eine Berücksichtigung dieser Ware notwendige Glaubhaftmachung der Benutzung vorliegt (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Bei den Vergleichswaren „Servietten aus Papier“ und „Spitzenpapier“ handelt es sich um Waren im engen Ähnlichkeitsbereich. Sowohl die beiden Verfahrensbeteiligten als auch die Markenstelle sind allerdings davon ausgegangen, dass es sich bei „Spitzenpapier“ um jenes Papierprodukt handelt, auf dem Süßwaren und Konditoreierzeugnisse in ansprechender Weise angeboten und serviert werden. Derartige Produkte werden jedoch als „Tortenspitzen“ oder „Tortendeckchen“ bezeichnet und haben - abgesehen von der stofflichen Beschaffenheit - mit „Spitzenpapier“ nichts gemein. Bei der im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke mit „Spitzenpapier“ bezeichneten Ware handelt es vielmehr um kleine Papierstreifen, die Friseure vor Beginn bestimmter Anwendungen an den Haarspitzen ihrer Kunden anbringen, um diese Spitzen vor übermäßigem Kontakt und Verschmutzungen mit Wirkstoffen und/oder Beschädigungen zu schützen. Hierin liegt eine funktionale Verwandtheit von „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“, die die angesprochenen Verkehrskreise durchaus dazu veranlassen könnte, von einer übereinstimmenden betrieblichen Herkunft dieser Waren auszugehen. Für die Bejahung einer Warenähnlichkeit zwischen den Produkten „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“ bedarf es somit keineswegs einer Feststellung, inwieweit sich bei Friseuren mittlerweile die geschäftliche Übung durchgesetzt hat, Kunden mit Heißgetränken, Konditoreierzeugnissen oder Ähnlichem zu bewirten. Nicht ent-

scheidungserheblich ist daher auch die von der Widersprechenden vorgetragene Behauptung, es sei ein genereller Trend zu beobachten, dass sich Friseursalons in ihrer Ausgestaltung mehr und mehr Szenelokals und Szenecafés annähern würden.

Die im Tenor genannten Waren, „Terminkarten“, „Bedienungsblöcke“ und „Geschenkgutscheine“ der jüngeren Marke, bezüglich derer der Beschluss der Markenstelle auf die Beschwerde der Markeninhaberin hin aufzuheben ist, sind dagegen der Widerspruchsware „Servietten aus Papier“ unähnlich, so dass bereits aus diesem Grund eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden kann. Die Widerspruchsware „Servietten aus Papier“ zählt zu den Hygieneprodukten, bei denen die zur Reinigung geeignete Eigenschaft des Materials, in aller Regel mehrlagiges Tissue aus Zellstoff, den Warencharakter bestimmt. Demgegenüber handelt es sich bei den in Rede stehenden Waren „Terminkarten“, „Bedienungsblöcke“ und „Geschenkgutscheine“ der jüngeren Marke im eigentlichen Sinne um Druckereierzeugnisse, deren wesentliche Eigenschaft gerade nicht im Papiercharakter zu sehen ist. Bei diesen Waren dient die stoffliche Grundlage nur als Trägersubstanz der eigentlichen Produkte, deren Warencharakter im Wesentlichen durch die Funktion als Informationsträger bestimmt wird. Diesem Umstand entsprechend werden Fertigfabrikate aus Zellstoff, die Hygienezwecken dienen, und Fertigfabrikate aus Papier, die zum Beschreiben oder Bedrucken bestimmt sind, regelmäßig in unterschiedlichen Unternehmen hergestellt (vgl. BPatG Mitt. 1988, 56), wonach sich auf diesen Warengebieten wiederum die Vorstellung des Verkehrs von der betrieblichen Herkunft dieser Produkte richtet (BPatGE 10, 105, 107). Obwohl Zellstoff und Papier sowie viele Halbfabrikate aus diesen Stoffen an sich verwandte Materialien und/oder Produkte sind, besteht somit im vorliegenden Zusammenhang für den Verkehr keine Veranlassung zu glauben, dass „Terminkarten“, „Bedienungsblöcke“ und „Geschenkgutscheine“ einerseits und „Servietten aus Papier“ andererseits denselben betrieblichen Ursprung haben oder unter der Qualitätskontrolle desselben Unternehmens produziert werden (vgl. hierzu auch: BPatG Mitt. 1958, 232).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke „Rondo“ ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte als durchschnittlich einzuschätzen. Da Servietten auch von runder Form sein können, liegt zwar der Gedanke nicht völlig fern, dass die Bezeichnung „Rondo“ auch als Hinweis auf die runde Form der Ware verstanden werden könnte. Gegen diese Annahme spricht aber letztlich der Umstand, dass das Wort „Rondo“ als Substantiv erscheint. Der Begriff „Rondo“ ist hierbei als Fachbegriff aus der Musik bekannt und bezeichnet ein Musikstück, bei dem sich ein wiederkehrender Formteil (Ritornell) mit anderen Teilen (Couplets) abwechselt. Insgesamt handelt es sich daher bei der Widerspruchsmarke um ein hinreichend fantasievolles Kennzeichen mit allenfalls beschreibenden Anklängen.

Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die jüngere Marke im Bereich der sich gegenüberstehenden identischen bzw. sehr ähnlichen Waren „Servietten aus Papier“ und „Spitzenpapier“ den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke weder in klanglicher noch begrifflicher Hinsicht ein.

Auszugehen ist davon, dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke von dem nur unwesentlich grafisch verfremdeten Wortbestandteil „RONDO“ geprägt wird. Der weitere Wortbestandteil „COIFFEUR“ tritt im Zusammenhang mit den genannten Waren vollständig in den Hintergrund, da er für diese eine glatt beschreibende Angabe der Zweckbestimmung und des Einsatzgebietes der Waren darstellt, der vom Verkehr keine kennzeichnende Bedeutung zugemessen wird. Die Kennzeichnungsschwäche des Wortbestandteils „COIFFEUR“ bezieht sich dabei - entgegen der von der Markenstelle vertretenen Auffassung - auch auf die Waren „Spitzenpapier“ und „Servietten aus Papier“. Wie bereits oben zur Warenähnlichkeit ausgeführt wurde, handelt es sich bei „Spitzenpapier“ gerade um ein typisches, nur im Friseurhandwerk anzutreffendes Produkt. In nahezu gleicher Weise trifft dies auch auf „Servietten aus Papier“ zu, die hauptsächlich in Form von weißen unbedruckte Servietten - ähnlich den Handtüchern - zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel eines Friseurs zählen. Mit Rücksicht auf den Markenbe-

standteil „RONDO“, der den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägt, stehen sich im streitgegenständlichen Umfang damit klanglich und begrifflich nahezu identische Marken gegenüber, bei denen die Gefahr von Verwechslungen zu besorgen ist.

Der angefochtene Beschluss der Markenstelle erweist sich daher insoweit als unzutreffend, als die Löschung der jüngeren Marke hinsichtlich der Waren „Terminkarten; Bedienungsblöcke; Geschenkgutscheine“ angeordnet wurde und stattdessen die Löschung der Marke hinsichtlich der Waren „Spitzenpapier; Servietten aus Papier“ unterblieben ist, weshalb wie im vorstehenden Tenor ausgesprochen zu entscheiden war.

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

gez.

Unterschriften