



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 52/08

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
30. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 46 771

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 29. Januar 2004 für die Waren und Dienstleistungen:

"Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Wasserleitungsgeräte für den Haushalt; Edelmetalle und deren Legierungen

sowie daraus hergestellte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen, Gürtel, Reise- und Handkoffer; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme, Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten und andere Bodenbeläge; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Senf, Essig, Saucen, Gewürze; Mineral- und kohlensäurehaltige Wässer, Heilwässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Fotografieren und Erstellen von Fotoreportagen; Berufsberatung; Dienstleistungen eines Reporters; Anfertigung von Übersetzungen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten inklusive diesbezüglicher Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Produkten für den Wellness-Markt; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten"

in den Farben grün und grau unter der Nummer 303 46 771 in das Register eingetragen und am 5. März 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 12. Juni 1956 unter der Nummer 691 693 eingetragenen Wortmarke

Wella

deren Warenverzeichnis lautet:

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel); Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanlagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärtswaschbecken; Borsten, Bürstenwaren, Käämme, Schwämme, Geräte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 21 enthalten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Nickel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör, Seifen- und sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäuber, Stative, Wandarme; Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel, Haarpflegemittel, Haarspülmittel, Haarfärbemittel".

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der jüngeren Marke:

"Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für

die Gesundheitspflege; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Wasserleitungsgeräte für den Haushalt; Käämme, Schwämme, Bürsten".

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 31. Januar 2005 erklärt: "Höchst vorsorglich wird mit Nichtwissen bestritten, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke die Marke ‚Wella‘ seit über ... Jahren verwendet und der Umsatz der mit der Marke ‚Wella‘ gekennzeichneten Waren mindestens jährlich ... Euro beträgt".

Mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 hat die Markeninhaberin erklärt, dass sie die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel" nicht mehr bestreite. Sie erhalte den Nichtbenutzungseinwand jedoch weiterhin partiell, nämlich für folgende Waren aufrecht:

"ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren".

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 691 693 mit Beschlüssen vom 15. November 2006 und vom 16. Mai 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Fragen im Zusammenhang mit dem Bestreiten und der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung könnten dahingestellt bleiben. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung unterstelle, habe der Widerspruch keinen Erfolg. Denn die angegriffene Marke halte auch den angesichts der Warenidentität in Bezug auf "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und der insoweit erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernden Abstand ein.

Die von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft sei für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel" amtsbekannt und durch die eingereichten Benutzungsunterlagen auch ausreichend glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der weiteren Waren sei die behauptete umfangreiche Benutzung und eine dadurch bedingte gesteigerte Kennzeichnungskraft dagegen nicht hinreichend dargelegt.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich in einer die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Weise. In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass der Bestandteil "Well!" nicht geeignet sei, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke alleine zu prägen, da dieser mit der Bedeutung "gut, wohl, gesund" in Bezug auf die angegriffenen Waren und Dienstleistungen schutzunfähig sei. Entsprechendes gelte für den weiteren Bestandteil "come". Dieser sei zwar nicht beschreibend, könne aber im Sinne einer nicht schutzfähigen Kaufaufforderung verstanden werden. Außerdem verbänden sich die beiden Bestandteile der angegriffenen Marke zumindest phonetisch zu dem englischen Wort "welcome". Beide Wortbestandteile stünden daher gleichwertig nebeneinander, so dass die jüngere Marke mit "well come" benannt werde. Die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke beruhe auf ihrem Gesamteindruck, so dass beim Vergleich mit der Widerspruchsmarke auch auf diesen abzustellen sei.

Aber auch wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstelle, dass die jüngere Marke allein durch den Bestandteil "well" geprägt werde, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dann stünden sich mit "Wella" und "well" zwei Kurzwörter gegenüber, bei denen bereits die Abweichung in nur einem Laut die Gefahr von Verwechslungen ausschließen könne. "Wella" unterscheide sich durch den markanten Vokal "a" und die dadurch bedingte Zweisilbigkeit sowie den abweichenden Sprechrhythmus ausreichend von "well", zumal der dem Begriff "well" zukommende Bedeutungsgehalt der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne wegen der auffälligen graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke ebenfalls nicht festgestellt werden. Da

die Bezeichnung "Wella" keinen Sinngehalt aufweise, bestehe auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die angegriffene Marke den hier aufgrund der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und der erhöhten Kennzeichnungskraft notwendigen Abstand von der Widerspruchsmarke nicht einhalte.

Im Verhältnis zu den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke bestehe Warenidentität. Die Waren der Klasse 5 der jüngeren Marke lägen im Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Überschneidungen bestünden auch im Bereich der von beiden Marken beanspruchten und mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klassen 11 und 21. Die Widerspruchsmarke weise - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe - eine gesteigerte Kennzeichnungskraft im Bereich der Haarpflegeprodukte und der Friseurdienstleistungen auf. Die Widersprechende verwende die Marke "Wella" seit über ... Jahren. Der Umsatz der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren habe seit Januar 2002 im Durchschnitt mehr als ... Euro weltweit betragen, wovon wiederum ... Euro von W... erwirtschaftet worden seien.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien einander ähnlich. Die Widerspruchsmarke "Wella" finde sich in der jüngeren Marke fast vollständig wieder. Dabei trete das gemeinsame Element "well", das mit der Widerspruchsmarke auch klanglich fast identisch sei, in der jüngeren Marke gegenüber dem Bestandteil "come" aufgrund der Schriftgröße, der farblichen Gestaltung und durch den Bogen, der das Wort "well!" umgebe, deutlich hervor. Dieser Eindruck werde noch verstärkt, wenn man den Bedeutungsgehalt des Bestandteils "come" betrachte. Dieser unterliege als anpreisende Kaufaufforderung einem Freihaltebedürfnis. Bei dem Bestandteil "well!" sei dies dagegen nicht der Fall. Dieser bedeute zwar "gesund" und

"gut". Der normal informierte Durchschnittsverbraucher werde dies vorliegend aber nicht unbedingt in diesem Sinne verstehen, da "well" als Adverb zur Vollständigkeit der Hinzufügung eines Verbs bedürfe. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Bestandteil "well!" der jüngeren Marke einem Freihaltebedürfnis unterliege, sei er doch geeignet, den Gesamteindruck der Marke zu prägen. Denn er werde sowohl in der angegriffenen Marke als auch in den weiteren Marken der entsprechenden Serie der Markeninhaberin in einer Art und Weise herausgestellt, die darauf schließen lasse, dass er als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden solle. Er wirke damit selbstständig kollisionsbegründend. Die Hinzufügung eines beschreibenden Elements könne demgegenüber eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters für das Friseurgeschäft vom 20. April 2005 sowie Kopien von Preislisten und Auszügen von Produktkatalogen mit Warenabbildungen vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 303 46 771 im beantragten Umfang anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin verteidigt die Beschlüsse der Markenstelle. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marken unterschieden sich sowohl in klanglicher als auch in optischer Hinsicht. Das Klangbild des Bestandteils "Well!" in der angegriffenen Marke mit

nur einem Vokal und dem Doppelschlusskonsonanten "ll" sei hart, während die Widerspruchsmarke dadurch, dass sie zwei Vokale enthalte und auf den Vokal "a" ende, einen weichen singenden Klang erhalte. Aufgrund der in der Kombination von Wort- und Bildelementen bestehenden graphischen Gestaltung weise die angegriffene Marke auch optisch ein von der Widerspruchsmarke abweichendes Erscheinungsbild auf. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin bereits über eine vergleichbar gebildete Marke ("well! communication") verfüge und das Element "well!" außerdem Teil ihrer Firmenbezeichnung sei. Die Widersprechende könne demgegenüber kein Monopol auf die Buchstabenfolge "well" erheben. Schließlich werde weiterhin bestritten, dass die Widersprechende die Marke "Wella" seit über ... Jahren verwende und die angegebenen Umsätze erzielt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat den Widerspruch aus der Marke 691 693 zu Recht zurückgewiesen (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke lediglich in Bezug auf die Waren "ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren" wirksam erhoben. Nur die Erklärung im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 erfüllt die Anforderungen an eine wirksame Erhebung der Nichtbenutzungseinrede. Die Ausführungen im Schriftsatz vom 31. Januar 2005, mit denen sich die Markeninhaberin erstmals zur Verwendung der Marke "Wella" und zu dem von der Widersprechenden behaupteten Umsatz geäußert hat, können nicht

als wirksame Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG angesehen werden. Zwar ist es nicht erforderlich, dass diese Gesetzesbestimmung ausdrücklich genannt wird. Ebenso wenig steht ein "vorsorgliches" Bestreiten der Annahme einer wirksamen Erhebung der Einrede entgegen. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs zu bestreiten, muss allerdings in jedem Fall eindeutig zum Ausdruck gebracht werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang - insbesondere bei der Erörterung der Kennzeichnungskraft oder des Schutzzumfangs - können nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rn. 23). Die Erklärung im Schriftsatz vom 31. Januar 2005 ist im Zusammenhang mit Ausführungen der Widersprechenden zur Verkehrsgeltung und überragenden Bekanntheit ihrer Marke erfolgt. Dabei wird die Verwendung der Marke nicht in Bezug auf einen bestimmten Zeitraum, sondern vor allem hinsichtlich der von der Widersprechenden behaupteten langen Dauer der Benutzung (*seit über ... Jahren*) und der vorgetragenen Höhe des mit Waren der Widerspruchsmarke erzielten Umsatzes bestritten. Eine eindeutige Erklärung, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke gerade für die von ihr beanspruchten Waren bestritten wird, kann dem Vortrag im Schriftsatz vom 31. Januar 2005 dagegen nicht entnommen werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren zu bestreiten, kommt erstmals im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 zum Ausdruck. Damit ist die Benutzung nur für die dort genannten Waren, nämlich "ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren", wirksam bestritten.

Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Vorausset-

zungen hierfür vorliegen (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 43 Rn. 19). Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist, die für die Widerspruchsmarke nicht mit der Eintragung, sondern gemäß der Übergangsregelung in Artikel 7, §§ 2, 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. 1967 I, S. 953) erst am 1. Januar 1968 begonnen hat, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen, so dass die Voraussetzungen für beide Einreden des § 43 Abs. 1 MarkenG gegeben sind.

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die o. g. Waren in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier März 1999 bis März 2004 und Juni 2004 bis Juni 2009 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr in Bezug auf die Waren, für die die Markeninhaberin die Benutzung der Marke in beachtlicher Form bestritten hat, nämlich die Waren "ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren" nicht gelungen.

Die vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Umfang der Nichtbenutzungseinrede glaubhaft zu machen. Die Unterlagen decken zwar beachtliche Teile beider Benutzungszeiträume ab. Jedoch wird die Art der Benutzung der Marke durch die Abbildungen in den Produktkatalogen der Jahre 2003 und 2004 im Wesentlichen nur für die von der Markeninhaberin bereits anerkannten Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel" glaubhaft gemacht. Angaben oder Abbildungen zur Art der Benutzung für diejenigen Waren, für die die Benutzung wirksam bestritten ist, sind in den vorgelegten Materialien nicht enthalten. Im Übrigen fehlt es insoweit auch an Angaben zum Umfang der Benutzung. Die pauschalen Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung lassen nicht erkennen, für

welche der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren welcher Umsatz erzielt wurde.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. 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 (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohehexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Waren der jüngeren Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke sind auf Seiten der Widerspruchsmarke einmal diejenigen Waren zu berücksichtigen, für die die Markeninhaberin die Benutzung ausdrücklich anerkannt hat, nämlich

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel".

Darüber hinaus sind alle weiteren für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren einzubeziehen, die von der Einrede der Nichtbenutzung nicht umfasst sind, nämlich die Waren

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel); Kühlgeräte, Bade- und Abortanlagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärts Waschbecken; Borsten, Käämme, Schwämme, Geräte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 21 enthalten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Nickel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör, Seifen- und sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäuber, Stative, Wandarme; Parfümerien, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel".

Dagegen können die Waren "ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren" mangels Glaubhaftmachung der Benutzung keine Berücksichtigung finden.

Danach ist festzustellen, dass zwischen den angegriffenen Waren der jüngeren Marke und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren überwiegend Identität besteht. So sind die Vergleichsmarken beide identisch für "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege", "Parfümeriewaren/Parfümerien", "Kühlgeräte", "Käämme" und "Schwämme" eingetragen. Ebenso kann es bei den auf Seiten der Widerspruchsmarke maßgeblichen Waren "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesund-

heitspflege" zu Überschneidungen mit den für die jüngere Marke eingetragenen Waren "pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege" kommen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus grundsätzlich als durchschnittlich einzustufen. Jedoch weist die Widerspruchsmarke im Bereich der Haarpflege und damit für die Waren "Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel" infolge intensiver langjähriger und umfangreicher Benutzung, die gerichtsbekannt ist, eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Der Widerspruchsmarke ist damit zwar für diese Waren ein deutlich größerer Schutzzumfang zuzubilligen. Dennoch ist die Gefahr von Verwechslungen zu verneinen, da die angegriffene Marke auch den bei Warenidentität und erhöhter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltenden strengen Anforderungen an den Markenabstand noch gerecht wird.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). Stellt man die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber, verhindert der in der jüngeren Marke über den der Widerspruchsmarke nahe kommenden Bestandteil "well" hinaus enthaltene weitere Bestandteil "come" unmittelbare Verwechslungen in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht.

Zwar kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den der Gegenmarke nahekommenden Bestandteil geprägt wird, sofern deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28 f.) - THOMSON LIFE; GRUR 2007, 700

(Nr. 41) - Limoncello; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 909 (Nr. 27) - Pantogast; GRUR 2006, 859 (Nr. 18) - Malteserkreuz). Dabei kommt im Hinblick auf die angegriffene jüngere Marke durchaus auch eine Prägung durch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Bestandteile in Betracht (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 257 und Rn. 285). Darüber hinaus ist bei der Beurteilung, ob der mit der Widerspruchsmarke ähnliche Bestandteil das angegriffene Zeichen prägt, auch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens zu berücksichtigen (grdl. BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; s. ferner BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 60, 61 - Nr. 14 - cocodrillo; GRUR 2006, 859, 862 - Nr. 31 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 888, 889 - Euro Telekom).

Die Gefahr, dass der Verkehr in einem Bestandteil einer jüngeren Marke einen Herkunftshinweis auf den Inhaber der älteren Marke sieht und es zu Verwechslungen kommt, ist jedoch geringer, wenn sich das jüngere Zeichen als geschlossener Gesamtbegriff darstellt (Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 296; BGH GRUR 2009, 484 (Nr. 34 ff.) - Metrobus).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hängt somit in Fällen der vorliegenden Art von mehreren – gegenläufigen – Faktoren ab. Je stärker die Kennzeichnungskraft des isolierten älteren Zeichens infolge seiner tatsächlichen Benutzung im Verkehr ist, umso eher ist die Annahme gerechtfertigt, dass es auch in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber aufgefasst wird, also eine kollisionsbegründende prägende Stellung im jüngeren Gesamtzeichen einnimmt. Umgekehrt ist die Verwechslungsgefahr umso geringer einzustufen, je mehr sich der (nahezu) übereinstimmende Bestandteil in die jüngere Gesamtkombination integriert.

Nach diesen Kriterien scheidet im vorliegenden Fall die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Die Widerspruchsmarke "Wella" ist zwar im Bereich

der Haarpflege seit Jahren auf dem Markt gut etabliert, so dass ihre Kennzeichnungskraft insoweit auch entsprechend gestärkt ist. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass sich der Bestandteil "well" in der jüngeren Marke durch die Silbenzahl und die abweichende Vokalfolge von der Widerspruchsmarke nicht unbeträchtlich unterscheidet. Auf der anderen Seite hat die Markenstelle zu Recht angenommen, dass die angegriffene Marke zumindest phonetisch mit der englischen Grußformel "welcome" übereinstimmt und damit eine gesamtbegriffliche Einheit bildet. Auch wenn die Bestandteile der angegriffenen Marke durch die unterschiedliche Farbgebung und Positionierung in unterschiedlicher Höhe graphisch deutlich voneinander abgesetzt sind, tritt die Anlehnung an den Begriff "welcome" sowohl klanglich als auch bildlich so deutlich zu Tage, dass sie dem durchschnittlich informierten und aufmerksamen Verbraucher ohne analysierende Betrachtungsweise ins Auge fällt. Es kann daher nicht angenommen werden, dass der Verkehr im Bestandteil "well!" der jüngeren Marke einen Hinweis auf die Widersprechende sieht.

Auch die Gefahr, dass die jüngere Marke wegen der Ähnlichkeit des darin enthaltenen Wortbestandteils "well" mit der Widerspruchsmarke gedanklich als ein davon abgeleitetes Serienzeichen in Verbindung gebracht werden könnte, ist zu verneinen. Voraussetzung hierfür wäre, dass die Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Hinweis auf bestimmte Waren (oder Dienstleistungen) aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 "Innovadiclophlont"; GRUR 2000, 886, 887 "Bayer/BeiChem"). Einer solchen Annahme steht bereits entgegen, dass sich der Bestandteil "well" aufgrund der abweichenden Silbenzahl und Vokalfolge von der Widerspruchsmarke

schon in einem Maße unterscheidet, dass er nicht mehr als wesensgleich mit der Widerspruchsmarke und damit als Stammbestandteil einer Serie der Widersprechenden angesehen werden kann (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 385). Außerdem verbinden sich hier die beiden Wortbestandteile der angegriffenen Marke zu einer gesamtbegrifflichen Einheit, die von einem eigenständigen Herkunftshinweis durch den Bestandteil "well" wegführt (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 392).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 30) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 31) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Der Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung in diesem Sinne steht jedoch wiederum der gesamtbegriffliche Charakter der angegriffenen Marke entgegen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 362 m. w. N.).

Die Beschwerde der Widersprechenden konnte daher keinen Erfolg haben.

3. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm

Hu