



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 502/10

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
24. Februar 2011

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 58 842

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker und der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2009 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 683 073 zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 305 58 842 wegen des Widerspruchs aus der Marke 683 073 wird angeordnet.

Gründe

I.

Die am 4. Oktober 2005 angemeldete Wort-/Bildmarke, farbig (grau, orange),



ist am 10. April 2006 unter der Nummer 305 58 842 für folgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: pharmazeutische Erzeugnisse;

Klasse 44: medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 12. Mai 2006.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben aus der Marke 683 073

Silhouette,

die seit 1955 u. a. für folgende Waren Schutz genießt:

„Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Haarwaschmittel, Haarwässer, Haarpflegemittel“.

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und ist auf die genannten Waren gestützt.

Die mit einem Beamten des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 1. Oktober 2009 eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint und gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG den Widerspruch zurückgewiesen. Schon der in der jüngeren Marke enthaltene Bildbestandteil schließe jede Ähnlichkeit aus. Außerdem werde der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht allein durch den Bestandteil **SILHOUETTE** geprägt, weil es sich bei **PERFECT SILHOUETTE** um einen Gesamtbegriff handele. Die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen seien deshalb ausreichend unterschiedlich.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen angesichts hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit klangliche Verwechslungsgefahr für gegeben. Dem Bestand-

teil **SILHOUETTE** komme innerhalb der angegriffenen Marke sehr wohl eine den Gesamteindruck der Marke prägende Stellung zu. Sie macht einen erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke für „Haarwässer, Haarpflegemittel“ geltend.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2009 aufzuheben und die Löschung der Marke 305 58 842 anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in klanglicher Hinsicht eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die angegriffene Marke ist daher gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu löschen.

Die H... AG & Co. KGaA ist die richtige Verfahrensbeteiligte. Sie war als im Register eingetragene Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden berechtigt, das Widerspruchsverfahren zu übernehmen (vgl. § 28 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Der Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke bedurfte es hierzu nicht (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff. - Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG; 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

Nach diesen Grundsätzen kann eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht verneint werden.

Soweit allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware/Dienstleistung befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware bzw. der in Anspruch genommenen Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 Nr. 24. - Lloyd/Loint's).

Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb von Waren und Inanspruchnahme von Dienstleistungen der vorliegenden Art wird nicht einheitlich sein; bei - teils auch preislich gehobenen - Parfümeriewaren, bei denen die Kunden im allgemeinen markenbewusst sind, eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Körperpflegemitteln dagegen eher durchschnittlich. Allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, pflegt der Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Die Widerspruchsmarke **SILHOUETTE** verfügt originär im Bereich der Waren „Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Öle, Haarwaschmittel, Haarwässer, Haarpflegemittel“, auf die der Widerspruch gestützt ist, über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Dafür, dass diesem Wort in diesem Produktbereich eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind Anhaltspunkte nicht ersichtlich.

Für die Zuerkennung der geltend gemachten erhöhten Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren „Haarwässer, Haarpflegemittel“ fehlt es an einer ausreichenden Darlegung der hierfür erforderlichen Tatsachen. Die Voraussetzungen einer erhöhten Kennzeichnungskraft müssen bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch fortbestehen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 121, 147 m. w. N.). Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind im Einzelfall alle relevanten Umstände zu berücksichtigen. Die Umsätze sowie Intensität und Dauer der Markenverwendung sind nicht allein entscheidend; weiterhin sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen von Bedeutung. Insoweit lassen objektive Statistiken oder demoskopische Befragungen sowie Angaben über Werbeaufwendungen zuverlässige Schlüsse auf die Verkehrsbekanntheit einer Marke zu (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 114 m. w. N.). Dazu fehlt es an ausreichendem Tatsachenvortrag und an Nachweisen. Die Widersprechende hat zwar eine eidesstattliche Versicherung vorgelegt. Demnach würden unter der Widerspruchsmarke im Zeitraum vor 2008 steigende Umsätze mit Haarpflegemitteln bis hin zu etwa ... Euro pro Jahr erzielt. Das reicht jedoch auf dem vorliegenden Warengbiet nicht aus, um bereits von einer merklich gesteigerten Kennzeichnungskraft auszugehen.

Beim Vergleich der sich gegenüberstehenden Waren bzw. Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen. Bei der Beurteilung sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der betreffenden Waren und

Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR 2006, 582 ff. - Nr. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941 ff. - Nr. 13 - TOSCA BLU; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN).

Zwischen den kosmetischen Mitteln der Widerspruchsmarke und den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der jüngeren Marke ist Identität möglich; „Kosmetik“ bezeichnet die Körper- und Schönheitspflege; „kosmetische Mittel“ wie auch „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ sind Produkte, die zur Erhaltung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Schönheit des menschlichen Körpers bestimmt sind.

Im engen Ähnlichkeitsbereich liegen die kosmetischen Mittel der Klasse 3 und die pharmazeutischen Erzeugnisse der Klasse 5. Diese können insbesondere in der äußeren Erscheinung - etwa in Form von Cremes -, dem Verwendungszweck nach - wie bei Erkrankungen von Haut oder Kopfhaut - sowie bei den verwendeten Inhaltsstoffen erhebliche Übereinstimmungen aufweisen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Auflage, S. 132, 169, 238).

Auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 44 ist von Ähnlichkeit auszugehen, da beim Verkehr der Eindruck entstehen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig mit der Herstellung bzw. dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich betätigt. Dass Hersteller kosmetischer Mittel auch Schönheitspflege anbieten, ist üblich und weit verbreitet (zur Ähnlichkeit vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 372, 381 m. w. N.). Dabei kann auch die Gesundheitspflege Mittel und Maßnahmen zur Pflege und Erhaltung des gesunden menschlichen Körpers umfassen, deren Wirkungen ihren Schwerpunkt nicht in der Heilung oder Linderung krankhafter Zustände haben. Auch im Bereich der medizi-

nischen Dienstleistungen liegt der Gedanke nicht fern, dass hier Waren wie die „Haarpflegemittel“ der Widerspruchsmarke angesichts des Oberbegriffs „medizinische Dienstleistungen“, für den die angegriffene Marke eingetragen ist, einem gemeinsamen Verantwortungsbereich zugeordnet werden; beispielsweise wird im Bereich der Behandlung von Kopfschuppen die Grenze zwischen Medizin und Kosmetik und entsprechenden Produkten kaum fest zu definieren sein. Unerheblich ist im vorliegenden Zusammenhang, dass eine für die Gefahr von Verwechslungen hinreichende Produktähnlichkeit möglicherweise nur hinsichtlich eines Teils der unter den Oberbegriff „medizinische Dienstleistungen“ fallenden Angebote gegeben ist. Denn das Bundespatentgericht ist nicht berechtigt, von Amts wegen etwaige Dienstleistungen, die zwar unter den Oberbegriff „medizinische Dienstleistungen“ fallen, aber nicht die Gefahr von Verwechslungen begründen, von der Löschung auszunehmen (vgl. BGH GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone).

Aufgrund der sich danach gegenüberstehenden teilweise identischen, teilweise einander deutlich ähnlichen Waren und Dienstleistungen hat die angegriffene Marke zumindest einen deutlichen Abstand einzuhalten.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 111). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, 414 - Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843 - Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2010, 235 - Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 487 - Nr. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60 ff. - Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei kann für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende

Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen (st. Rspr., vgl. z. B. BGH a. a. O., Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 183 m. w. N.).

In der Gesamtheit der Vergleichsmarken besteht keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Wegen des nur in der jüngeren Marke enthaltenen Wortes **PERFECT**, das nicht überlesen oder überhört werden kann, sowie des unübersehbaren Bildbestandteils der jüngeren Marke unterscheiden sich die Zeichen in jeder Hinsicht deutlich.

Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen gilt in klanglicher Hinsicht allerdings der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 487 - Nr. 33 - METROBUS; GRUR 2008, 258, 260 - Nr. 23 - INTERCONNECT-/T-InterConnect; GRUR 2006, 859, 862 - Nr. 30 - Malteserkreuz). Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke wird insoweit auch allein durch das Markenwort **SILHOUETTE** geprägt, denn das weitere Wort **PERFECT** ist eine werbeübliche Anpreisung, die in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmt. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist **PERFECT SILHOUETTE** nicht als eine - die Prägung allein durch das Wort **SILHOUETTE** ausschließende - begriffliche Einheit zu bewerten. Ein derartiger Bezug scheidet vorliegend schon deshalb aus, weil die Zeichengestaltung durch die zwischen diesen beiden Wörtern angeordnete Grafik eine Trennung bewirkt.

Stehen sich danach die Wörter **SILHOUETTE** identisch gegenüber, besteht in klanglicher Hinsicht Verwechslungsgefahr - was wie oben ausgeführt - bereits für eine Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (vgl. BGH GRUR 2008, 714, 717 - Nr. 37 - idw). Vor allem in der europäischen Rechtsprechung finden sich zwar Erwägungen, dass die klangliche Zeichenähnlichkeit in der rechtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund tritt, soweit die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen überwiegend auf Sicht gekauft werden (EuG GRUR

Int. 2003, 1017, 1019 - Nr. 55 - BASS-PASH; EuG MarkenR 2004, 162, 167 - Nr. 51 - ZIRH/SIR; EuGH GRUR 2006, 313, 414 - Nr. 21 - ZIRH/SIR); hinsichtlich der hier vorliegenden Marken lässt sich indessen schon nicht feststellen, dass sie vor allem visuell wahrgenommen werden.

Zudem ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hervorgehoben, dass auch dem „Kauf auf Sicht“ häufig mündliche Nachfragen, Empfehlungen und auch Gespräche unter Verbrauchern vorausgehen, bei denen klangliche Verwechslungen von Marken stattfinden können (vgl. BGH GRUR 1999, 241, 244 - Lions). Ebenfalls nicht vernachlässigt werden darf die akustische Werbung. Abgesehen davon wird erfahrungsgemäß selbst bei einer nur optischen Wahrnehmung einer Marke gleichzeitig der klangliche Charakter des den Gesamteindruck prägenden Markenwortes unausgesprochen mit aufgenommen und damit die Erinnerung an klanglich ähnliche Marken geweckt, die von früheren Begegnungen bekannt sind. Die klangliche Verwechslungsgefahr wird insoweit nicht durch ein unmittelbares Hören, sondern durch die ungenauen Erinnerungen an den Klang einer der beiden Marken ausgelöst (vgl. BPatGE 23, 176, 179 - evit/ELIT; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 188 m. w. N.). Dies gilt entsprechend für Dienstleistungen.

Es bleibt daher bei dem Grundsatz, dass es für die Feststellung der Verwechslungsgefahr ausreichend ist, dass nur in einer Richtung Markenähnlichkeit besteht.

Die Beschwerde hat daher Erfolg; die angegriffene Marke ist in vollem Umfang zu löschen.

Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Hacker

Winter

Hartlieb

CI