

BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 144/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 397 28 339.3

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Dr. Hacker und der Richterin Werner

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke 397 28 339

LIBERTINE

ist in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren der Klassen 3, 18 und 25:

"Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer.

Leder und Lederimitationen, soweit in Klasse 18 enthalten; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke.

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen".

Die Eintragung der Marke wurde am 10. Juli 1997 veröffentlicht.

Gegen diese Eintragung wurde Widerspruch eingelegt aus der Wortmarke 405 635

LISTERINE.

Diese ist seit dem 15. Juli 1929 in das Register eingetragen für die folgenden Waren der Klassen 3 und 5:

"Medizinische, antiseptische und desodorierende Mittel, Zahnpulver, Zahnpasten, medizinische Tabletten zur Heilung von Verdauungsschwächen und Krankheiten der Kehle, Cold Cream, Badesalze und seifenartige Pasten, gewöhnlich als Rasierseife bekannt".

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diesen Widerspruch mit Beschluß vom 18. März 1999 zurückgewiesen mit der Begründung, daß zwischen den konkurrierenden Marken keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Zwar seien zumindest die "Seifen" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke den "seifenähnlichen Pasten" aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sehr ähnlich. Die beiden Markenwörter kämen sich jedoch nicht verwechselbar nahe.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, daß die Waren der beiden konkurrierenden Marken teilweise identisch seien. So würde die Widersprechende ua unter der Widerspruchsmarke eine Mundspülung vertreiben, die begrifflich unter die Mittel zur Körper- und Schönheitspflege aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke fiel. Im übrigen seien sich die Waren beider Marken aus der Klasse 3 sehr ähnlich. Ausgehend von dieser Bewertung vertritt die Widersprechende die Auffassung, daß sich die beiden Markenwörter verwechselbar nahe kämen. Dabei hebt sie insbesondere die Identität der Buchstaben bis auf die Buchstaben "B" (in "LIBERTINE") und "S" (in "LISTERINE") sowie die Identität der Buchstabenfolge bis auf die Stellung des "T" als besondere Gemeinsamkeiten hervor. Sie meint außerdem, daß beide Marken für Massenartikel des täglichen Gebrauchs verwandt würden, bzw verwandt werden sollten, bei deren Kauf die angesprochenen Verkehrskreise keine besondere Sorgfalt aufwenden würden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. März 1999 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

1. die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen,
2. der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin hält den angegriffenen Beschluß für zutreffend und meint, bei der von der Widersprechenden unter der Widerspruchsmarke vertriebenen Mundspülung handele es sich um ein zahnmedizinisches Produkt, das nicht zu den

Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege gehöre. Weiter vertritt die Markeninhaberin die Auffassung, daß die Widersprechende bei verständiger Würdigung der Sach- und Rechtslage die Aussichtslosigkeit ihrer Beschwerde hätte erkennen können und deswegen gem § 71 MarkenG die Kosten des Verfahrens tragen sollte.

Zu den weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, aber nicht begründet. Wie der angegriffene Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festgestellt hat, besteht zwischen den konkurrierenden Marken keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht gem § 43 Abs 1 MarkenG bestritten. Für die Frage der Warenähnlichkeit kommt es daher nur auf die Warenverzeichnisse der konkurrierenden Marken an, nicht dagegen auf konkrete Produkte, für welche die Widersprechende ihre Marke möglicherweise tatsächlich benutzt (vgl Althammer/Ströbele, Markengesetz, 5. Aufl 1997, § 9 Rdn 38).

Insoweit die angegriffene Marke auch für Waren der Klassen 18 und 25 eingetragen wurde, scheidet eine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bereits deswegen aus, weil die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltenen Waren dieser Klassen den Waren der Klassen 3 und 5, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, unter keinem Gesichtspunkt ähnlich sind. Damit kommen für Identität oder Ähnlichkeit der Waren auf der Seite der angegriffenen Marke nur die Waren aus der Klasse 3 in Betracht.

Zwischen allen Waren der Klasse 3 aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke und bestimmten Waren aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke besteht Ähnlichkeit und teilweise Identität. Die "Seifen" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke sind den "seifenartigen Pasten, gewöhnlich als Rasierseife bekannt" aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke sehr ähnlich, weil der Oberbegriff "Seifen" auch "Toiletteseifen" umfaßt. Die "Parfümerien, ätherischen Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke sind den "Zahnpulvern, Zahnpasten" und der "Cold Cream" aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ähnlich; dabei kann "Cold Cream" mit "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege" identisch sein kann (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 11. Aufl 1999, S 242 ff zum Stichwort Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, S 257, 258 zum Stichwort "Parfümerien", S 362, 363 zu den Stichworten "Zahnpasta", "Zahnputzmittel"). Insofern die "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke (neben den dekorativen Kosmetika) Mittel zur Körperpflege enthalten, sind diese außerdem den "medizinischen, antiseptischen und desodorierenden Mitteln" aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke ähnlich (vgl Richter/ Stoppel, aaO, S 63 ff zum Stichwort "Arzneimittel" und S 241 ff zum Stichwort "Mittel zur Körper- und Schönheitsmittel").

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Tatsachen, aus denen sich eine Schwächung oder Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergeben könnten, wurden von den Verfahrensbeteiligten nicht vorgetragen.

Bei dieser Ausgangslage muß die prioritätsjüngere Marke von der älteren einen deutlichen Abstand einhalten. Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Marke. Es trifft zwar zu, daß beide Markenwörter eine Reihe von Gemeinsamkeiten aufweisen. "LIBERTINE" und "LISTERINE" setzen sich jeweils aus neun Buchstaben zusammen, die bis auf den Buchstaben "B" in "LIBERTINE" und den Buchstaben "S" in "LISTERINE" in beiden Wörtern enthalten sind. Die Vokalfolge ist gleich und die Abweichungen bei der Buchstabenfolge beschränken sich auf die Stellung der beiden nicht-identischen Buchstaben und des Buchstaben "T", der in beiden Markenwörtern vorkommt. Es kommt hinzu, daß ein entscheidungserheblicher Anteil der angesprochenen Verkehrskreise die englische Bedeutung des Wortes "libertine" - Wüstling - nicht kennen und das Markenwort daher deutsch aussprechen wird. In diesem Fall werden beide Markenwörter viersilbig ausgesprochen mit der Betonung auf der vorletzten Silbe.

Für die Frage der Markenähnlichkeit iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG kommt es jedoch nicht auf eine rechnerische Gegenüberstellung von Übereinstimmungen und Unterschieden an. Entscheidend ist vielmehr der jeweilige Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei insbesondere die unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (EuGH GRUR 1998, 387, 390 "Springende Raubkatze"; GRUR Int 1999, 734, 736 "Lloyd"). Bei einer solchen Betrachtung der beiden Marken überwiegen die deutlichen Unterschiede. Sie betreffen die Gestaltung der erfahrungsgemäß (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 83) stärker beachteten Wortanfänge sowie die Anfänge der jeweils zweiten und dritten Silben beider Markenwörter. Klanglich und schriftbildlich endet die erste Silbe der Widerspruchsmarke auf "ST" und damit markant anders als die Anfangsilbe "LI" der angegriffenen Marke. Am Anfang der jeweils zweiten Silben stehen sich "B" und "(S)T" gegenüber, die sich sowohl im Klang als auch in der Bildwirkung deutlich unterscheiden. "B" ist ein weicher Verschußlaut, der - wie hier - zwischen zwei Vokalen weich und wenig artikuliert klingt. Dagegen ist "ST" bei derselben Stellung, also zwischen zwei Vokalen, im Deutschen ein besonders charakteristischer Laut. Nicht unerhebliche Unterschiede bestehen auch zwischen "R" und "T"

am Anfang der jeweils dritten Silbe. "T" ist ein kurzer stimmloser Sprenglaut, "R" ein deutlich längerer stimmhafter Fließlaut. Beide Buchstaben weisen auch keinerlei schriftbildliche Gemeinsamkeiten auf. Die klanglichen Unterschiede treten hier deswegen besonders klar in Erscheinung, weil die dritte Silbe bei beiden Marken die Betonung trägt. Dagegen hat die jeweils identische vierte Silbe "-ne" nur die Funktion eines unbetonten Ausklangs. Da die Unterschiede zwischen beiden Markenwörter entscheidende Charakteristika für deren Artikulation und Bildwirkung sind, treten sie auch im jeweiligen Gesamteindruck der Vergleichsmarken unüberhörbar und unübersehbar hervor.

Insoweit schließen die festgestellten Unterschiede zwischen den konkurrierenden Marken eine Verwechslung iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG aus. Aus diesem Grunde war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Kosten werden nicht auferlegt (§ 71 Abs 1 MarkenG). Die registerrechtlichen Verfahren vor dem Deutsche Patent- und Markenamt und dem Bundespatentgericht dürfen grundsätzlich nicht Zivilprozessen gleichgestellt werden. Deswegen rechtfertigt die bloße Tatsache des Unterliegens noch keine Kostenauflegung. Vielmehr geht das Gesetz von dem Grundsatz aus, daß jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für eine Abweichung von diesem Grundsatz bedarf es besonderer Umstände, die insbesondere dann gegeben sein können, wenn einer der Verfahrensbeteiligten gegen seine prozessualen Sorgfaltspflichten verstößt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 71 Rdn 15 ff mwNachw).

Anhaltspunkte für einen solchen Verstoß sind nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Insbesondere war die Beschwerde der Widersprechenden nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten nicht von vornherein erkennbar aussichtslos. Die konkurrierenden Markenwörter verfügen über eine Reihe von nennenswerten Gemeinsamkeiten, wie zB die Identität der Anfangsbuchstaben, der Silbenzahl und der Vokalfolge, so daß die Entscheidung über die Ähnlichkeit der Marken eine nähere Prüfung der konkreten Gestaltung und des jeweiligen Ge-

samteindrucks beider Marken erforderlich machte und nicht ohne weiteres auf der Hand lag. Daß die Widersprechenden bei dieser Ausgangslage eine Überprüfung des angegriffenen Beschlusses im Wege des Beschwerdeverfahrens betrieben hat, ist keine prozessuale Sorgfaltspflichtverletzung, sondern eine berechtigte Wahrnehmung eigener Interessen, für die das Beschwerdeverfahren geschaffen wurde.

Ströbele

Hacker

Werner

prä