



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 94/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 23 810

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richter Prof. Dr. Hacker und Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Dezember 2000 und vom 25. November 2002 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 151 223 für die Waren "Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Duftöle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Massageöle; Haarwässer; Zahnputzmittel; Sonnenschutzmittel" der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird die teilweise Löschung der Marke 395 23 810 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 151 223 angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Eterie

ist als Kennzeichnung für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Duftöle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Massageöle; Haarwässer; Zahnputzmittel; Sonnenschutzmittel; Insektenvertreibungsmittel; Raumerfrischer"

unter der Nummer 395 23 810 im Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-Bildmarke

ETERNITY

die unter der Nummer 1 151 223 für die Waren

"Nichtmedizinische Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Parfümerien, Eau de Cologne und Eau de Toilette; Seifen, Shampoos und Haarpflegemittel; Mittel gegen Schweißbildung und Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch; ätherische Öle; Handlotionen und Zahnputzmittel; Juwelierwaren, Uhren und Zeitmeßinstrumente; Waren aus

Leder und Lederimitationen, nämlich Handtaschen, Handkoffer, Reisekoffer, Aktentaschen, Aktenkoffer, Kleiderkoffer, Einkaufstaschen, Kleinlederwaren, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen und Schlüsseltaschen, Regenschirme"

im Markenregister eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen in vollem Umfang zurückgewiesen. Zwar könnten sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen oder weitgehend ähnlichen Produkten begegnen. Außerdem sei das breite Publikum angesprochen und es handele sich um Waren, die nicht stets mit fachlicher Beratung, sondern häufig auf mündliche Empfehlung Dritter mit einer gewissen Flüchtigkeit eingekauft würden. Allerdings sei von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke auszugehen, weil die von der Widersprechenden behauptete Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bestritten und aus den vorgelegten Unterlagen, die sich auf weiter zurückliegende Zeiträume bezögen, nicht ohne weiteres ersichtlich sei. Unter diesen Umständen reiche der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus. Da auf dem Gebiet der Kosmetika die englische Sprache häufig verwendet werde, neige der Verkehr dazu, die Widerspruchsmarke nach englischen Sprachregeln auszusprechen, selbst wenn das konkrete Wort in seiner deutschen Bedeutung nicht allen Abnehmern bekannt sei. Damit ergäben sich deutliche klangliche Unterschiede in der für den Gesamteindruck maßgeblichen Vokalfolge sowie im Sprechrhythmus und damit im Gesamtklangbild. Einen Anhaltspunkt dafür, daß die jeweiligen Zeichenendungen kennzeichnungsschwach seien und der markenrechtliche Schwerpunkt daher eher auf den sehr ähnlichen Wortanfängen liege, gebe es nicht. Die Abweichungen schlossen deshalb eine klangliche Verwechslungsgefahr selbst unter ungünstigen akustischen Bedingungen aus. Schriftbildlich sei wegen der unterschiedlichen Wortlänge ebenfalls ein ausreichender Abstand vorhanden. Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr aus anderen rechtlichen Gesichtspunkten gebe es nicht.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die vorträgt, die Markenstelle habe zu Unrecht eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke verneint. Das unter der von Haus aus normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke seit 1992 vertriebene Parfum gehöre seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Düften in Deutschland. Im Zeitraum von November 1997 bis Ende 2002 sei in Deutschland ein Umsatz von rund ... € erzielt und für Werbung und verkaufsfördernde Maßnahmen ... € ausgegeben worden. Das Parfum, das in über 1700 Einzelhandelsgeschäften verkauft werde, habe im Jahr 1995 Platz 5 unter den Damendüften und Platz 3 unter den Herrendüften belegt. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei darum überdurchschnittlich groß. Den danach erforderlichen weiten Abstand halte die angegriffene Marke nicht ein. Da es sich bei "ETERNITY" nicht um ein in Deutschland gebräuchliches englisches Wort handele, sei zu erwarten, daß erhebliche Teile des inländischen Verkehrs das Wort nach deutschen Sprachregeln aussprächen. Bei dieser Aussprache aber seien vier Laute der sich gegenüberstehenden Markenwörter identisch und beide Wörter endeten in einem gleich klingenden Vokal, so daß der klangliche Gesamteindruck der Marken in wesentlichen Merkmalen übereinstimme. Die Unterschiede befänden sich dagegen vor allem in der Wortmitte, wo Abweichungen im allgemeinen nicht stark auffielen. Außerdem sei zu beachten, daß den im vorliegenden Fall übereinstimmenden Wortanfängen besondere Bedeutung zukomme.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, die von der Widersprechenden eingereichten Unterlagen seien zu allgemein und unpräzise, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen. Insbesondere werde der Bekanntheitsgrad bestritten. Klangliche Verwechslungen der Marken seien ausgeschlossen. Gerade die Verkehrskreise, denen die Widerspruchsmarke bekannt sei, würden diese nach englischen Regeln aussprechen, weil die mit "ETERNITY" gekennzeichneten Produkte so beworben und die ältere Marke vom Fachverkaufspersonal so ausgesprochen werde. Dann aber seien die Unterscheide der Wörter nicht zu überhören.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat in der Sache auch teilweise Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken teilweise Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 4 Abs 1 Buchst. b der Markenrichtlinie, 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 f "Sabèl/

Puma"; GRUR Int. 1999, 734, 736 "Lloyd"; BGH GRUR 2004, 783, 784 "NEURO-FIBOLEX/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 f. "Canon"; GRUR Int. 2000, 899, 901 "Marca/Adidas"; BGH GRUR 2003, 332, 334 "Abschlußstück"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen nur teilweise gegeben.

Die hier allein markenrechtlich relevanten Produkte der Klasse 3 wenden sich an breite Verkehrskreise und müssen nicht hochwertig und speziell sein, was Verwechslungen begünstigt.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist normal. "ETERNITY" hat keinerlei beschreibenden Bezug zu den Waren und es handelt sich auch nicht um eine werbliche Anpreisung (vgl. dazu BPatG 24 W (pat) 62/95 "Identity/Eternity", Zusammenfassung veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM). Die sich über viele Jahre erstreckenden hohen Umsätze, die gleichbleibend hohen Werbeausgaben und der Vertrieb in weit verbreiteten Kaufhaus- und Drogeriemarktketten mögen zwar nicht hinreichend substantiiert sein, um der Widerspruchsmarke einen stark erweiterten Schutzbereich zuerkennen zu können. Sie lassen aber zumindest den Schluß zu, daß die Marke für die eingetragenen Waren "Parfümerien" ersichtlich gut etabliert ist. Demnach ist es gerechtfertigt, insoweit jedenfalls von einer gestärkten Kennzeichnungskraft im oberen Bereich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft auszugehen (s. zu der Problematik der Bandbreite des normalen Schutzzumfangs Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 289 m.w.N.). Gegenüber den "Parfümerien" der Widerspruchsmarke hat deshalb die jüngere Marke einen sehr großen Abstand einzuhalten.

Dieser Abstand ist im vorliegenden Fall nicht gewahrt, soweit die Waren "Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Duftöle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Massageöle; Haarwässer; Zahnputzmittel; Sonnenschutzmittel" der jüngeren Marke betroffen sind. Die genannten Waren sind mit "Parfümerien" teils identisch, teils hochgradig ähnlich.

Im Hinblick auf diese Gegebenheiten reichen die Unterschiede zwischen den Marken "Eterie" und "ETERNITY" nicht aus, um die Gefahr klanglicher Verwechslungen auszuschließen.

Der Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit von Wörtern sind grundsätzlich alle dem Sprachgefühl entsprechenden und im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden Aussprachemöglichkeiten zugrunde zu legen. Es mag zwar sein, daß die Widersprechende ihre Waren unter Verwendung der korrekten englischen Aussprache des Markenwortes bewirbt. Bei fremdsprachigen Markenwörtern muß jedoch grundsätzlich sowohl mit einer sprachregelgemäßen als auch mit einer der Schreibweise entsprechenden »deutschen« Aussprache gerechnet werden. Letztere kann selbst bei Verkehrskreisen nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, denen die Herkunft des fremdsprachigen Wortes und dessen korrekte Aussprache bekannt sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rn 200, 202), zumal der Verkehr häufig Werbung nur flüchtig wahrnimmt und sich Einzelheiten etwa der Aussprache nicht genau einprägt. Da die Widerspruchsmarke "ETERNITY" keinen in Deutschland allgemein bekannten Begriff des englischen Grundwortschatzes oder der Werbesprache darstellt, ist demnach hier von einer Aussprache sowohl nach englischen Ausspracheregeln wie "I(E)-TÖR-NI-TI" als auch mit einer "deutschen" Aussprache wie "E-TER-NI-TI" auszugehen. "E-TER-NI-TI" und "E-te-ri-(e)" stimmen in den das Gesamtklangbild beherrschenden Lauten "Eter-i" überein. Selbst bei englischer Aussprache der Widerspruchsmarke (wie "I(E)TÖR-NI-TI") wird der Vokal "E" in der Wortmitte gelegentlich nicht wie "Ö", sondern eher wie der deutsche Vokal "E" gesprochen. Auch das "E" am Wortanfang wird häufig nicht wie "I", sondern eher wie "E" artikuliert werden, weil auch im

Englischen diesbezüglich eine gewisse Bandbreite von Aussprachemöglichkeiten besteht. Damit beschränken sich die klanglichen Unterschiede weitestgehend auf die Wortmitte und treten trotz gewisser Unterschiede in der Silbengliederung und im Sprechrhythmus im Gesamtklangbild nicht stark genug hervor, um Verwechslungen sicher zu verhindern.

Hinsichtlich der übrigen Waren der angegriffenen Marke, nämlich "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Insektenvertreibungsmittel; Raumerfrischer" ist hingegen kein großer Abstand der Marken einzuhalten. So weisen diese Waren keine entsprechend enge Ähnlichkeit zu den "Parfümerien" auf, wofür der Widerspruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft und damit ein größerer Schutzzumfang zukommt. Vielmehr ist eine Warenähnlichkeit im wesentlichen nur im Vergleich zu den "Seifen" der Widerspruchsmarke festzustellen. Hinsichtlich dieser Ware sind aber keine Umstände vorgetragen oder ersichtlich, die für einen in gleicher Weise erweiterten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sprechen könnten. Der insoweit ausreichende durchschnittliche Abstand der Marken wird durch die beschriebenen Abweichungen in der Mitte beider Markenwörter noch hinreichend gewahrt.

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

Ströbele

Richter Prof. Dr. Hacker
ist wegen Urlaubs an der
Unterzeichnung gehindert

Guth

Ströbele

Ko