



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 78/04

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Februar 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 32 485

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2003 aufgehoben, soweit unter entsprechender Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle von 9. August 2002 der Widerspruch aus der Marke 1 008 573 hinsichtlich der Waren „ätherische Öle, Parfümeriewaren, Haarwässer; Seifen, ausgenommen für Säuglinge, Kleinkinder und deren Mütter bzw Schwangere; Zahnputzmittel“ der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die farbige Wortbildmarke



ist mit den Farben grau, türkisgrün für die Waren und Dienstleistungen
„ätherische Öle, Parfümeriewaren, Haarwässer; Wasch- und
Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Sei-
fen, ausgenommen für Säuglinge, Kleinkinder und deren Mütter
bzw. Schwangere; Zahnputzmittel; Gesundheits- und Schönheits-
pflege, ärztliche Versorgung; Verpflegung; wissenschaftliche und
industrielle Forschung“

unter der Registernummer 300 32 485 eingetragen und am 10. August 2000 veröf-
fentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der am 30. September 1980 für die Waren

„Seifen, Mittel zur Körperpflege; sämtliche vorgenannte Waren für
Säuglinge, Kleinkinder und deren Mütter bzw Schwangere be-
stimmt“

eingetragenen Wortmarke 1 008 573

SANOSAN

Widerspruch erhoben, den sie auf die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Mar-
ke beschränkt hat.

Im Verfahren vor der Markenstelle hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die
Einrede der mangelnden Benutzung der Widerspruchsmarke erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benut-
zung ihrer Marke eingereicht, und zwar eine eidesstattliche Versicherung des Ge-
schäftsführers der Widersprechenden, Herrn S..., vom 30. Novem-
ber 2001, in der dieser unter Bezugnahme auf in der Anlage beigefügte verschie-

dene Prospekte, eine Produkt- und Preisübersicht sowie eine Umsatzanalyse für die Jahre 1996 bis 2001 versichert, daß die Marke „SANOSAN“ für die aus den Prospekten ersichtlichen Waren und in der daraus ersichtlichen Form seit 1996 in der BRD benutzt werde und mit der Marke die in der Übersicht dargestellten Umsätze erzielt worden seien.

Mit Beschluß vom 9. August 2002 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 008 573 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„ätherische Öle, Parfümeriewaren, Haarwässer; Seifen, ausgenommen für Säuglinge, Kleinkinder und deren Mütter bzw Schwangere; Zahnputzmittel“

angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt, die Widersprechende habe auf die zulässige Einrede mangelnder Benutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß §§ 43 Abs 1, 26 MarkenG im Bereich „Seifen, Mittel zur Körperpflege für Kleinkinder“ glaubhaft gemacht. Im Umfang der angeordneten Teillöschung der angegriffenen Marke bestünden aufgrund der insoweit vorhandenen Ähnlichkeit der für die Widerspruchsmarke benutzten und der für die angegriffenen Marke beanspruchten Waren sowie der klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeit der Widerspruchsmarke mit dem den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägenden Wort „SINOSAN“ die Gefahr von Verwechslungen nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Mit Beschluß vom 15. Dezember 2003 hat dieselbe Markenstelle, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke den angefochtenen Beschluß vom 9. August 2002 aufgehoben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch zurückgewiesen. Nach Auffassung der Erinnerungsprüferin kommt

es auf die Frage der bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke nicht an, da zwischen den Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar könnten sich die Marken teilweise auf identischen oder zumindest sehr ähnlichen Waren begegnen, so daß, ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten müsse, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Trotz der vorhandenen Gemeinsamkeiten der Widerspruchsmarke mit dem die angegriffene Marke prägenden Wort „SINOSAN“, würden die abweichenden Vokale in den erfahrungsgemäß stärker beachteten Wortanfängen im Klangeindruck einen ausreichenden Markenabstand schaffen, zumal die auf „sanus“ (= gesund) hinweisende gemeinsame Endsilbe verbraucht sei und daher eher vernachlässigt werde. Im Schriftbild sei eine Verwechslungsgefahr schon aufgrund der typischen Umrißcharakteristik der Buchstaben „I“ und „A“ ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stützt sich im wesentlichen auf die Gründe des Erstbeschlusses der Markenstelle, in dem ihrer Meinung nach zutreffend die Gefahr von Verwechslungen bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden sei. Insoweit seien die Waren der angegriffenen Marke mit den benutzten Waren der Widerspruchsmarke identisch oder hochgradig ähnlich. Der rein deklaratorische Zusatz im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke, der keinen gegenständlichen Bezug zu den Waren habe, könne keinen hinreichenden Abstand schaffen. Die Widerspruchsmarke besitze mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wobei die belegten Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe auch eine erhöhte Kennzeichnungskraft nicht ausgeschlossen erscheinen ließen. Das prägende Markenwort „SINOSAN“ der angegriffenen Marke weise in schriftbildlicher wie in klanglicher Hinsicht einen hohen, die Gefahr von Verwechslungen begründenden Ähnlichkeitsgrad mit der Widerspruchsmarke auf. Daß die gemeinsame Endung „san“ einen Hinweis auf „gesund“ darstelle und verbraucht sei, habe die Markenstelle lediglich behauptet, nicht aber belegt.

Die Widersprechende beantragt,

den Erinnerungsbeschuß aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich zu der Beschwerde nicht geäußert und auch keine Anträge gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch in der Sache begründet. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke in dem beschwerdegegenständlichen Umfang, in dem die Markenstelle in dem Erstbeschuß die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet hat, Verwechslungsgefahr iSd des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die Beschwerde der Widersprechenden mußte daher zur Aufhebung des angefochtenen Erinnerungsbeschlusses führen, soweit darin der Erstbeschuß bezüglich der angeordneten Teillöschung aufgehoben und der Widerspruch auch insoweit zurückgewiesen worden ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG zulässig die Benutzung der seit 30. September 1980, und damit länger als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 10. August 2000 eingetragenen Widerspruchsmarke bestritten. Aufgrund der zeitlich unbeschränkt erhobenen Einrede ist die Widersprechende gemäß § 43 Abs 1 Satz 1 und 2 MarkenG verpflichtet, eine nach § 26 MarkenG rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, dh vom 10. August 1995 bis 10. August 2000, sowie innerhalb von fünf Jahren vor der - abschließenden – Entschei-

dung über den Widerspruch im Beschwerdeverfahren, dh vom 22. Februar 2000 bis 22. Februar 2005, glaubhaft zu machen. Dies ist ihr für die Waren „Seifen und Mittel zur Körperpflege für Säuglinge und Kleinkinder“ sowie „Schwangerschaftscremes“ gelungen.

Wie der eingereichten eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden vom 30. November 2001 und den dazu als Anlage beigefügten Prospektmaterial entnommen werden kann, wird die Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung einer Baby-Pflegeserie verwendet, die verschiedene Baby-Pflege-Cremes, -Puder, -Pflege-Öle, -Lotionen, -Shampoos, mit reinigenden und pflegenden Substanzen getränkte Tücher und Waschlappen für Babys, Baby-Pflege-Seifen sowie eine Schwangerschaftscreme umfaßt. Die Widerspruchsmarke wird damit für Waren benutzt, die unter die eingetragenen Warenbegriffe zu subsumieren sind und diese auch weitgehend ausfüllen.

Des weiteren zeigen die in den Prospekten abgebildeten, alle mit dem Schriftzug „sanosan“ versehenen Seifen und Körperpflegemittel eine funktionsgerechte Verwendung der Widerspruchsmarke auf der Ware bzw ihrer Verpackung. Dabei ist die von dem in Großdrucklettern eingetragenen Markenwort „SANAOSAN“ abweichende Benutzungsform in kleinen Lettern einer leicht graphisch stilisierten Druckschrift als verkehrsübliche Wiedergabeform der widersprechenden Wortmarke zu bewerten, die ihren kennzeichnenden Charakter nicht verändert (§ 26 Abs 3 Satz 1 MarkenG). Ebenso wenig wird der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke durch die zum Teil erfolgte Unterlegung des Schriftzuges mit einem großen und - darum angeordnet - drei kleinen kugel- bzw blasenförmigen Bildelementen verändert. Denn der Verkehr wird einer solchen, im Rahmen üblicher optischer Warenaufmachungen liegenden graphischen Ausschmückung bzw Verzierung neben einem Markenwort, das, wie unten dargelegt, eine durchschnittliche Unterscheidungskraft besitzt, keine eigene maßgebend kennzeichnende Wirkung beimessen (vgl BGH GRUR 1999, 167, 168 „Karolus Magnus“; GRUR 2000, 1038, 1039 „Kornkammer“).

Für die betreffenden Waren ist außerdem eine dem Umfang nach ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in den beiden oben genannten Zeiträumen erfolgt. Dies belegen die in der „Umsatzanalyse sanosan“ aufgelisteten, in der eidesstattlichen Versicherung des Herrn S... ausdrücklich bestätigten Umsätze für die Jahre 1996 bis 2001, die sich zwischen DM ... im Jahr 1996 und DM ... im Jahr 2001 bewegen, wobei jährlich eine deutliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen ist. Hierbei ist es als ausreichend anzusehen, daß die angegebenen Umsätze nur ca zwei Jahre (2000 und 2001) des zweiten Benutzungszeitraums nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG abdecken. Die - belegten – Benutzungshandlungen müssen nämlich nicht den gesamten Zeitraum der fünf Jahre ausfüllen, sondern in Wechselwirkung mit dem Umfang der Benutzung die Annahme einer wirtschaftlich sinnvollen und nicht nur aus Gründen des Rechtserhalts erfolgten Markenverwendung rechtfertigen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 26 Rdn 72). Dies kann hier im Hinblick auf die in den Jahren 2000 und 2001 getätigten Umsätze in jeweils ... (in DM) ohne weiteres angenommen werden. Nachdem es sich bei den Waren, die unter der Marke „SANOSAN“ vertrieben werden, ausweislich des Prospektmaterials um ein relativ eng begrenztes, einheitliches Produktsortiment einer Baby-Pflegeserie einschließlich einer Schwangerschaftscreme handelt, dessen Einzelprodukte alle von den im Register eingetragenen Warenbegriffen umfaßt werden, erachtet der Senat vorliegend eine dem Umfang nach ausreichende Benutzung der Marke für die in den eingereichten Prospekten und Produktlisten im einzelnen aufgeführten Seifen und Körperpflegemittel ausnahmsweise auch durch die pauschalen, nicht nach einzelnen Produkten oder Produktgruppen aufgegliederten Umsatzzahlen für glaubhaft gemacht.

Mithin ist bei der Entscheidung, ob ein relatives Schutzhindernis nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliegt, für die Widerspruchsmarke von den oben genannten, als benutzt anzuerkennenden Waren auszugehen (§ 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG).

Die Frage der Verwechslungsgefahr iSd § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von den Marken erfaßten Waren oder Dienstleistungen. 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 (vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr 22) „Sabèl/Puma“; GRUR Int 2000, 899, 901 (Nr 40) „Marca/Adidas“; BGH GRUR 2002, 626, 627 „IMS“; WRP 2004, 763, 764 „d-c-fix/CD-FIX“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“).

Die von der Löschungsanordnung im Erstbeschluß der Markenstelle betroffenen Waren der angegriffenen Marke liegen alle zumindest im engeren Ähnlichkeitsbereich der für die Widerspruchsmarke benutzten Waren. Die Frage, ob der in bezug auf die Waren „Seifen“ im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke aufgenommene Zusatz „ausgenommen für Säuglinge, Kleinkinder und deren Mütter bzw Schwangere“ zu einer objektiven gegenständlichen Einschränkung dieser Waren mit der Folge führt, daß insoweit die Identität mit den für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Seifen für Säuglinge und Kleinkinder“ ausgeschlossen ist, kann hier dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn man dem Zusatz eine solche Wirkung beimißt, sind auch nicht speziell für Säuglinge und Kleinkinder bestimmte Seifen mit Baby-Seifen im Hinblick auf die ansonsten bestehenden Gemeinsamkeiten hinsichtlich einer grundsätzlich gleichen stofflichen Beschaffenheit und eines grundsätzlich gleichen Verwendungszweckes sowie regelmäßig gleicher Herstellungsstätten und Vertriebswege hochgradig ähnlich. Auf die weiteren beschwerdegegenständlichen Waren der angegriffenen Marke bezieht sich der Zusatz im übrigen nicht, so daß es insoweit auch hinsichtlich ihrer möglichen bestimmungsgemäßen Verwendung für Säuglinge, Kleinkinder

oder Schwangere zu Überschneidungen mit den benutzten Waren der Widerspruchsmarke kommen kann.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich zu bewerten, da sie trotz gewisser beschreibender Anklänge in ihrer Gesamtheit betrachtet eine phantasievolle Wortbildung darstellt. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft aufgrund einer durch intensive Benutzung erworbenen erhöhten Verkehrsbekanntheit geben die im Rahmen der Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung eingereichten Unterlagen keinen Anhalt. Selbst der - zeitlich vor dem für die Beurteilung des Schutzzumfangs maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke am 27. April 2000 - über mehrere Jahre mit der „SANOSAN“-Baby-Pflegeserie erzielte Jahresumsatz in Höhe von ca ... bis annähernd ... Deutsche Mark läßt angesichts dessen, daß es sich bei Baby-Körperpflegeprodukten um Massenartikel handelt, nicht auf eine auf diesem Produktsektor überdurchschnittlich benutzte Marke schließen. Die genannten Umsatzzahlen sprechen aber zumindest für eine auf dem Markt gut eingeführte Marke, deren Kennzeichnungskraft im Hinblick darauf eher im oberen Bereich des Durchschnitts anzusiedeln ist.

Die Nähe der Waren und die gut durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erfordern damit einen in jeder Hinsicht deutlichen Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke, um die Gefahr von Verwechslungen ausschließen zu können. Ein solcher deutlicher Abstand ist nach Auffassung des Senats im Klangeindruck der beiden Marken jedoch nicht mehr gewahrt.

Der Wortbestandteil „SINOSAN“ prägt den klanglichen Gesamteindruck der jüngeren Marke gegenüber dem darüber angeordneten Bildelement, einem auf einem Rechteck angeordneten Haken, da sich der Verkehr insoweit beim Zusammentreffen eines kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils und eines Bildbestandteils in einer Marke erfahrungsgemäß in erster Linie an dem Markenwort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform orientiert (vgl BGH GRUR 2002, 167, 169 „Bit/

Bud“). Eine hinreichende phonetische Ähnlichkeit des Wortes „SINOSAN“ mit der Widerspruchsmarke ist daher grundsätzlich geeignet, die Gefahr unmittelbarer klanglicher Verwechslungen nach dem Gesamteindruck der Marken zu begründen.

Die demnach zu vergleichenden Markenworte „SINOSAN“ und „SANOSAN“ stimmen phonetisch weitgehend, bis auf die abweichenden Erstsilbenvokale „I“ u „A“, überein. Zwar ist der Erinnerungsprüferin einerseits darin zuzustimmen, daß der Klangunterschied zwischen dem hellen und dem dunklen Vokal an sich deutlich ist und sich die Abweichung am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang befindet, wobei durch die Kennzeichnungsschwäche der gemeinsamen, erkennbar auf Gesundheit hinweisenden Endung „SAN“ die Aufmerksamkeit des Verkehrs zusätzlich auf die vorderen Wortbereiche gelenkt wird (vgl zB BPatG, PAVIS PROMA, 30 W (pat) 279/96 „SLIMSAN/SKIN-SAN“; 30 W (pat) 105/96 „PROVASAN/PRAVASAN“). Andererseits darf trotz allem die klangliche Gesamtwirkung der Marken nicht außer acht gelassen werden. Insoweit ist zu berücksichtigen, daß der Vokalwechsel vorliegend in ein ansonsten vollkommen identisches Lautgefüge eingebettet ist, welches - bei übereinstimmendem Sprech- und Betonungsrhythmus - maßgeblich auch von dem sich wiederholenden Konsonantengefüge „S-N-S-N mitbestimmt wird. Dieses sehr stark angenäherte Gesamtklanggepräge der beiden Markenworte führt zu einer gewissen Überlagerung des Vokalwechsels auch in den stärker beachteten vorderen Wortbereichen und vermag letztlich nicht den hier zum Ausschluß einer Verwechslungsgefahr notwendigen deutlichen Markenabstand zu schaffen.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Ströbele

Guth

Kirschneck

Ko