



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 10/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 693 400

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der Sitzung vom 15. Juni 2005 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, den Richter Baumgärtner und die Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Der Beschluss der Markenstelle für Klasse IR 16 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. August 2002 wird aufgehoben und der Marke IR 693 400 für die Waren „préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; eau de Javel; préparations pour nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser, purifier, parfumer; savons; tous nettoyeurs ménagers détergents; adoucissants pour le linge“ der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt.

G r ü n d e

I.

Gegen die Gewährung des Schutzes in der Bundesrepublik Deutschland für die am 30. Juli 1998 in den Farben Grün Pantone 348, Rot Pantone 485, Blau Pantone 287 und Blau Pantone Cyan veröffentlichte IR-Marke 693 400



für die Waren der

Klasse 1: Produits antiartriques.

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; eau de Javel; préparations pour nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser, purifier, parfumer; savons; tous nettoyeurs ménagers détergents; adoucissants pour le linge.

Klasse 5: Antiseptiques ; désinfectants; désodorisants autres qu'à usage personnel; préparations pour désinfecter.

Klasse 6: Papier d'aluminium.

Klasse 16: Papiers d'emballage, produits en matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles, films plastiques transparents pour la conservation et la protection de produits alimentaires ; essuie-tout et essuie-mains en papier ; sacs poubelles en papier et en matière plastique.

Klasse 21: Eponges de ménage et de toilette, serpillières, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage, paille de fer, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué)

ist Widerspruch eingelegt worden aus der älteren Wortmarke 198 751

Ata

die für die Waren der

Klasse 3: Bohnermasse, Seife, Seifenpulver, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Rostentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel

eingetragen ist.

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch zunächst gegen alle identischen und ähnlichen Marken gerichtet, mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2000 aber nur noch die Schutzverweigerung für die Klassen 3 und 5 beantragt. Mit Schreiben vom 1. Februar 2001 hat sie den Antrag auf die Waren der Klasse 21 erweitert.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Scheuerpulver (Putzmittel) und später auch für Scheuermilch anerkannt und sie im Übrigen bestritten.

Mit Beschluss vom 9. August 2002 hat die Markenstelle für Klasse IR 16 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch zurückgewiesen. Die Erweiterung des Widerspruchs nach der Beschränkung auf die Klassen 3 und 5 auf die Klasse 21 sei außerhalb der Widerspruchsfrist unzulässig. Im Übrigen bestehe keine Verwechslungsgefahr, da sich die Vergleichsmarken selbst bei unterstellter Warenidentität so weit unterschieden, dass keine Gefahr von Verwechslungen bestehe. Durch die grafische Ausgestaltung der jüngeren Marke und die unterschiedlichen Wortlängen der Markenwörter lägen deutliche Unterschiede vor, wobei es im Hinblick darauf, dass Waren des täglichen Bedarfs „auf Sicht“ gekauft würden, stärker auf die bildliche als auf die klangliche Ähnlichkeit ankomme. Aber auch klanglich sei ein ausreichender Abstand gegeben. Bei den sich gegenüberstehenden Kurzwörtern fielen Abweichungen stärker ins Gewicht. Der zusätzliche Buchstabe „p“ in der angegriffenen Marke führe zu einer anderen Wortlänge und bilde mit dem Anfangsbuchstaben eine eigene Silbe, was klanglich nicht zu überhören sei. Daher komme es weder auf Benutzungsfragen noch darauf an, dass im refus de protection versehentlich ausgewiesen worden sei, dass der Widerspruch

sich nur gegen die Schutzgewährung für die Waren der Klasse 3 richte. Dies sei aber auch in einem Rechtsmittelverfahren - nicht mehr korrigierbar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die einander gegenüberstehenden Waren teilweise identisch, teilweise hochgradig ähnlich seien. Daher sei ein erheblicher Zeichenabstand erforderlich, zumal es sich bei der Widerspruchsmarke um eine bekannte Marke handle, der ein erhöhter Schutzzumfang zukomme. Dieser Abstand werde aber zwischen APTA und Ata in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten.

Die Widersprechende und Beschwerdeführerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss im Hinblick auf die ähnlichen Waren aufzuheben und der IR-Marke den Schutz für Deutschland teilweise zu versagen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren in der Sache nicht geäußert.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet. Hinsichtlich der Waren der Klasse 3 besteht in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen, so dass der angegriffenen Marke insoweit der Schutz zu versagen ist (§§ 107, 114 Abs. 3 i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

1. Im Hinblick darauf, dass im refus de protection vom 29. April 1999 der Widerspruch nur auf die Waren der Klasse 3 gerichtet ausgewiesen wurde, ist der Prüfungsumfang gemäß Art. 5 Abs. 2 und 5 MMA auf die Waren dieser Klasse beschränkt, also auf „préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; eau de Javel ; préparations pour nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser, purifier, parfumer; savons; tous nettoyeurs ménagers détergents; adoucissants pour le linge“ der jüngeren Marke.

2. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56 ff - Sabèl/Puma; MarkenR 1999, 236 ff - Lloyd/Loints) und des Bundesgerichtshofs (vgl. z.B. GRUR 2003, 332 - Abschlussstück) ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f - Canon; BGH GRUR 1999, 731 - Canon II; MarkenR 2001, 311 ff - Dorf MÜNSTERLAND; GRUR 2001, 544 ff - BANK 24 ; GRUR 2002, 1067 - DKV/OKV). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Abnehmerkreis - hier die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher - der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; BGHZ 131, 122, 124 f - Innovadiclophont).

2.1 Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle im Schriftsatz vom 26. September 2000 erklärt, dass sie die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für Scheuerpulver (Putzmittel) anerkenne und sie im Übrigen bestritten.

2.1.1 Die Formulierung „die rechtserhaltende Benutzung wird anerkannt“ ist auslegungsbedürftig, denn Fragen der Benutzung waren bis zu diesem Schriftsatz der Markeninhaberin nicht angesprochen, insbesondere wurde seitens der Widersprechenden zur Benutzung ihrer Marke nichts vorgetragen oder Unterlagen eingereicht. Dementsprechend ist die Äußerung der Markeninhaberin dahingehend zu verstehen, dass von den Waren der Klasse 3, auf die der Widerspruch gestützt ist, nur die Benutzung der Waren Bohnermasse, Seife, Seifenpulver, Wasch- und Bleichmittel, Fleckenentfernungsmittel, Rostentfernungsmittel, Poliermittel (ausgenommen für Leder) und Schleifmittel bestritten werden sollte, nicht aber die Benutzung von „Scheuersand“.

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in zulässiger Weise nach § 43 Abs. 1 und 2 MarkenG bestritten. Die Widerspruchsmarke ist seit dem 11. September 1914 eingetragen und damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 30. Juli 1998 seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen gewesen (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG). Damit sind zugleich die Voraussetzungen der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt. Die Widersprechende hat für die von der Nichtbenutzungseinrede erfassten Waren keinerlei Benutzungsnachweise in das Verfahren eingeführt. Das später von der Inhaberin der jüngeren Marke ausgesprochene „Anerkenntnis“ der Benutzung von „Scheuermilch“ ist nach der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2000, 886 - Bayer/BeiChem; BPatG GRUR 2004, 954 CYNARETTEN/ Circanetten) unbeachtlich. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke nach § 26 MarkenG ist eine Rechtsfrage, die einem Anerkenntnis, das sich gemäß § 307 ZPO auf einen prozessualen Anspruch richtet, ebenso wenig zugänglich ist

wie ein auf Tatsachen gerichtetes Geständnis i.S.v. § 288 ZPO (BGH a.a.O.). Falls nur für einen Teil der Waren die rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen wird, ist im Kollisionsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten Waren beschränkt. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, im Warenverzeichnis über die benutzte konkrete Ware hinaus auch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist es nicht gerechtfertigt, nur deshalb von einem Oberbegriff auszugehen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (weiten) Oberbegriff fällt. Nur auf Waren, die nach der Verkehrsauffassung einem im engeren Sinne gleichen Warenbereich angehören, ist die Erstreckung des Schutzes einer für eine Einzelware benutzten Marke jedoch nach anerkannter Rechtsprechung gerechtfertigt (vgl. BGH GRUR 1974, 84 - Trumpf; GRUR 1978, 813 - TIGRESS; GRUR 1990, 39 - Taurus; BPatG GRUR 1980, 54 - MAST REDIPACK). Dies gilt im vorliegenden Fall für die Waren „Rostentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel“ der Widerspruchsmarke, da Scheuerpulver über die entsprechenden Eigenschaften verfügt. Letztlich kann dies aber ebenso dahinstehen wie die Frage des wirkungslosen Anerkenntnisses. Denn die Waren „préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; eau de Javel; préparations pour nettoyer, laver, cirer, polir, dégraisser, détartrer, abraser, détacher, désodoriser, purifier, parfumer; savons; tous nettoyeurs ménagers détergents; adoucissants pour le linge“ der jüngeren Marke sind mit der Ware „Scheuersand“ der Widerspruchsmarke teilweise identisch, teilweise liegen sie im engen Ähnlichkeitsbereich.

- 2.1.2. Zwischen „Scheuerpulver“ einerseits und „préparations pour nettoyer“ (Putzmittel) und „préparations pour abraser“ (Scheuermittel) andererseits besteht Warenidentität.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH GRUR Int. 1998, 875 ff - Canon; GRUR Int. 1999, 734 - Lloyds/Loint's; BGH GRUR 1999, 731 ff - Canon II; BGH BIPMZ 1998, 226 f - GARIBALDI; vgl. auch BGH WRP 2000, 1152 ff - PAPPAGALLO"; WRP 2001, 694 ff - EVIAN/REVIAN). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besteht die Hauptfunktion der Marke darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass - bei unterstellter Markenidentität - die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach ihrem Verwendungszweck und unter dem Gesichtspunkt der sich ergänzenden Produkte besteht zu Scheuersand auf Grund der Zweckbestimmung für die Raum- und Bodenpflege eine enge Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke „préparations pour cirer (Bohnermittel), polir (Poliermittel), dégraisser (Entfettungsmittel), détartre (Entkalkungsmittel), désodoriser (Geruchsentferner), parfumer (Duftmittel)“. Ebenfalls eine enge Ähnlichkeit besteht bezüglich der Waren „préparations pour blanchir (Bleichmittel) et autres substances pour lessiver (Waschlaugen);

eau de Javel ; préparations pour laver (Waschmittel), détacher (Fleckentferner), purifier (Reinigungsmittel); savons (Seifen); adoucissants pour le linge (Wäscheweichspüler)“. Denn auch diese Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel werden regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt, gemeinsam vertrieben und weisen z.T. wie Seife oder das eau de Javel auch in der Nutzung enge Berührungspunkte auf, so dass die angesprochenen breiten Verkehrskreise bei unterstellter Kennzeichnung mit identischen Marken eine gemeinsame betriebliche Herkunft annehmen werden.

3. Zwischen der jüngeren und der Widerspruchsmarke besteht auf Grund der vorliegenden Zeichenähnlichkeit die Gefahr von Verwechslungen.

Die Widerspruchsmarke ist uneingeschränkt zur Unterscheidung der beanspruchten Waren geeignet, sie besitzt daher in jedem Fall durchschnittliche Kennzeichnungskraft, wobei auf Grund der langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke jedenfalls für Scheuerpulver von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden kann. Hierauf kommt es jedoch nicht entscheidend an. Denn bereits die bestehende Warenidentität bzw. die enge Ähnlichkeit der Vergleichswaren erfordern einen deutlichen Abstand zwischen den Zeichen, den die jüngere Marke nicht einhält.

Die Zeichenähnlichkeit ist anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr in der Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügt (vgl. BGHZ 139, 340 ff, 347 - Lions; BGH GRUR 2003, 1044 ff, 1046 – Kelly). Diese Übereinstimmung liegt hier im klanglichen Bereich vor. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen abzustellen. Dieser kann bei mehrgliedrigen Zeichen durch einzelne Bestandteile geprägt sein. Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen prägt regelmäßig der Wortbestandteil als einfachste und kür-

zeste Benennungsform die Kombinationsmarke (Ströbele/Hacker MarkenG, 7.Aufl. 2003, Rn 434 zu § 9), so dass die jüngere Marke durch ihren Wortbestandteil „APTA“ geprägt wird, dem die ältere Wortmarke „Ata“ gegenübersteht. „APTA“ und „Ata“ sind klanglich kaum unterscheidbar: Beide Zeichen beginnen mit dem klangstarken, offenen Vokal „A“, weisen in der Mitte den Konsonanten „T“ auf und enden wiederum offen auf „A“. Der in der jüngeren Marke dem Anfangs-A nachfolgende Konsonant „P“ ist sprachlich kaum wahrnehmbar. Er geht durch die Verbindung mit dem anschließenden „T“, durch das er nahezu vollkommen absorbiert wird, unter.

Im Hinblick auf die Identität bzw. die hochgradige Ähnlichkeit der Vergleichswaren und der in klanglicher Hinsicht ebenfalls hochgradigen Ähnlichkeit der beiden Marken liegt insgesamt eine beachtliche Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke „APTA“ und der Widerspruchsmarke „Ata“ vor. Der Beschluss der Markenstelle ist daher aufzuheben und der jüngeren Wortmarke IR 693 400 für die Waren der Klasse 3 der Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Grabrucker

Baumgärtner

Dr. Mittenberger-Huber

CI