



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 102/05

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 54 105**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. März 2004 und vom 18. Mai 2005 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 398 48 478 wird die Marke 399 54 105 gelöscht.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke

### **Sono-Styler**

ist am 25. Juli 2000 unter der Nummer 399 54 105 in das Register eingetragen worden für die folgenden Waren:

„(03) Kosmetische Präparate;

(5) kosmetische Präparate für medizinische Zwecke und Zwecke der primären Prävention;

(10) Geräte für Über- und Unterdruckbehandlung, Ultraschall- und Reizstromtherapie, Massagegeräte für die Schönheitspflege, vorgenannte Waren für kosmetische Zwecke.“

Diese Marke wurde am 24. August 2000 veröffentlicht.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der deutschen Marke 398 48 478

### **SONO**

die am 8. Dezember 1998 in das Register eingetragen wurde für die folgenden Waren:

- „(01) Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere Grund-, Roh-, Hilfs- und Wirkstoffe auf der Basis von Naturstoff-Konzentraten bzw. Naturstoff-Hochkonzentraten zur Herstellung von medizinischen und kosmetischen Präparaten;
- (3) Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel;
- (5) pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Gelee zum Auftragen auf die Haut.“

Ausweislich der patentamtlichen Registerakten wurde ein Widerspruchsverfahren gegen diese Marke am 9. Januar 2003 beendet.

Die Markenstelle für Klasse 10 hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe. Zwar könnten sich die Marken im Bereich identischer und ähnlicher Waren begegnen, die angegriffene Marke käme jedoch der Widerspruchsmarke nicht verwechselbar nahe. Die Widerspruchsmarke „SONO“ habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Das Wort „Sono“ stelle für keine der Waren der Vergleichsmarken eine Sachbeschreibung dar. Erst wenn der Silbenfolge „Sono“ weitere Wortbestandteile, wie z. B. „Sonograph, Sonogramm oder Sonographie“ hinzugefügt würden, werde der Bezug auf Schall und

Ultraschall eindeutig erkennbar. Der Markenbestandteil „Styler“ der angegriffenen Marke weise zwar auf Styling und Stylist/in hin, sei aber ein reines Phantasiewort bzw. habe trotz beschreibender Anklänge eine gewisse Kennzeichnungskraft. Die Wortkombination „Sono-Styler“ bilde eine einheitliche Bezeichnung, deren beiden Bestandteile gleichermaßen prägten.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und betreibt weiterhin die Löschung der angegriffenen Marke. In ihrer Beschwerdebegründung vom 8. Februar 2006 hat sie ihre bereits im patentamtlichen Verfahren vorgetragenen Argumente wie folgt zusammengefasst: Zwischen den Vergleichsmarken bestünde Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, weil sich bei identischen oder ähnlichen Marken markenrechtlich lediglich die identischen Wörter „Sono“ gegenüberstünden. Alle Waren aus dem Warenverzeichnis der angegriffenen Marke seien denen der Widerspruchsmarke zumindest ähnlich. Das gelte auch für die Waren der Klasse 10, weil die dort genannten Geräte sämtlich für kosmetische Zwecke bestimmt seien und gemeinsam mit den Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege der Klasse 3 aus dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zur Anwendung kommen könnten. In dem entsprechenden Markt sei es üblich, dass die Hersteller von Produkten zur Körper- und Schönheitspflege zugleich auch die Geräte für die Anwendung dieser Produkte herstellten und vertrieben. Zu solchen gemeinsamen Anwendungen von Schönheitsmitteln und entsprechenden Geräten käme es insbesondere in Kosmetikinstituten. Für solche Institute seien die Waren der angegriffenen Marke bestimmt. Die Waren der Vergleichsmarken würden außerdem über dieselben Vertriebswege vertrieben. So würden sie auf denselben Fachmessen vorgestellt und häufig gemeinsam im Internet angeboten.

Die angegriffene Marke werde durch ihren ersten Bestandteil „Sono-...“ geprägt, weil der weitere Bestandteil „... - Styler“ eine reine Warenbeschreibung sei, folglich nicht unterscheidungskräftig und auch nicht kennzeichnungskräftig sein könne. Das Hauptwort „Styler“ sei allgemein verständlich. Es leite sich von dem

bereits eingedeutschten Verb „stylen“ ab und werde auf breiter Basis insbesondere für sogenannte Lifestyleprodukte im Bereich von Sport, Musik- und Werbung verwandt. Worte wie „Freestyler“, „stylen“ oder „aufstylen“ und Sätze wie „create your own style“ oder die Zeitschriften „Style“ und „In-Style“ seien bestens bekannt und würden sich hoher Beliebtheit erfreuen. Zu diesem Vortrag hat die Widersprechende mit ihrer Beschwerdebegründung einige Internet-Auszüge vorgelegt. Sie verweist außerdem auf eine Reihe von Wortmarken mit dem Bestandteil „Styler“, denen das Deutsche Patent- und Markenamt die Eintragung versagt hat.

Ausweislich der Akten hat die Geschäftsstelle des erkennenden Senats die Kopie der Beschwerdebegründung und ihrer Anlagen am 13. Februar 2006 zur Versendung an den Inhaber der angegriffenen Marke an die Poststelle des Gerichts weitergeleitet.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 4. März 2004 und vom 18. Mai 2005 aufzuheben und die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und im patentamtlichen Verfahren wie folgt vorgetragen: Das Wort „Sono“ sei insofern glatt beschreibend, als es bereits in Alleinstellung und ohne weitere Ergänzungen einen Hinweis auf die Anwendung von Ultraschall und andere bildgebende Verfahren bedeute. Das sei in den Bereichen von Medizin und Kosmetik ständige Praxis. Deswegen werde die angegriffene Marke erst durch den Bestandteil „... - Styler“ kennzeichnungskräftig. Im Übrigen habe der Inhaber der angegriffenen Marke auch die deutschen Marken „Slide-Styler“ und „Vacu-Styler“ und benutze beide Marken. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher Produkte mit der angegriffenen Marke „Sono-Styler“ ohne weiteres dem Waren-

sortiment des Inhabers dieser Marke zuordnen und nicht dem der Widersprechenden. Im Übrigen wurde die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Wegen aller Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch in der Sache erfolgreich; denn zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Aus diesem Grunde war gem. § 43 Abs. 2 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Umstand, dass sich der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren nicht geäußert hat, steht einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren nicht entgegen. Das Patentgericht entscheidet über Beschwerden in Markensachen grundsätzlich ohne mündliche Verhandlung, § 69 MarkenG. Eine mündliche Verhandlung ist lediglich vorgeschrieben, wenn einer der Beteiligten sie beantragt, Beweis erhoben werden soll oder wenn das Patentgericht eine solche für sachdienlich hält. Die Beteiligten des Beschwerdeverfahrens haben also zu gewärtigen, dass das Beschwerdegericht ohne mündliche Verhandlung entscheidet. Das Gericht ist bei seiner Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren nicht an einen bestimmten Termin gebunden. Die Parteien können deshalb nicht darauf vertrauen, dass das Gericht sie über einen Termin zur Beschlussfassung unterrichtet. Das Gericht ist als Beschwerdegericht grundsätzlich auch nicht gehalten, den Beteiligten Äußerungsfristen zu setzen oder einen beabsichtigten Termin zur Beschlussfassung mitzuteilen. Das Gebot zur Wahrung des rechtlichen Gehörs gebietet lediglich, dass für die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit besteht, sich zu dem Vorbringen der Gegenseite zu äußern. Insoweit genügt in der Regel ein Zeitraum von zwei Wochen (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - „Ceco“). Vorliegend hatte der Inhaber der angegriffenen Marke fast drei Monate Zeit, auf die Be-

schwerdebegründung zu erwidern. Das genügt dem Erfordernis des rechtlichen Gehörs.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Für die Prüfung der Ähnlichkeit der Waren kommt es nur auf die im Register eingetragenen Waren der Vergleichsmarken an. Denn der Nichtbenutzungseinwand nach § 43 Abs. 1 MarkenG, den der Inhaber der angegriffenen Marke im patentamtlichen Verfahren erhoben hat, ist unzulässig, weil die fünfjährige Benutzungsschonfrist für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist. Gem. § 43 Abs. 1 MarkenG berechnet sich diese Frist zwar zunächst nach dem Tag, an dem die Eintragung der Widerspruchsmarke veröffentlicht wurde, hier der 14. Januar 1999. In den Fällen, in denen - wie hier - gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke ebenfalls Widerspruch erhoben wurde, tritt jedoch gem. § 26 Abs. 5 MarkenG an die Stelle dieses Stichtages der Zeitpunkt des Abschlusses des früheren Widerspruchsverfahrens. Im Fall der Widerspruchsmarke ist das der 9. Januar 2003 mit der Folge, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist erst im Januar 2008 enden wird.

Im Bereich der Warenklasse 3 sind die Waren der Vergleichsmarken identisch oder ähnlich, die Waren der Klassen 5 und 10 der angegriffenen Marke sind den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke ebenfalls ähnlich. Die in der Klasse 10 für die angegriffene Marke beanspruchten Geräte für Über- und Unterdruckbehandlung, Ultraschall- und Reizstromtherapie, Massagegeräte für die Schönheitspflege sind sämtlich auf solche Geräte für kosmetische Zwecke beschränkt. Sie stehen mit den Waren der Klassen 3 und 5 der Widerspruchsmarke in einem funktionalem Zusammenhang; denn sie können nicht nur denselben kosmetischen Zwecken dienen, sie können auch zur gegenseitigen Ergänzung ihrer Wirkungsweisen gemeinsam zur Anwendung kommen. Insoweit hat die Widersprechende schlüssig vorgetragen, dass die hier in Rede stehenden Waren typischer Weise in Kosmetikinstituten gemeinsam angeboten werden und zur Anwendung kommen können. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat diesen Sach-

vortrag nicht bestritten, und für den Senat sind keine Umstände erkennbar, die die Triftigkeit dieses Sachvortrages in Frage stellen könnten.

Die Widerspruchsmarke „Sono“ hat im Zusammenhang mit den für sie eingetragenen Waren durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Entgegen den Behauptungen des Inhabers der angegriffenen Marke konnte der Senat nicht feststellen, dass das Wort „Sono“ im Deutschen bereits in Alleinstellung einen Hinweis auf die Verwendung von Ultraschallgeräten oder -verfahren bedeuten würde. In den Standardwörterbüchern für die deutsche Sprache gibt es keine Eintragungen über das Wort „Sono“ in Alleinstellung. Eine entsprechende Recherche war negativ. Negativ war auch eine Internet-Recherche zu „Sono“. Die 3. Auflage des Großen Fremdwörterbuchs des Duden leitet „Sono...“ und „sono...“ aus dem lateinischen „sonus“ (Laut, Schall, Klang) ab und bezeichnet das Wort als „Wortbildungselement mit der Bedeutung „Schall, Ultraschall““, das z. B. in Wörtern wie Sonogramm und Sonographie vorkomme. Es mag sein, dass im Bereich medizinischer Fachkreise das Wort „Sono“ in Alleinstellung bereits als Hinweis auf Ultraschall und dessen Anwendung verstanden werden kann - darauf scheinen die von dem Inhaber der angegriffenen Marke zitierten Fachbuchtitel „Sono-Grundkurs“ und „Der Sono-Trainer“ hinzuweisen. Solche Fachkreise können aber nur einen unwesentlichen Teil der von dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke angesprochenen weitesten Verkehrskreise darstellen, so dass der Verständnishorizont von medizinischen Fachleuten für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht entscheidungserheblich ist.

Bei dieser Sachlage muss die angegriffene Marke „Sono-Styler“ einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke „SONO“ halten. Diesen Anforderungen wird sie nicht gerecht. Die angegriffene Marke „Sono-Styler“ setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Sie wird durch den Markenbestandteil „Sono“ geprägt, weil der Markenbestandteil „...-Styler“ in dem Bereich der Kosmetik, auf den alle Waren der angegriffenen Marke beschränkt sind, als reine Warenbeschreibung verstanden wird und deswegen nicht kennzeichnungskräftig ist. Das ursprünglich englische

Wort „Style“ - im Sinne von Stil und oder geschmacklicher Gestaltung - und davon abgeleitet „Styling, Stylist, stylen“ in Alleinstellung und in jeder denkbaren Kombination sind seit langem Bestandteil der deutschen Umgangs- und Werbesprache geworden, besonders für die sogenannten „Lifestyle-Produkte“ in den Bereichen Mode, Kosmetik, Gebrauchstechnik einschließlich Autos und PCs, Architektur und Inneneinrichtung sowie Sport und Unterhaltung (für alle: Carsten/Busse/Schmude, Anglizismen-Wörterbuch, Der Einfluss des Englischen auf den deutschen Wortschatz nach 1945, Berlin 2001, S. 1451 ff.). Dass in diesem Bereich inzwischen auch das Wort „Styler“ benutzt wird und zwar im Sinne eines Menschen, der sich oder andere stylt, oder für Mittel und Erzeugnisse oder Geräte, die dem Styling dienen, hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren schlüssig dargetan und der Inhaber der angegriffenen Marke hat das nicht bestritten.

Eine Prägung der angegriffenen Marke durch den Bestandteil „Sono-...“ wird hier auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Gesamtmarke „Sono-Styler“ einen einheitlichen Gesamtbegriff darstellen würde, etwa derart, dass es um Ultraschall und dessen Anwendung sowie um Styling ginge. Für die ganz überwiegende Mehrzahl der für die angegriffene Marke eingetragenen Waren, die in keinem Zusammenhang stehen mit Ultraschall oder dessen Anwendung, kann die Marke aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise schon deswegen keinen solchen Begriff darstellen, weil der Senat nicht feststellen konnte, dass das Wort „Sono“ in Alleinstellung im Deutschen einen Hinweis auf die Verwendung von Ultraschallgeräten und -verfahren bedeuten würde. Auf die entsprechenden Feststellungen weiter oben wird Bezug genommen. Nur im Zusammenhang mit den „Geräten für Ultraschalltherapie für kosmetische Zwecke“ aus der Klasse 10 könnte die angegriffene Marken in dem Sinne verstanden werden, dass es um Geräte und Verfahren geht, mit denen die äußere Erscheinung eines Menschen durch die Anwendung von Ultraschall gestylt wird. Mit diesem Sinngehalt würde die angegriffene Marke jedoch in ihrer Gesamtheit nur noch eine reine Warenbeschreibung sein, deren Eintragung gegen die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG über die Beachtung des Freihaltungsbedürfnisses an beschreibenden Angaben verstößt und

deswegen nicht schutzfähig ist. Während schutzunfähige Bestandteile einer älteren Marke häufig kein Anknüpfungspunkt für eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr sein können, können solche Bestandteile in einer jüngeren Marke in die Prüfung der Verwechslungsgefahr mit einbezogen werden. Das gilt jedenfalls dann, wenn - wie hier - die beschreibenden Markenbestandteile in der jüngeren Marke vom Verkehr nicht mehr als Sachhinweise, sondern nur als betriebliche Herkunftszeichen verstanden werden (sollen) und damit im klaren Gegensatz zum Freihaltungsbedürfnis an solchen Angaben stehen, während der übereinstimmende Markenbestandteil in der älteren Marke keine beschreibende Bedeutung hat und deswegen uneingeschränkt schutzfähig ist (vgl. BPatG GRUR 1996, 284, 285 - Fläminger/Fälinger, insoweit bestätigt durch BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger; Ströbele/ Hacker, Markengesetz, 7. Auflage, § 9 Rdn. 355 m. weit. Nachw. und Rdn. 412).

Bei der Prüfung einer möglichen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken ist im Fall der Widerspruchsmarke daher nur auf den Markenbestandteil „Sono-...“ abzustellen. Dieser ist identisch mit der Widerspruchsmarke und kann deswegen mit ihr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verwechselt werden.

Für diese Feststellung kommt es nicht darauf an, ob der Inhaber der angegriffenen Marke bereits zwei andere Marken mit dem Bestandteil „...-Styler“ hat. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat zu einer etwa erhöhten Kennzeichnungskraft dieser Marken nichts vorgetragen. Bei auch nur durchschnittlicher Kennzeichnungskraft dieser Marken mag es zwar sein, dass ein Teil der angesprochenen Verkehrskreise auch die angegriffene Marke deren Inhaber zuordnen würde. Daneben würde jedoch - für andere Verkehrsteile - weiterhin die Gefahr einer Verwechslung mit der Widerspruchsmarke bestehen. Im registerrechtlichen Verfahren reicht das für die Feststellung der Verwechslungsgefahr aus.

Aus diesen Gründen war die angegriffene Marke „Sono-Style“ wegen des Widerspruchs aus der Marke „SONO“ zu löschen.

gez.

Unterschriften