



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 57/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
28. Dezember 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 304 68 271**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Winter und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Seifen, Parfümeriewaren und Hautpflegemittel, ätherische Öle; vorstehend genannte Waren soweit in Klasse 3 enthalten; Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Bestrahlungsgeräte, einschließlich Ultraviolett- und Infrarotlichtröhren; Sonnenstudios im Wesentlichen bestehend aus Bräunungsgeräten; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere, Betrieb von Sonnenstudios und Solarien"

am 23. Februar 2005 unter 304 68 271 registrierten Wortmarke - veröffentlicht am 24. März 2005 -

planet sun

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke

SUN-PLANET,

eingetragen unter 398 67 216 seit dem 8. April 1999 für die Waren und Dienstleistungen

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Seifen; Sonnenstudios im Wesentlichen bestehend aus Solarien, Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Bestrahlungsgeräten; Solarien, Beleuchtungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Bestrahlungsgeräte, einschließlich Ultraviolettlicht- und Infrarotlichtröhren; Betrieb von Sonnenstudios und Solarien".

Die rechtserhaltende Benutzung ist bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstprüferbeschluss die Löschung der angegriffenen Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet. Bei teils identischen, teils ähnlichen Waren und einer (noch) durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterschieden sich die Vergleichsmarken in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ausreichend voneinander, da sich deren Abweichung lediglich auf die Umstellung der Reihenfolge ihrer Wortbestandteile beschränke. Der Verkehr werde sich mangels begrifflicher Unterschiede nicht an die Reihenfolge der Bestandteile erinnern.

Im Erinnerungsverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende keine Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht hat, hat die Erinnerungsprüferin auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede den Widerspruch wegen fehlender Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung für den Zeitraum ab 1997 vorgelegt und im Wesentlichen ausgeführt, sie richte im Jahr etwa zwei bis drei Sonnenstudios zum Komplettpreis ein. Die Widerspruchsmarke werde mit ihrer Zustimmung von den Betreibern dieser Sonnenstudios für die entsprechenden Dienstleistungen genutzt. Die Betreiber der Sonnenstudios würden von ihr auch mit den entsprechenden Ersatzteilen, Austauschteilen und erforderlichen Verbrauchsgegenständen beliefert. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke "Sun-Planet" sei normal, da der Verbraucher den Markenbestandteil "Planet" nicht in der Bedeutung "Welt" im Sinne von Angebots- oder Verkaufswelt verstehe. Der Verbraucher kenne die beiden Elemente der Widerspruchsmarke, deren Reihenfolge sei ihm nicht so wichtig.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom  
18. Juni 2008 aufzuheben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin bestreitet weiter die Benutzung und trägt vor, die Benutzung sei nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Eine lediglich firmenmäßige Benutzung der Marke sei nicht ausreichend, die beigefügten Fotos gäben keinen Aufschluss über die konkret benutzten Waren, es fehle zudem an Angaben zu den Umsätzen

insbesondere zu den Dienstleistungen. Hinsichtlich der von Dritten erbrachten Dienstleistungen sei der Fremdbenutzungswillen nicht erkennbar.

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei genau auf die Begriffskombination der Einzelelemente "Sun" und "Planet" in der eingetragenen Reihenfolge beschränkt, so dass die angegriffene Marke nicht in den Schutzbereich der Widerspruchsmarke eingreife. Die Elemente "Sun" und "Planet" seien für Sonnenstudios nämlich glatt beschreibend, der Bestandteil "Planet" werde in der Bedeutung "Land, Welt" mit allen Waren und Dienstleistungen kombiniert, der Verbraucher verstehe daher unter "Sun-Planet" einen Ort, wo er "Sonne" angeboten bekomme. Die Vergleichsmarken wiesen jeweils einen bestimmten abweichenden Begriffsinhalt auf, der kollisionsmindernd wirke. Es bestehe keine Ähnlichkeit zwischen der Ware Solarien und der Dienstleistung "Betrieb von Sonnenstudios".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 865,

866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben. Bei der Entscheidung über den Widerspruch können damit nur die Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung der Marke nach § 43 Abs. 1 S. 1 für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen, nämlich für die Jahre ab März 2000 bis März 2005 sowie nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MarkenG für die Zeit innerhalb der letzten fünf Jahre vor der vorliegenden Beschwerdeentscheidung, nämlich von Dezember 2004 bis Dezember 2009 (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 43 Rdn. 4.). Glaubhaft zu machen ist dabei die Verwendung der Marke für die maßgeblichen Waren und Dienstleistungen nach Art, Zeit, Ort und Umfang (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 43 Rdn. 36, 52 m. w. N.).

Für die Ware "Sonnenstudio" hat die Widersprechende ausreichende Unterlagen für die maßgeblichen Benutzungszeiträume vorgelegt. Den von der Widersprechenden vorgelegten Glaubhaftmachungsunterlagen ist zu entnehmen, dass Sonnenstudios mit der Widerspruchsmarke "Sun-Planet" seit 1997 kennzeichenmäßig versehen sind. Dies ergibt sich für beide Zeiträume gem. § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG aus der im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2009 vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn K... als Geschäftsführer der Widersprechenden vom selben Tage und den beigefügten Fotos. Die in der eidesstattlichen Versicherung genannten Verkaufszahlen von durchschnittlich zwei bis drei Studios zum Preis von ... bis ... Euro für den

Zeitraum von 1997 bis 2005 und von mindestens einem Studio für die Zeit von 2005 bis 2009 belegen auch die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Der Begriff der ernsthaften Benutzung im Sinne des § 26 Abs. 1 MarkenG orientiert sich an der im Vordergrund stehenden Herkunftsfunktion der Marke, so dass die Marke tatsächlich zur Kennzeichnung und Unterscheidung von Waren im Wettbewerb eingesetzt werden muss. Dabei sind bloße Scheinhandlungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die formalen Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung von Rechten aus einer Marke zu erfüllen, von einer lediglich geringfügigen, aber üblichen und wirtschaftlich sinnvollen Verwendung der Marke zu unterscheiden (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 4 ff. m. w. N.). Ob die Benutzungshandlungen einen Umfang erreicht haben, der die Ernstlichkeit der Benutzung belegt, kann aber nicht anhand allgemein gültiger Umsatzzahlen festgelegt werden. Vielmehr ist jeweils unter Zugrundelegung der Umstände des Einzelfalls - in Berücksichtigung der branchenbezogenen Gegebenheiten sowie der wirtschaftlichen Verhältnisse des Verwenders - objektiv zu beurteilen, ob die Vertriebshandlungen sich unabhängig von dem Bestreben, den Bestand der Marke zu sichern, als wirtschaftlich sinnvoll darstellen (vgl. BGH GRUR 2006, 152 - GALLUP; GRUR 1986, 168 - Darcy; Ströbele/Hacker a. a. O. § 26 Rdn. 53 m. w. N.). Neben den Merkmalen der Waren sind auch Häufigkeit und Regelmäßigkeit der Benutzung der Marke zu berücksichtigen, so dass es nicht möglich ist, von vorneherein und abstrakt eine mengenmäßige Grenze zu bestimmen, ab der eine Benutzung als ernsthaft anzusehen ist, so dass auch bei nicht umfangreichen und sogar geringfügigen Benutzungstatbeständen im Einzelfall eine verkehrsübliche wirtschaftliche Betätigung vorliegen kann (vgl. EuGH GRUR 2006, 582 - VITAFRUIT; EuGH vom 27.1.2004 - C-259/02 - La Mer). So reichen bei sehr teuren oder nur für einen begrenzten Abnehmerkreis bestimmten Produkten bereits geringere Mengen für eine rechtserhaltende Benutzung aus (vgl. BGH GRUR 2007, 59, 63 - ISCO). Dies ist hier der Fall.

Wie von der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, wurde für die Waren der Klasse 3 dagegen eine Benutzung nicht glaubhaft gemacht.

Hinsichtlich der Dienstleistungen "Betrieb von Sonnenstudios und Solarien" wird zugunsten der Widersprechenden von einer Glaubhaftmachung der Benutzung ausgegangen. Wie die Widersprechende glaubhaft dargelegt hat, erfolgt der Betrieb der Sonnenstudios unter der Widerspruchsmarke durch Dritte mit der Zustimmung der Widersprechenden. Von einem Fremdbenutzungswillen der Betreiber wird zugunsten der Widersprechenden ausgegangen.

Auf die Frage der Benutzung kommt es hier aber letztendlich nicht an, da selbst bei Identität oder enger Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen ausscheidet.

2. Bei seiner Entscheidung hat der Senat eine lediglich geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Sie ist aus der bloßen Abfolge der glatt beschreibenden selbständigen Wörter "Sun" für "Sonne" und "Planet" für "Planet" im Sinne von "Verkaufswelt" gebildet. Der Bestandteil "Sun" ist auf dem hier maßgeblichen Gebiet der Sonnenstudios und der Sonnenstudio-Dienstleistungen in seiner beschreibenden Bedeutung für jedermann ohne weiteres verständlich, das Element "Planet" wird - wie allgemein bekannt ist - mit einem (meist beschreibenden) Zusatz auf allen Waren- und Dienstleistungsbereichen als Alternativbegriff zu "world" bzw. "Welt" in der Bezeichnung von Firmen verwendet (vgl. PAVIS PROMA BPatG 29 W (pat) 134/99 - Planet Media), so dass der Verkehr hierin lediglich einen beschreibenden Hinweis auf eine Vertriebs- und Angebotsstätte sieht. Beide Einzelbestandteile sind äußerst kennzeichnungsschwach, ihre Kombination ist nur aus Rechtsgründen der Prüfung zugrunde zu legen. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke ist daher im Zusammenhang mit den benutzten Waren und Dienstleistungen ganz eng zu bemessen und ist auf die eintragungsbegründende Eigenprägung - die hier in der bestimmten Reihen-



folge der durch Bindestrich verbundenen Einzelbestandteile liegt - beschränkt. Die Widersprechende kann deshalb insoweit keinen Schutz für die Wörter "Sun" und "Planet" in jeglichem Zusammenhang beanspruchen (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus).

3. Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Waren und Dienstleistungen und damit einer möglichen Verwendung der Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer teils eng ähnlicher Waren und Dienstleistungen sowie eines lediglich geringen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke sind insoweit lediglich geringe Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke gerecht wird.

a) Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund der unterschiedlichen Reihenfolge der Wortbestandteile "Planet" und "Sun" und der dadurch bedingten abweichenden Wortanfänge deutlich.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass der Verkehr sich bei flüchtiger Wahrnehmung zwar die einzelnen Elemente der beiden Markenwörter merkt, sich jedoch, wenn der erste Eindruck verblasst ist, nicht mehr an die genaue Reihenfolge erinnern kann und deshalb versucht, in einem aus entsprechenden Teilen gebildeten, diese aber in anderer Reihenfolge enthaltenden Wort die früher gehörte Marke wiederzuerkennen (vgl. dazu Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdnr. 197).

Einer solchen Verwechslungsgefahr steht bereits entgegen, dass die Wortbestandteile "Sun" und "Planet" für sich genommen in Bezug auf die Ware "Sonnen-

studio" und die Dienstleistung "Betrieb von Sonnenstudios" allenfalls von sehr geringer Kennzeichnungskraft sind. Angesichts dieser deutlichen Kennzeichnungsschwäche der Wortbestandteile "Sun" und "Planet" zieht die Widerspruchsmarke ihre prägende Kraft im Wesentlichen aus der Zusammenstellung, insbesondere der Abfolge der je für sich kennzeichnungsschwachen Teile, und diese Zusammenstellung weicht bei der jeweils anderen Marke gerade ab. Weichen aber zwei Marken in den wesentlichen schutzbegründenden Elementen, hier der Abfolge ihrer kennzeichnungsschwachen Teile, voneinander ab, so wird der Verkehr diese Abweichung auch bemerken und sich nicht einfach an der Gemeinsamkeit der kennzeichnungsschwachen Elemente orientieren (vgl. BPatG PAVIS PROMA 29 W (pat) 77/94 - InfoCom/COMINFO). Die bloße Übereinstimmung in den Wortbestandteilen "Sun" und "Planet" kann daher für sich genommen schon aus Rechtsgründen nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 28 W (pat) 71/98 - VITA-PRO/Provital; PAVIS PROMA 32 W (pat) 99/00 - ComKids/KIDSCOM; PAVIS PROMA 26 W (pat) 78/06 - Dorma Vita/VITADORM; PAVIS PROMA 26 W (pat) 159/05 - Aqua Vie/Viaqua; PAVIS PROMA BPatG 29 W (pat) 86/98 - Sun Med/ Med Sun).

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Hartlieb

CI