



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 53/08

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

21. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 303 46 770

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 2006 und vom 16. Mai 2008 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 691 693 für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“

zurückgewiesen worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 691 693 wird die Löschung der Marke 303 46 770 für die genannten Waren angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 29. Januar 2004 für die Waren und Dienstleistungen:

„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Wasserleitungsgeräte für den Haushalt; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelier- und Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Papier, Pappe und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, nämlich Taschen, Gürtel, Reise- und Handkoffer; Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen und deren Ersatzstoffe oder aus Kunststoffen, soweit in Klasse 20 enthalten; Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme,

Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit in Klasse 21 enthalten; Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen; Teppiche, Fußmatten, Matten und andere Bodenbeläge; Spiele, Spielzeug, Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Kaffee, Tee, Kakao, Kaffee-Ersatzmittel, Senf, Essig, Saucen, Gewürze; Mineral- und kohlenensäurehaltige Wässer, Heilwässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten inklusive diesbezüglicher Designerdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Produkten für den Wellness-Markt; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten“

in den Farben grün und grau unter der Nummer 303 46 770 in das Register eingetragen und am 5. März 2004 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben worden aus der am 12. Juni 1956 unter der Nummer 691 693 eingetragenen Wortmarke

Wella

deren Warenverzeichnis lautet:

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel); Heizungs-, Koch-, Kühl-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungs-, Bade- und Abortanla-

gen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärtswaschbecken; Borsten, Bürstenwaren, Käämme, Schwämme, Geräte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 21 enthalten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Nickel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör, Seifen- und sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäuber, Stative, Wandarme; Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel, Haarpflegemittel, Haarspülmittel, Haarfärbemittel“.

Der Widerspruch richtet sich gegen folgende Waren der jüngeren Marke:

„Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Beleuchtungs-, Heizungs-, Koch-, Kühl-, Wasserleitungsgeräte für den Haushalt; Käämme, Schwämme, Bürsten“.

Die Markeninhaberin hat mit Schriftsatz vom 31. Januar 2005 erklärt: „Höchst vorsorglich wird mit Nichtwissen bestritten, dass die Inhaberin der Widerspruchsmarke die Marke ‚Wella‘ seit über 60 Jahren verwendet und der Umsatz der mit der Marke ‚Wella‘ gekennzeichneten Waren mindestens jährlich ... Euro beträgt“.

Mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 hat die Markeninhaberin erklärt, dass sie die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheits-

pflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ nicht mehr bestreite. Sie erhalte den Nichtbenutzungseinwand jedoch weiterhin partiell, nämlich für folgende Waren aufrecht:

„ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch aus der Marke 691 693 mit Beschlüssen vom 15. November 2006 und vom 16. Mai 2008, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Fragen im Zusammenhang mit dem Bestreiten und der Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung könnten dahingestellt bleiben. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung unterstelle, habe der Widerspruch keinen Erfolg. Denn die angegriffene Marke halte auch den angesichts der Warenidentität in Bezug auf „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und der insoweit erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu fordernden Abstand ein.

Die von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft sei für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ amtsbekannt und durch die eingereichten Benutzungsunterlagen auch ausreichend glaubhaft gemacht. Hinsichtlich der weiteren Waren sei die behauptete umfangreiche Benutzung und eine dadurch bedingte gesteigerte Kennzeichnungskraft dagegen nicht hinreichend dargelegt.

Die Vergleichsmarken unterschieden sich in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich in einer die Gefahr von Verwechslungen ausschließenden Weise. In klanglicher Hinsicht sei zu beachten, dass der Bestandteil „Well!“ nicht geeignet sei, den Gesamteindruck der angegriffenen Marke alleine zu prägen, da dieser mit der Bedeutung „gut, wohl, gesund“ in Bezug auf die angegriffenen Waren und Dienstleistungen schutzunfähig sei. Entsprechendes gelte für den ebenfalls nicht kennzeich-

nungskräftigen weiteren Bestandteil „shopping“. Die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke beruhe auf ihrem Gesamteindruck, so dass beim Vergleich mit der Widerspruchsmarke auch auf diesen abzustellen sei.

Aber auch wenn man zugunsten der Widersprechenden unterstelle, dass die jüngere Marke allein durch den Bestandteil „well“ geprägt werde, bestehe keine Verwechslungsgefahr. Dann stünden sich mit „Wella“ und „well“ zwei Kurzwörter gegenüber, bei denen bereits die Abweichung in nur einem Laut die Gefahr von Verwechslungen ausschließen könne. „Wella“ unterscheide sich durch den markanten Vokal „a“ und die dadurch bedingte Zweisilbigkeit sowie den abweichenden Sprechrhythmus ausreichend von „well“, zumal der dem Begriff „well“ zukommende Bedeutungsgehalt der Gefahr von Verwechslungen zusätzlich entgegenwirke. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr könne wegen der auffälligen graphischen Gestaltung der angegriffenen Marke ebenfalls nicht festgestellt werden. Da die Bezeichnung „Wella“ keinen Sinngehalt aufweise, bestehe auch keine begriffliche Verwechslungsgefahr.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht geltend, dass die angegriffene Marke den hier aufgrund der Identität bzw. Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen und der erhöhten Kennzeichnungskraft notwendigen Abstand von der Widerspruchsmarke nicht einhalte.

Im Verhältnis zu den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke bestehe Warenidentität. Die Waren der Klasse 5 der jüngeren Marke lägen im Ähnlichkeitsbereich der Waren der Klasse 3 der Widerspruchsmarke. Überschneidungen bestünden auch im Bereich der von beiden Marken beanspruchten und mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der Klassen 11 und 21. Die Widerspruchsmarke weise - wie die Markenstelle zutreffend festgestellt habe - eine gesteigerte Kennzeichnungskraft im Bereich der Haarpflegeprodukte und der Friseurdienstleistungen auf. Die Widersprechende verwende die Marke „Wella“ seit über 80 Jahren. Der

Umsatz der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Waren habe seit Januar 2002 im jährlichen Durchschnitt mehr als ... Euro weltweit betragen, wovon wiederum ... Euro von W... in D... erwirtschaftet worden seien.

Die sich gegenüberstehenden Marken seien einander ähnlich. Die Widerspruchsmarke „Wella“ finde sich in der jüngeren Marke fast vollständig wieder. Dabei trete das gemeinsame Element „well“, das mit der Widerspruchsmarke auch klanglich fast identisch sei, in der jüngeren Marke gegenüber dem Bestandteil „shopping“ aufgrund der Schriftgröße, der farblichen Gestaltung und durch den Bogen, der das Wort „well!“ umgebe, deutlich hervor. Dieser Eindruck werde noch verstärkt, wenn man den Bedeutungsgehalt des Bestandteils „shopping“ betrachte. Dieser Begriff sei in der Bedeutung von „einkaufen“ in die deutsche Umgangssprache eingegangen und unterliege als Kaufaufforderung einem Freihaltebedürfnis. Bei dem Bestandteil „well!“ sei dies dagegen nicht der Fall. Dieser bedeute zwar „gesund“ und „gut“. Der normal informierte Durchschnittsverbraucher werde dies vorliegend aber nicht unbedingt in diesem Sinne verstehen, da „well“ als Adverb zur Vollständigkeit der Hinzufügung eines Verbs bedürfe. Selbst wenn man davon ausgehe, dass der Bestandteil „well!“ der jüngeren Marke einem Freihaltebedürfnis unterliege, sei er doch geeignet, den Gesamteindruck der Marke zu prägen. Denn er werde sowohl in der angegriffenen Marke als auch in den weiteren Marken der entsprechenden Serie der Markeninhaberin in einer Art und Weise herausgestellt, die darauf schließen lasse, dass er als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werden solle. Er wirke damit selbstständig kollisionsbegründend. Die Hinzufügung eines beschreibenden Elements könne demgegenüber eine Verwechslungsgefahr nicht verhindern.

Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung ihres Verkaufsleiters für das Friseurgeschäft vom 20. April 2005 sowie Kopien von Preislisten und Auszügen von Produktkatalogen mit Warenabbildungen vorgelegt.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Marke 303 46 770 im beantragten Umfang anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin verteidigt die Beschlüsse der Markenstelle. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke bestehe keine Verwechslungsgefahr. Die Marken unterschieden sich sowohl in klanglicher als auch in optischer Hinsicht. Das Klangbild des Bestandteils „Well!“ in der angegriffenen Marke mit nur einem Vokal und dem Doppelschlusskonsonanten „ll“ sei hart, während die Widerspruchsmarke dadurch, dass sie zwei Vokale enthalte und auf den Vokal „a“ ende, einen weichen singenden Klang erhalte. Aufgrund der in der Kombination von Wort- und Bildelementen bestehenden graphischen Gestaltung weise die angegriffene Marke auch optisch ein von der Widerspruchsmarke abweichendes Erscheinungsbild auf. Im Übrigen sei zu berücksichtigen, dass die Markeninhaberin bereits über eine vergleichbar gebildete Marke („well! communication“) verfüge und das Element „well!“ außerdem Teil ihrer Firmenbezeichnung sei. Die Widersprechende könne demgegenüber kein Monopol auf die Buchstabenfolge „well“ erheben. Schließlich werde weiterhin bestritten, dass die Widersprechende die Marke „Wella“ seit über 80 Jahren verwende und die angegebenen Umsätze erzielt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Im Hinblick auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ hat die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu Unrecht verneint. Insoweit ist die angegriffene Marke 303 46 770 zu löschen. Im Übrigen hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke 691 693 dagegen zutreffend zurückgewiesen.

1. Die Markeninhaberin hat die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke lediglich in Bezug auf die Waren „ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“ wirksam erhoben. Nur die Erklärung im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 erfüllt die Anforderungen an eine wirksame Erhebung der Nichtbenutzungseinrede. Die Ausführungen im Schriftsatz vom 31. Januar 2005, mit denen sich die Markeninhaberin erstmals zur Verwendung der Marke „Wella“ und zu dem von der Widersprechenden behaupteten Umsatz geäußert hat, können nicht als wirksame Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG angesehen werden. Zwar ist es nicht erforderlich, dass diese Gesetzesbestimmung ausdrücklich genannt wird. Ebenso wenig steht ein „vorsorgliches“ Bestreiten der Annahme einer wirksamen Erhebung der Einrede entgegen. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke im Rahmen des Benutzungszwangs zu bestreiten, muss allerdings in jedem Fall eindeutig zum Ausdruck gebracht werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in ersichtlich anderem Zusammenhang - insbesondere bei der Erörterung der Kennzeichnungskraft oder des Schutzzumfangs - können nicht als Einrede der Nichtbenutzung gewertet werden (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 43 Rn. 23). Die Erklärung im Schriftsatz vom 31. Januar 2005 ist im Zusammenhang mit Ausführungen der Widersprechenden zur Verkehrsgeltung und überragenden Bekanntheit ihrer Marke erfolgt. Dabei wird die Verwendung der Marke nicht in Bezug auf einen bestimmten Zeit-

raum, sondern vor allem hinsichtlich der von der Widersprechenden behaupteten langen Dauer der Benutzung (*seit über 60 Jahren*) und der vorgetragenen Höhe des mit Waren der Widerspruchsmarke erzielten Umsatzes bestritten. Eine eindeutige Erklärung, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke gerade für die von ihr beanspruchten Waren bestritten wird, kann dem Schriftsatz vom 31. Januar 2005 dagegen nicht entnommen werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren zu bestreiten, kommt erstmals im Schriftsatz vom 29. Juni 2005 zum Ausdruck. Damit ist die Benutzung nur für die dort genannten Waren, nämlich „ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“, wirksam bestritten.

Dass die Markeninhaberin die Einrede nicht ausdrücklich auf einen der beiden Tatbestände des § 43 Abs. 1 MarkenG gestützt hat, spielt keine Rolle. In einem undifferenzierten Bestreiten der Benutzung ist regelmäßig die Erhebung beider Einreden zu sehen, wenn die tatbestandlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen (Ströbele in Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 43 Rn. 19). Die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist, die für die Widerspruchsmarke nicht mit der Eintragung, sondern gemäß der Übergangsregelung in Artikel 7, §§ 2, 6 Abs. 2 des Gesetzes zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (BGBl. 1967 I, S. 953) erst am 1. Januar 1968 begonnen hat, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke bereits abgelaufen, so dass die Voraussetzungen für beide Einreden des § 43 Abs. 1 MarkenG gegeben sind.

Die Widersprechende traf mithin die Obliegenheit, eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die o. g. Waren in den beiden maßgeblichen Zeiträumen - hier März 1999 bis März 2004 und Juni 2004 bis Juni 2009 - glaubhaft zu machen. Dies ist ihr in Bezug auf die Waren, für die die Markeninhaberin die Benutzung der Marke in beachtlicher Form bestritten hat, nämlich die

Waren „ätherische Öle, Seifen, Heizungs-, Koch-, Trocken- und Lüftungsgeräte, Wasserleitungsanlagen, Bürstenwaren“, nicht gelungen.

Die vorgelegten Unterlagen sind nicht geeignet, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Umfang der Nichtbenutzungseinrede glaubhaft zu machen. Die Unterlagen decken zwar beachtliche Teile beider Benutzungszeiträume ab. Jedoch wird die Art der Benutzung der Marke durch die Abbildungen in den Produktkatalogen der Jahre 2003 und 2004 im Wesentlichen nur für die von der Markeninhaberin bereits anerkannten Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ glaubhaft gemacht. Angaben oder Abbildungen zur Art der Benutzung für diejenigen Waren, für die die Benutzung wirksam bestritten ist, sind in den vorgelegten Materialien nicht enthalten. Im Übrigen fehlt es insoweit auch an Angaben zum Umfang der Benutzung. Die pauschalen Ausführungen in der eidesstattlichen Versicherung lassen nicht erkennen, für welche der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren welcher Umsatz erzielt wurde.

2. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren. 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 (st. Rspr., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860

- Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10)
- SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohexal;
GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast).

Nach diesen Grundsätzen besteht zwischen den Vergleichsmarken hinsichtlich der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ die Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Waren der jüngeren Marke mit den Waren der Widerspruchsmarke sind auf Seiten der Widerspruchsmarke einmal diejenigen Waren zu berücksichtigen, für die die Markeninhaberin die Benutzung ausdrücklich anerkannt hat, nämlich

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“.

Darüber hinaus sind alle weiteren für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren einzubeziehen, die von der Einrede der Nichtbenutzung nicht umfasst sind, nämlich die Waren

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel); Kühlgeräte, Bade- und Abortanlagen, insbesondere Einrichtungen für Gesichtsbäder, Waschbecken, Rückwärtswaschbecken; Borsten, Käämme, Schwämme, Geräte für Körper- und Schönheitspflege (soweit in Klasse 21 enthalten), Pinsel (soweit in Klasse 21 enthalten); Nickel- und Aluminiumwaren, nämlich Dauerwellapparate und Zubehör (soweit in Klasse 7 enthalten), Trockenhauben und Zubehör, Seifen- und sonstige Behälter, Seifenschaumerzeuger, Zerstäuber, Stative,

Wandarme; Parfümerien, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkeerzeugnisse für kosmetische Zwecke, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel, Putz- und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel“.

Danach ist festzustellen, dass zwischen den angegriffenen Waren der jüngeren Marke und den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren überwiegend Identität besteht. So sind die Vergleichsmarken beide identisch für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, „Parfümeriewaren/Parfümerien“, „Kühlgeräte“, „Kämme“ und „Schwämme“ eingetragen. Ebenso kann es bei den auf Seiten der Widerspruchsmarke maßgeblichen Waren „Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege“ zu Überschneidungen mit den für die jüngere Marke eingetragenen Waren „pharmazeutische, humanmedizinische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ kommen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Hause aus grundsätzlich als durchschnittlich einzustufen. Jedoch weist die Widerspruchsmarke im Bereich der Haarpflege und damit für die Waren „Haarpflegemittel, Haarspülmittel und Haarfärbemittel“ infolge intensiver langjähriger und umfangreicher Benutzung, die gerichtsbekannt ist, eine deutlich erhöhte Kennzeichnungskraft auf. Der Widerspruchsmarke ist damit für diese Waren ein deutlich größerer Schutzzumfang zuzubilligen.

In Bezug auf die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ wird die angegriffene Marke den unter diesen Bedingungen erhöhten Anforderungen an den Markenabstand nicht gerecht.

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008,

905 (Nr. 12) - Pantohehexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). Allerdings kann eine (unmittelbare) Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein, wenn der Gesamteindruck der mehrbestandteiligen Marke gerade durch den der Gegenmarke nahekommenden Bestandteil geprägt wird, sofern deren übrige Bestandteile demgegenüber weitgehend in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck des Zeichens vernachlässigt werden können (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 28 f.) - THOMSON LIFE; GRUR 2007, 700 (Nr. 41) - Limoncello; BGH GRUR 2008, 903 (Nr. 18) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 909 (Nr. 27) - Pantogast; GRUR 2006, 859 (Nr. 18) - Malteserkreuz). Dabei kommt - entgegen der Auffassung der Markenstelle - im Hinblick auf die jüngere Marke durchaus auch eine Prägung durch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Bestandteile in Betracht (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 257 und Rn. 285).

Im vorliegenden Fall ist der Wortbestandteil „well!“ der angegriffenen Marke durch deren graphische Gestaltung stark herausgestellt. Anders als in dem Parallelverfahren 24 W(pat) 52/08 „well! come“ geht er mit dem weiteren, glatt schutzunfähigen Bestandteil „shopping“ auch keine gesamtbegriffliche Verbindung ein. Damit wird dem Verkehr das Wortelement „well!“ deutlich als (allein) prägender Bestandteil nahegebracht, sodass sich der Zeichenvergleich auf die beiden Wörter „well!“ und „Wella“ konzentriert.

Insoweit ist in klanglicher Hinsicht festzustellen, dass sich die Vergleichszeichen durch die Abweichungen in der Silbenzahl und der Vokalfolge zwar nicht unbeträchtlich unterscheiden, andererseits stimmen sie aber in immerhin drei Lautwerten identisch überein. Insgesamt liegt daher zwar eine eher unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit vor, absolute Unähnlichkeit besteht indessen nicht.

Im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ reicht dieser Zeichenabstand nicht aus. Bei

diesen Waren kann es sich auch um Haarpflegeprodukte handeln, also um einen Warenbereich, in dem die Widerspruchsmarke „Wella“ seit Jahren auf dem Markt gut etabliert ist und - wie ausgeführt - eine erhöhte Kennzeichnungskraft genießt. Insoweit kann die Marke „Wella“ von Rechts wegen einen Schutzbereich beanspruchen, der über den Bereich der rein empirischen Verwechselbarkeit hinausreicht (vgl. BGH GRUR 2002, 167, 171 Bit/Bud; BPatG GRUR 2005, 777, 778 - NATALLA/nutella; Beschl. v. 12. November 2007, 30 W (pat) 49/05 - ASPITEC/Aspirin). Unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren kann daher in dem genannten Warenbereich eine Verwechslungsgefahr im Rechtssinne nicht verneint werden.

3. Hinsichtlich der weiteren angegriffenen Waren der jüngeren Marke, ist bei der anzustellenden umfassenden Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren allerdings eine andere Beurteilung geboten. Diese Waren sind mit den maßgeblichen Waren der Widerspruchsmarke zwar teilweise identisch bzw. hochgradig ähnlich. Dennoch ist insoweit eine Verwechslungsgefahr nach Abwägung aller maßgeblichen Faktoren zu verneinen. Die Vergleichsmarken weisen - wie erörtert - nur eine eher unterdurchschnittliche Ähnlichkeit auf. Ferner kann bei den hier noch in Rede stehenden Waren der angegriffenen Marke auf Seiten der Widerspruchsmarke nur von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Die erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vermag die nur unterdurchschnittliche Markenähnlichkeit lediglich hinsichtlich des Kernbereichs der Widerspruchsmarke, nämlich in Bezug auf Haarpflegeprodukte, auszugleichen. Damit ist in Bezug auf die über die „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ hinaus angegriffenen Waren, auch soweit sie im Identitäts- oder engen Ähnlichkeitsbereich liegen, die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zu verneinen.

Insoweit besteht aber auch keine Gefahr, dass die jüngere Marke wegen der Ähnlichkeit des darin enthaltenden Wortbestandteils „well!“ mit der Wider-

spruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werden könnte (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 a. E. MarkenG).

Die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens setzt voraus, dass die Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einen in beiden Marken weitgehend übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen (abweichenden) Markenteile nur noch als Hinweis auf bestimmte Waren (oder Dienstleistungen) aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 202 „Innovadiclophlont“; GRUR 2000, 886, 887 „Bayer/BeiChem“). Einer solchen Annahme steht hier bereits entgegen, dass sich der Bestandteil „well!“ aufgrund der abweichenden Silbenzahl und Vokalfolge von der Widerspruchsmarke in einem Maße unterscheidet, dass er nicht mehr als wesensgleich mit der Widerspruchsmarke und damit als Stammbestandteil einer Serie der Widersprechenden angesehen werden kann (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 385).

Auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt nicht in Betracht. Zwar ist es nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 30) - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 (Nr. 31)).

- THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Im vorliegenden Fall fehlt es jedoch bereits an einer ausreichenden Ähnlichkeit des Bestandteils „well!“ mit der Widerspruchsmarke. Dass ein Zeichen geeignet sein könnte, bloße Assoziationen an ein anderes Kennzeichen hervorzurufen, reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr nach diesen Gesichtspunkten nicht aus (BGH GRUR 2008, 903, (Nr. 33) - SIERRA ANTIGUO). Insofern war die Beschwerde der Widersprechenden daher zurückzuweisen.

4. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Hacker

Eisenrauch

Kober-Dehm

Ko