



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 20/08

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Mai 2009

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 12 994**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Mai 2009 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden, des Richters Eisenrauch und der Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 4. März 2005 angemeldete Wortmarke

### **SUMMER MOMENTS**

ist am 6. Oktober 2005 für folgende Waren in das Markenregister eingetragen worden:

"03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Shampoos, kosmetische Duschzusätze, kosmetische Badezusätze; Badesalze, nicht für medizinische Zwecke".

Die Veröffentlichung erfolgte am 11. November 2005.

Widerspruch erhoben ist aus der älteren deutschen Marke 1 186 060 (Anmeldetag 19. Juni 1989)

### **MOMENTS,**

die für folgende Waren Schutz genießt:

"Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarpflegeprodukte, Seifen".

Der Widerspruch richtet sich gegen sämtliche Waren der jüngeren Marke.

Seitens der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 19. März 2007 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden. Die angesichts der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu stellenden strengen Anforderungen an den Abstand der Vergleichsmarken würden eingehalten. Auch eine beschreibende Angabe - wie hier "SUMMER" in der jüngeren Marke - könne den Gesamteindruck dieser Marke mitbestimmen. Vorliegend bezeichne "SUMMER" (= Sommer) die Art der "MOMENTS" (= Momente) genauer, nämlich als Sommermomente. Beide Markenbestandteile seien im Sinngehalt aufeinander bezogen und begründeten in der Gesamtheit eine andere Aussage als die Widerspruchsmarke "MOMENTS". Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde nicht allein durch den Bestandteil "MOMENTS" geprägt.

Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss der Markenstelle - besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes - vom 21. Dezember 2007 zurückgewiesen worden. Der angesichts der Warenidentität und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erforderliche deutliche Abstand der sich gegenüberstehenden Marken werde im Hinblick auf die unterschiedliche Wortlänge gewahrt. Es bestehe kein Anlass, den Bestandteil "SUMMER" der angegriffenen Marke wegzulassen oder zu vernachlässigen, da auch kennzeichnungsschwache Elemente mitberücksichtigt werden müssten und sich vorliegend ein zusammenhängender Begriff ("Sommermomente") ergäbe. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht anzunehmen, da mehrere andere Unternehmen den Begriff "Moments" ebenfalls als Markenbestandteil in eingetragenen Marken für Waren der Klasse 3 verwendeten, so dass dieser Begriff nicht zwingend auf die Widersprechende hinweise.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Beide sich vorliegend gegenüberstehenden Marken wiesen den Bestandteil "MOMENTS" auf, wobei der weitere "adjektivische Bestandteil SUMMER" in der jüngeren Marke vor allem wegen seines Sinngehalts und seiner umfänglichen Verwendung in Zusammenhang mit den von der Klasse 3 erfassten "beauty care products" nicht den erforderlichen Abstand schaffe. Vielmehr sei "SUMMER" schutzunfähig und werde nur für zeitweilig erhältliche Produktlinien (wie Sommer-Parfüms) verwendet. Bei - hier gegebener - Identität der jeweiligen Waren und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reiche die beträchtliche Ähnlichkeit der Marken zur Bejahung der Verwechslungsgefahr aus.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. März 2007 sowie vom 21. Dezember 2007 aufzuheben und die Löschung der Marke 305 12 994 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung entgegengetreten. Insbesondere hat sie in Frage gestellt, dass sogenannte "Summer Editions" auf anderen Produktsektoren als Parfümeriewaren gebräuchlich wären.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, jedoch in der Sache nicht begründet. Denn die sich gegenüberstehenden Marken unterliegen unter keinem Gesichtspunkt der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

1. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen.

a) Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage - die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke (§ 43 Abs. 1 MarkenG) wurde nicht erhoben - sind die sich gegenüberstehenden Waren, insoweit in Übereinstimmung mit der Auffassung der Markenstelle, identisch. Dies gilt angesichts des weiten Oberbegriffs "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" auch bezüglich solcher Erzeugnisse, die im Verzeichnis der Widerspruchsmarke keine unmittelbare Entsprechung finden (wie kosmetische Duschzusätze, kosmetische Badezusätze und nichtmedizinische Badesalze).

b) Nicht gefolgt werden kann demgegenüber der Einschätzung der Markenstelle, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke läge (von Hause aus) im durchschnittlichen Bereich. Dass auch der Erinnerungsbeschluss zu dieser Bewertung kommt, erstaunt insoweit, als er - bei Erörterung der mittelbaren Verwechslungsgefahr - selbst die Frage aufwirft, ob "MOMENTS" als "beschreibender Begriff" geeignet zur Verwendung als Stammbestandteil sein kann. Die (deutschen bzw. englischen) Begriffe "Momente" und "Moments" werden in der Werbung - generell ebenso wie speziell für Kosmetika - vielfach eingesetzt, wie die Marken-

stelle (damals: Prüfungsstelle) bereits im Eintragungsverfahren der Widerspruchsmarke näher belegt hat. Wegen dieser werblichen Verwendung ist "MOMENTS" in seiner Kennzeichnungskraft gegenüber einem reinen Phantasiewort geschwächt (ohne dass allerdings von einer glatt beschreibenden Angabe ausgegangen werden kann; vgl. insoweit die Entscheidung 24 W (pat) 320/90). Eine Steigerung des Schutzzumfangs durch intensive Benutzung der Widerspruchsmarke ist weder vorgetragen, noch sonst ersichtlich.

c) Im unmittelbaren Gesamteindruck, d. h. bei Vergleich der jüngeren Marke in ihrer Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke, halten die sich gegenüberstehenden Zeichen einen in jeder Hinsicht ausreichend großen Abstand voneinander ein.

Die angegriffene Marke wird auch nicht durch das Markenwort "MOMENTS" derart geprägt, dass daneben das weitere Worтеlement "SUMMER" in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichens nicht mitbestimmt. Zwar kommt dem Wort "SUMMER" (= Sommer) als einer Bestimmungsangabe für kosmetische Erzeugnisse ein beschreibender Charakter zu. Zutreffend hat die Markenstelle aber darauf hingewiesen, dass beschreibende Angaben nicht von vornherein im Gesamteindruck eines Zeichens unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2008, 719 - idw Informationsdienst Wissenschaft). Vorliegend ist zu berücksichtigen, dass auch das weitere Wort "MOMENTS" - wie ausgeführt - für Kosmetika kennzeichnungsschwach ist. Bei einer Kombination aus beschreibenden und/oder kennzeichnungsschwachen Bestandteilen ist aber grundsätzlich keiner allein geeignet, den Gesamteindruck eines Zeichens zu prägen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO). Außerdem sind beide Wortbestandteile sowohl grammatikalisch als auch dem Sinn nach als eine aufeinander bezogene begriffliche Einheit zu werten, in der das vorangestellte Substantiv "SUMMER" das Grundwort "MOMENTS" näher spezifiziert (als Sommermomente, Momente des Sommers). Ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke "MOMENTS", der zu einer Stärkung der Kennzeichnungskraft auch des damit

übereinstimmenden Wortbestandteils in der angegriffenen Marke führen könnte (vgl. BGH GRUR 2003, 880 - City Plus), liegt nicht vor.

d) Zu verneinen ist ferner die Gefahr einer Verwechslung infolge gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Marken (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG). Als Stamm einer Zeichenserie kommt "MOMENTS" nicht ernsthaft in Betracht. Hiergegen spricht zunächst die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke, welche sie von Haus aus nicht als Serienzeichenstamm mit besonderem Hinweischarakter auf das Unternehmen der Widersprechenden geeignet erscheinen lässt. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit darauf hingewiesen, dass auch für dritte Unternehmen ähnlich gebildete Marken mit dem Bestandteil "MOMENTS" registriert sind.

Anders als in dem vom Bundespatentgericht entschiedenen Fall "Black Mystery" (27 W (pat) 291/04), auf den sich die Widersprechende im patentamtlichen Verfahren bezogen hatte, kann die Widerspruchsmarke vorliegend keine durch Benutzung erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft für sich beanspruchen. Auch hat die Widersprechende nicht dargetan, dass sie bereits eine "MOMENTS"-Zeichenserie im Verkehr benutzen würde (vgl. EuGH GRUR 2008, 843 - BAINBRIDGE), die den Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke an ein weiteres Serienzeichen der Widersprechenden denken lassen könnte.

e) Schließlich kann dem Wort "MOMENTS" in der angegriffenen Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung beigemessen werden, welche den Verkehr veranlassen könnte, aufgrund der Übereinstimmung dieses Wortes mit der Widerspruchsmarke auf die Herkunft der Waren aus einem mit der Widersprechenden zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zu schließen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE). Dieser unter dem Aspekt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn zu behandelnden Variante (vgl. BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal) steht zwar die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke im Grundsatz nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 2008, 258

- INTERCONNECT/T-InterConnect); allerdings müssen weitere besondere Umstände hinzutreten, die das Wort als eine im Rahmen des Gesamtzeichens selbständige Kennzeichnung erscheinen lassen, wie insbesondere die Kombination mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen, einem Serienzeichen oder einer sonst bekannten Marke (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905, - PantoheXal). In der vorliegenden Verbindung mit dem beschreibenden Begriff "SUMMER" liegt der Gedanke an eine selbständige kennzeichnende Funktion des kennzeichnungsschwachen Wortes "MOMENTS" dagegen fern (vgl. BGH GRUR 2008, 909 - Pantogast).

f) Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb von Waren der vorliegenden Art wird nicht einheitlich sein; bei - teils auch preislich gehobenen - Parfümeriewaren, bei denen die Kundinnen im allgemeinen markenbewusst sind, eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Körperpflegemitteln dagegen eher durchschnittlich.

g) Unter Berücksichtigung aller vorgenannten Umstände des Einzelfalls ist die Entscheidung der Markenstelle zu bestätigen. Der Beschwerde der Widersprechenden ist somit der Erfolg zu versagen.

2. Für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Viereck

Eisenrauch

Dr. Kober-Dehm

Bb