



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 47/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
22. März 2011

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 846 738**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. März 2011 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Susanne Werner sowie der Richter Viereck und Paetzold

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2007 und vom 27. Oktober 2009 aufgehoben.

Der IR-Marke 846 738 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 640 883 die Schutzerstreckung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland verweigert.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I.**

Die - zunächst für ein polnisches Unternehmen - unter der Nr. 846 738 am 30. November 2004 für die Waren

„3: Shampoos, soaps, cosmetics“

international registrierte Marke



(farbig; Ursprungsland Polen)

erstrebt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Madrider Markenabkommen.

Widerspruch erhoben ist aus der Marke DD 640 883 (angemeldet am 18. März 1975 und eingetragen am 13. Juni 1975)

SOFTLAN

die für die Waren

„Wasch- und Bleichmittel, Spül- und Aufhellungsmittel für Wäsche,  
Wäscheweichspülmittel“

eingetragen ist.

Mit Schriftsatz vom 8. Mai 2006, der beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) am selben Tag eingegangen ist, hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestritten. Die Widersprechende hat Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benut-

zung vorgelegt, u. a. die eidesstattliche Versicherung eines Marketing Directors der C... GmbH vom 31. August 2006 mit Umsatzangaben für „Weichspüler“ in den Jahren 2001 bis 2005. Mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2006, beim DPMA am selben Tag eingegangen, hat die Markeninhaberin ihre Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten und gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zusätzlich bestritten, dass die Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt worden ist.

Seitens der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 14. Dezember 2007 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen worden. Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei für „Weichspülmittel“ ausreichend glaubhaft gemacht worden. Diese seien mit den Waren der IR-Marke - in unterschiedlichem Grade - ähnlich. Der Widerspruchsmarke komme normale Kennzeichnungskraft zu. Jedoch liege keine Zeichenähnlichkeit vor. Der dem Verkehr in der Bedeutung „weiche, sanfte (Produkt-)Linie“ ohne weiteres verständliche und für sämtliche beanspruchten Waren beschreibende Begriff „SOFTLINE“ der jüngeren Marke könne der Widerspruchsmarke nicht selbständig kollisionsbegründend gegenübergestellt werden.

Die Widersprechende hat Erinnerung eingelegt und weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer Benutzung der Widerspruchsmarke, u. a. eine zweite eidesstattliche Versicherung desselben Marketing Directors vom 18. April 2008 mit Umsatzangaben für „Weichspüler“ in den Jahren 2002 bis 2007 vorgelegt.

Am 20. Juni 2008 ist die Übertragung der um Schutz nachsuchenden Marke auf die „T... KG“ in M... im internationalen Register vermerkt worden. Diese ist in das Verfahren eingetreten.

Die Erinnerung ist in einem zweiten Beschluss der Markenstelle vom 27. Oktober 2009 zurückgewiesen worden. Die Erinnerungsprüferin - eine Beamtin des

höheren Dienstes - geht zwar von einem erhöhten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, ist aber ebenfalls der Auffassung, der in der jüngeren Marke größtmäßig dominante Wortbestandteil „SOFTLINE“ könne seiner beschreibenden Bedeutung wegen der Widerspruchsmarke nicht selbständig gegenübergestellt werden; ein Ausnahmefall liege nicht vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Die Widerspruchsmarke, der ein erhöhter Schutzzumfang zukomme, werde noch immer umfangreich benutzt und beworben. Sowohl Körperpflegeprodukte als auch Waschmittel (einschließlich Weichspüler) fänden sich in den Herstellungsprogrammen einer Reihe von Unternehmen. Die angegriffene IR-Marke werde im Gesamteindruck vom Wortbestandteil „SOFT LINE“ geprägt, der mit „SOFTLAN“ annähernd identisch sei und dem, unbeschadet seiner beschreibenden Bedeutung, eine selbständig kollisionsbegründende Wirkung zukomme.

Der Senat hat zur mündlichen Verhandlung geladen und in einem Zusatz die Widersprechende zur Klarstellung aufgefordert, welches Unternehmen die Widerspruchsmarke in Deutschland benutzt und in welchem Verhältnis dieses zur Widersprechenden steht.

Die Widersprechende hat unter Bezugnahme auf den von ihr auszugsweise in Kopie vorgelegten (englischsprachigen) Jahresbericht der „C1... Company“ für 2008 vorgetragen, die Widerspruchsmarke werde in Deutschland von der „C... GmbH“, einer 100%igen Tochtergesellschaft der „C2... GmbH“, benutzt; letztere wiederum sei eine Tochtergesellschaft der in den USA ansässigen Widersprechenden.

In der mündlichen Verhandlung am 22. März 2011 hat die Widersprechende ein undatiertes Werbeblatt eingereicht und den Antrag gestellt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. Dezember 2007 und vom 27. Oktober 2009 aufzuheben und der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 640 883 die Schutz-  
erstreckung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verweigern.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch an der mündlichen Verhandlung - gemäß vorheriger Ankündigung - nicht teilgenommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und begründet. Der IR-Marke 846 738 ist der Schutz in der Bundesrepublik Deutschland für sämtliche registrierten Waren zu verweigern (§ 114 Abs. 3 i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

1. Die Widersprechende hat eine (rechtserhaltende) Benutzung der Widerspruchsmarke, welche die (damalige) Markeninhaberin im patentamtlichen Verfahren in zulässiger Weise bestritten hatte - die sog. Benutzungsschonfrist war seit langer Zeit abgelaufen -, glaubhaft gemacht. Bei der - rechtlich gebotenen - zusammenfassenden Betrachtung sämtlicher vorgelegten Glaubhaftmachungsmittel und der sonstigen Angaben zur Benutzung (im Lauf des Amtsverfahrens zwei eidesstattliche Versicherungen mit ergänzenden Unterlagen zur tatsächlichen Form der Benutzung; im Beschwerdeverfahren Klarstellung zum Verhältnis des benutzenden Unternehmens zu Widersprechenden) spricht die überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Widerspruchsmarke in den beiden nach § 43

Abs. 1 Sätze 1 und 2, § 114 Abs. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeiträumen (Juni 2000 bis Juni 2005 und März 2006 bis März 2011) für „Weichspüler“, die mit dem registrierten Warenbegriff „Wäscheweichspülmittel“ übereinstimmen, in einem ausreichenden Maße benutzt worden ist.

Was die Benutzung im Inland (§ 26 Abs. 1 MarkenG) und die funktionsgerechte Art der Verwendung (auf den Produktbehältnissen und Verpackungen) anbetrifft, ergeben sich keine Zweifelsfragen. Es kann nach den zuletzt erfolgten Klarstellungen auch nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, dass die inländische Benutzung durch das deutsche Tochterunternehmen „C... GmbH“ mit Zustimmung der Widersprechenden erfolgt und somit dieser zuzurechnen ist (§ 26 Abs. 2 MarkenG).

Die Angaben in den beiden vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen des Marketing Directors der „C... GmbH“, bei dem davon auszugehen ist, dass er mit den tatsächlichen Benutzungsverhältnissen vertraut ist, beziehen sich auf die Jahre 2001 bis 2007. Somit wird der weitaus größte Teil des ersten Benutzungszeitraums und ein (noch) ausreichender Teil des zweiten Benutzungszeitraums abgedeckt. Auch die genannten - beträchtlichen - Jahresumsätze, selbst wenn diese zuletzt eine leicht fallende Tendenz aufweisen, lassen keinen Zweifel an einer kontinuierlichen und vom Umfang her ernsthaften Benutzung aufkommen.

Die durch die ergänzenden Glaubhaftmachungsunterlagen belegte Form der Benutzung - anstelle der registrierten Schreibweise in Großbuchstaben in einer besonderen, aber ohne weiteres lesbaren Normalschrift in leichter Schrägstellung (z. T. mit beschreibenden bzw. bewerbenden Zusätzen wie „ultra“, „Weich und Mild“, „Frühlingsfrisch“, „Rosentau“, „Pure Nature“ usw.) - lässt den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen Marke unberührt (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG).

2. Entgegen der Auffassung der Markenstelle unterliegen die sich gegenüberstehenden Marken der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1

Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 107, § 112, § 114 MarkenG (wobei § 42 Abs. 2 Nr. 1 hier noch in der alten, bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden ist; vgl. § 165 Abs. 2 MarkenG n. F. in entsprechender Anwendung).

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 (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren siehe auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

a) Die gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG auf Seiten der Widersprechenden zu berücksichtigenden Waren „Weichspüler“ bzw. „Wäscheweichspülmittel“ sind mit sämtlichen für die IR-Marke registrierten Erzeugnissen (noch) ähnlich.

Ob diese Beurteilung bezüglich „soaps“ (= Seifen) schon deshalb gilt, weil diese ebenso wie Wäscheweichspülmittel einem einheitlichen Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelmarkt angehören (wie der Senat in seinem Beschluss vom 10. Januar 2004, 24 W (pat) 121/02, BIPMZ 2004, 497 - BRELAN/Rilan, dargelegt hat), kann dahingestellt bleiben. Denn bereits in seinem Beschluss vom 27. April 1999 (24 W (pat) 206/97 - Softan/SOFTLAN) ist der Senat davon ausgegangen, dass Wäscheweichspülmittel Berührungspunkte zu Körperpflegemitteln haben. Wäscheweichspülmittel dienen nicht nur zur Pflege und Erhaltung der Wäsche; vielmehr können sie den zusätzlichen Zweck erfüllen, die Oberflächenstruktur der Wäsche für das Tragen auf der Haut angenehm zu gestalten. Der Gesichtspunkt der Hautverträglichkeit ist hier ebenso wie im Bereich der Körperpflegeprodukte von Bedeutung. Somit ist vorliegend ein - wenn auch eher geringer - Grad an Ähnlichkeit von Wäscheweichspülmitteln zu „Shampoos, soaps“ und auch zu „cos-

metics“ - unter letzteren Begriff fallen nicht nur dekorative, sondern auch der Körperpflege dienende Kosmetikprodukte - vorhanden.

b) Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen. Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und deshalb eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburger Puppenkiste, m. w. Nachw.).

Vorliegend wird die jüngere Marke durch die größenmäßig hervortretende, zweizeilig angeordnete Wortfolge „SOFT LINE“ geprägt. Von den darunter stehenden Wörtern sind „EXKLUSIVE SZAMPON“ - auch in dieser Schreibweise - ersichtlich warenbeschreibend (ebenso wie die unten stehende Angabe „Ph 5,5“). Die - offensichtlich polnischsprachigen - Wörter der vorletzten Zeile sind ihrer geringen Größe wegen kaum lesbar und für deutsche Konsumenten, auf die im vorliegenden Fall, in dem es um die Schutzerstreckung der IR-Marke auf Deutschland geht, ausschließlich abzustellen ist, unabhängig von ihrem Sinngehalt nicht für eine Benennung geeignet (ebenso wenig wie die bildlichen Elemente der IR-Marke).

Die Wortfolge „SOFT LINE“ tritt klanglich, bei naheliegender englischsprachiger Artikulation, in gleicher Weise wie „SOFTLINE“ in Erscheinung; die zweizeilige Anordnung hat keine nennenswerte Auswirkung auf die Aussprache. Die Bezeichnungen „SOFTLINE“ und „SOFTLAN“ sind sich klanglich hochgradig ähnlich, und zwar unabhängig davon, ob die Betonung stärker auf den jeweiligen ersten oder zweiten Silben liegt. Fälle des Sich-Verhörens lassen sich nicht sicher ausschließen.

Dass die dominante Wortfolge „SOFT LINE“ innerhalb der IR-Marke an sich warenbeschreibend ist (zumindest aber einen beschreibenden Anklang aufweist), kann deren Inhaberin vorliegend nicht zugute kommen. Denn es ist keineswegs

ausgeschlossen, einem kennzeichnungsschwachen - oder gar schutzunfähigen - Element in der jüngeren Marke (anders als in der älteren Marke) eine prägende Stellung zuzumessen, wenn gerade dieser Bestandteil - wie hier „SOFT LINE“ - durch die Gestaltung der Gesamtmarke dem Verkehr als das dominierende Element nahegebracht wird (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger; BPatGE 51, 261, 270 - printnet/PRINECT). Auf die Freihaltebedürftigkeit einer beschreibenden Angabe kann sich derjenige nicht berufen, der - wie hier die Inhaberin der IR-Marke - eine solche selbst kennzeichenmäßig verwendet (BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger; GRUR 1988, 542, 543 - ROYALE; vgl. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 257). Vielmehr ist von Verwechslungsgefahr auszugehen, wenn durch die dominante markenmäßige Herausstellung eines kennzeichnungsschwachen (oder schutzunfähigen) Bestandteils eine Kollision mit einer zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftigen älteren Marke herbeigeführt wird (wie im Fall BGH GRUR 1998, 930 - Fläminger).

c) Über einen derartigen, mindestens normalen Schutzzumfang verfügt die Widerspruchsmarke „SOFTLAN“.

Zwar mag deren Kennzeichnungskraft von Haus aus, d. h. vor und unabhängig von jeder Benutzung, eher schwach sein, weil - bei der gebotenen objektiven Betrachtungsweise (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 103) - die Einzelteile „SOFT“ (englisch = weich) und „LAN“ (Verkürzung der in romanischen Sprachen gebräuchlichen Bezeichnungen „lana“ und „laine“ für Wolle) einen beschreibenden Anklang enthalten, der auch in der Gesamtbezeichnung nicht untergeht; auf die Frage, ob deutsche Durchschnittsverbraucher diese offensichtlich gewollte Anspielung auf die Wirkungsweise der so gekennzeichneten Produkte in jedem Fall erkennen, kommt es nicht an.

Jedoch hat die Widersprechende durch die von ihr vorgelegten (ergänzenden) Unterlagen zur Benutzung ihrer Marke - selbst soweit diese nicht durchweg erkennen lassen, wann sie erschienen sind bzw. auf welchen Zeitraum sie sich bezie-

hen - in einem ausreichenden Maße dargelegt und glaubhaft gemacht, dass es sich bei der Marke „SOFTLAN“ um eine für „Weichspüler“, jedenfalls im Zeitpunkt der Kollision (d. h. bei Anmeldung der jüngeren Marke) und wohl auch gegenwärtig noch, gut benutzte und im Verkehr bekannte Marke handelt. Von daher hält es der Senat für gerechtfertigt, der Widerspruchsmarke einen mindestens durchschnittlichen Schutzzumfang zuzubilligen.

d) Die Aufmerksamkeit des Publikums bei Auswahl und Erwerb von Waren der vorliegenden Art wird nicht einheitlich sein; bei - teils auch preislich gehobenen - kosmetischen Produkten, bei denen die Kundinnen im Allgemeinen markenbewusst sind, eher höher, bei sonstigen, häufig niedrigpreisigen Körperpflegemitteln, um die es vorliegend auf Seiten der jüngeren Marke überwiegend geht (wie Haarsampoo, Seifen, pflegende Kosmetik) ebenso wie bei „Wäscheweichspülmittel“ dagegen nicht besonders hoch. Von durchweg großer Aufmerksamkeit der beteiligten breiten Verkehrskreise kann jedenfalls nicht ausgegangen werden.

e) Die Gesamtabwägung von noch vorhandener, wenn auch entfernter Warenähnlichkeit, mindestens durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke, hoher (klanglicher) Zeichenähnlichkeit und im Allgemeinen eher geringer Aufmerksamkeit des Verkehrs ergibt, dass vom Bestehen der Gefahr einer unmittelbaren Verwechslung der sich gegenüberstehenden Marken auszugehen ist. Dabei ist Grundlage der Entscheidung des Senats, dass - herkömmlicher deutscher Auffassung und ständiger Praxis entsprechend - bereits eine Annäherung der Marken in einer Wahrnehmungsrichtung, d. h. hier in phonetischer, ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen (st. Rspr. des Bundesgerichtshofs; z. B. GRUR 2008, 803, Nr. 21 - HEITEC; GRUR 2008, 903 Nr. 17 - SIERRA ANTIGUO; BPatG GRUR 2010, 78 - Xxero/Zero).

3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG im Interesse einer Fortbildung des Rechts zugelassen.

4. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Vorsitzende Richterin Werner  
ist krank und deshalb an der  
Unterschrift verhindert

Paetzold

Viereck

Viereck

Fa