



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 25/11

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
19. Juli 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 27 842**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Dezember 2010 aufgehoben.

Die Löschung der Marke 306 27 842 wegen des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 731 711 wird angeordnet.

**Gründe**

**I.**

Die am 2. Mai 2006 angemeldete Wortmarke

**Duft-Smile**

ist am 31. August 2006 für die Waren

„Klasse 3:

Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Reinigungs-, Fettentfernungsmittel; Schleifmittel; Seifen;

Klasse 5:

sanitäre Reinigungs- und Desinfektionsmittel; Geruchsverbesserungsmittel für Toiletten (WC-Steine)"

in das Markenregister eingetragen und am 6. Oktober 2006 veröffentlicht worden.

Hiergegen ist Widerspruch erhoben aus der am 23. Januar 1998 angemeldeten und am 18. April 2008 eingetragenen Gemeinschaftsmarke 731 711 (Wortmarke)

### **SMILEY**

die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen Schutz genießt, u. a. für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 3 und 5:

„Klasse 3:

Seifen, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, kosmetische Schlankheitspräparate, Rostentfernungsmittel, Sonnenschutzmittel (kosmetische Mittel zur Hautbräunung); Weichspülmittel, kosmetische Badezusätze, Rasierseife, Wattestäbchen für kosmetische Zwecke, Bleichcreme für die Haut, Bleichmittel, Duftholz, Glanzmittel, Haarfärbemittel, Onduliermittel für Haare, künstliche Wimpern, Schuhwichse, Enthaarungswachs, Bohnerwachs, Polierwachs, Lederkonservierungsmittel (Wichse), Ziermotive für kosmetische Zwecke, Kosmetiknecessaires (gefüllt), Tierkosmetika, Schuhcreme, Ledercreme, Abflussreinigungsmittel, Abbeizmittel, Bleichmittel für kosmetische Zwecke, Fettentfernungsmittel (außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren), Abschminkmittel, Zahnputzmittel, Enthaarungsmittel, Deodorants für den persönlichen Gebrauch (Parfümerie), Fleckenentferner, Entkalkungsmittel für Haushaltszwecke, Detergenzien (außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren und für medizinische Zwecke), Eau de Toi-

lette, Antistatika für Haushaltszwecke, Schmirgelpapier, Schmirgelleinen, Bohnermittel, Weihrauch, Schminke, Räuchermittel (Duftstoffe), Reinigungsflüssigkeit für Windschutzscheiben, ätherische Öle, Eau de Javel, Haarlacke, Waschmittel (Wäsche), Duftstoffe für die Wäsche, Lotionen für kosmetische Zwecke, Aftershavelotionen, Haarwässer, mit kosmetischen Lotionen getränkte Tücher, Reinigungsmittel für Zahnprothesen, Nagelpflegemittel, künstliche Nägel, Watte für kosmetische Zwecke, Polierpapier, Sandpapier, Schleifpapier, Tapetenreinigungsmittel, Parfums, Haut- und Haarpflegemittel, Farbentfernungsmittel, Bimsstein, Alaunstein (Antiseptika), Klebemittel für Haarsersatz, Potpourris, Rasiermittel, Shampoos, Mundpflegemittel (nicht für medizinische Zwecke), Toilettenartikel, Nagellackentferner;

Klasse 5:

Veterinärmedizinische Präparate, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke und für die Intimhygiene, Desinfektionsmittel, Herbizide, Haftmittel für Zahnprothesen, Klebeverbände zum medizinischen Gebrauch, Luftreinigungsmittel, Luftauffrischungsmittel, Tierwaschmittel, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren, Mottenschutzmittel, parasitentötende Halsbänder für Tiere, Sonnenbrandsalben, Fliegenfänger (Klebstreifen), therapeutische Badezusätze, Bandagen für gesundheitliche Zwecke, Monatsbinden, Süßwaren, medizinische, Mundwässer für medizinische Zwecke, tabakfreie Zigaretten für medizinische Zwecke, Kompressen, Lösungen für Kontaktlinsen, Baumwolle für medizinische Zwecke, Windeln für Inkontinente, Stilleinlagen, Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke, Porzellan für Zahnprothesen, Zahnfüllmittel, Herbizide, Deodorants, nicht für den persönlichen Gebrauch, Detergentien für medizinische Zwecke, Medizintaschen (tragbare) (gefüllte), Mineralwassersalze, Mineralwässer für medi-

zinische Zwecke, Thermalwässer, Melkfett, chemische Präparate für die Schwangerschaftsdiagnose, Verbandswatte, Damenbinden, Insektizide, Sperma für die künstliche Besamung, Menstruationstampons, Edelmetallegierungen für zahnärztliche Zwecke, Kontaktlinsenreinigungsmittel, Riechsalz, Präparate von Spurenelementen für Human- und Tierkonsum, Verbandmaterial, pharmazeutische Präparate für die Hautpflege, Pestizide, Verbandkästen (gefüllte), Slipeinlagen (sanitäre).“

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 8. Dezember 2010 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen oder eng ähnlichen Waren begegnen; auch weise die Widerspruchsmarke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Der Widerspruch scheitere aber an mangelnder Zeichenähnlichkeit. Marken seien stets in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Das Zeichen „Duft-Smiley“ bilde einen zusammenhängenden Begriff, der etwa in dem Sinne verstanden werde, dass der mit den beanspruchten Waren erzeugte Duft ein Lächeln erzeuge, oder dass besonders rein gehaltene öffentliche Toiletten mit Duft-Smileys ausgezeichnet würden. Der Verkehr werde daher beide Wortteile der angegriffenen Marke gleichermaßen beachten.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Vergleichszeichen seien hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke übernehme die Widerspruchsmarke identisch; der hinzugefügte Bestandteil „Duft-“ sei rein beschreibend, so dass der Bestandteil „-Smiley“ den Gesamtbegriff präge, jedenfalls aber eine selbständig kennzeichnende Stellung in der jüngeren Marke einnehme.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die von der angegriffenen Marke erfassten „sanitären Reinigungs- und Desinfektionsmittel“ unterschieden sich grundlegend von den „Sanitärprodukten für medizinische Zwecke und für die Intimhygiene“ der Widerspruchsmarke. Dasselbe gelte im Verhältnis der „Geruchsverbesserungsmittel für Toiletten (WC-Steine)“ zu „Luftreinigungsmitteln“. Darüber hinaus weise die Widerspruchsmarke im Hinblick auf die weite Verbreitung von „Smileys“ als Dekorationsmittel im privaten wie geschäftlichen Bereich sowie unter Berücksichtigung der Drittzeichenlage nur eine minimale Kennzeichnungskraft auf. Die Zeichenähnlichkeit sei von der Markenstelle zutreffend verneint worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere fristgerecht eingelegt worden. Der angefochtene Beschluss ist den Vertretern der Widersprechenden am 20. Dezember 2010 zugestellt worden. Die Beschwerde ist per Telefax am 20. Januar 2011 eingegangen.

Sie hat auch in der Sache Erfolg. Entgegen der Auffassung der Markenstelle kann eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden, weswegen die angegriffene Marke unter Aufhebung des Amtsbeschlusses zu löschen ist (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125 b Nr. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. 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., z. B. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken „Duft-Smiley“ und „SMILEY“ nicht verneint werden.

Was zunächst die zum Vergleich stehenden Waren angeht, ist von der Registerlage auszugehen. Zwar hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 24. April 2007 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Zu diesem Zeitpunkt war die Widerspruchsmarke jedoch noch nicht einmal eingetragen. Diese befindet sich vielmehr - immer noch - in der Benutzungsschonfrist, so dass die Einrede ins Leere geht.

Ausgehend von der Registerlage besteht weitgehende Warenidentität. So sind die von der angegriffenen Marke umfassten Waren der Klasse 3 mit den Widerspruchswaren (u. a. Seifen, Bleichmittel, Abflussreinigungsmittel, Abbeizmittel, Fettentfernungsmittel [außer zur Verwendung in Herstellungsverfahren], Fleckenentferner, Schmirgelpapier, Reinigungsflüssigkeit für Windschutzscheiben, Waschmittel [Wäsche], Polierpapier, Sandpapier, Schleifpapier) weitgehend identisch oder zumindest eng ähnlich. Identität besteht des Weiteren in Klasse 5 hinsichtlich der sanitären Reinigungsmittel der angegriffenen Marke und den Abflussreinigungsmitteln der Widerspruchsmarke. Desinfektionsmittel sind in beiden Warenverzeichnissen enthalten. Ebenfalls nahezu identisch sind die Geruchsverbesserungsmittel für Toiletten (WC-Steine) der jüngeren Marke zu den von der Widerspruchsmarke erfassten Luftreinigungs- und Luftauffrischungsmitteln sowie Deodorants (nicht für den persönlichen Gebrauch).

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei dem Wort „SMILEY“ handelt es sich um einen Sachbegriff, mit dem das in unterschiedlichen Varianten verwendete Grundmotiv eines stilisierten Gesichts bezeichnet wird, das unterschiedliche Stimmungslagen oder Gefühle ausdrücken soll (vgl. Wörterbuch fürs Internet, Englisch-Deutsch, Axel Juncker Verlag, 2002 - Stichwort: „smiley“; Recherche in Wikipedia). Ein wie auch immer gearteter beschreibender oder werbender Produktbezug zu den verfahrensgegenständlichen Waren ist nicht ersichtlich. Zwar trifft zu, dass in der Werbung und in der internetgestützten Kommunikation eine Vielzahl unterschiedlicher „Smiley“-Symbole verwendet werden; insoweit mag entsprechenden *Bildzeichen* eine Unterscheidungskraft im markenrechtlichen Sinne abzusprechen sein. Das allein lässt indessen keine Rückschlüsse auf eine fehlende oder zumindest schwache Kennzeichnungskraft des *Wortzeichens* „SMILEY“ zu. Dies lässt sich anhand der allgemeinen Werbepaxis im Zusammenhang mit anderen, werbegrafischen Objekten und Symbolen verdeutlichen. So entspricht auch der Einsatz bildlicher Darstellungen von Hufeisen, Kleeblättern, Herzen, Pfeilen oder Sternen der allgemeinen Werbepaxis. Die werbemäßige Verwendung der wörtlichen Bezeichnungen dieser Mo-



tive ist dagegen ungebräuchlich. Ebenso verhält es sich im Fall der Widerspruchsmarke. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist deshalb von einem normalen Schutzzumfang derselben auszugehen (vgl. BPatG 28 W (pat) 71/09 - SMILLY/SMILEY). Die von der Markeninhaberin erwähnten Drittmarken lassen keinen anderen Schluss zu. Zum einen handelt es sich um lediglich drei Marken, von denen die am nächsten stehende Marke 397 15 093 ohnehin der Widersprechenden gehört. Zum andern ist zur Benutzung der Fremddmarken nichts vorgetragen worden.

Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand zu der Widerspruchsmarke einzuhalten. Dieser Anforderung wird sie nicht gerecht.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). Das schließt es indessen nicht aus, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können; Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit auszugehen.

Die angegriffene Marke ist ersichtlich aus den Bestandteilen „Duft“ und „Smiley“ zusammengesetzt. Ebenso ersichtlich ist der Bestandteil „Duft“ rein beschreibender Natur, da mit diesem Begriff lediglich eine wesentliche Wirkung der beanspruchten Waren bezeichnet wird. Der beschreibende Charakter eines Zeichenbestandteils führt allerdings nicht stets und automatisch dazu, dass er für die Bestimmung des maßgeblichen Gesamteindrucks vernachlässigt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rn. 333 m. zahlr. Nachw.). So kann

auch ein für sich gesehen glatt beschreibender Zeichenbestandteil zum Gesamteindruck beitragen, wenn er sich mit dem kennzeichnenden Bestandteil zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbindet (vgl. BGH GRUR 2009, 772 Nr. 64 - Augsburgs Puppenkiste; GRUR 2009, 1055 Nr. 30 - airdsl; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 369). Das ist hier jedoch - entgegen der Auffassung der Markenstelle - nicht der Fall. Dass die angegriffene Marke - wie die Markenstelle angenommen hat - dahin verstanden wird, dass der mit den von ihr beanspruchten Produkten erzeugte Duft „ein Lächeln erzeugt“, ist fernliegend. Die weitere Erwägung der Markenstelle, dass „Smileys“ des öfteren als Belohnung vergeben würden und z. B. öffentliche Toiletten, die rein gehalten werden und angenehm duften, mittels „Duft-Smileys“ bewertet werden könnten, mag als solche zutreffen, hat aber mit dem vorliegenden Fall nichts zu tun. Denn hier geht es nicht um die Zertifizierung von Toiletten oder ähnliches, sondern um Waren der Klassen 3 und 5. Weitere Anhaltspunkte dafür, dass die angegriffene Marke in ihrem Gesamteindruck nicht allein durch den für sich genommen kennzeichnungskräftigen Bestandteil „Smiley“ geprägt wird, sind nicht ersichtlich, so dass im Hinblick auf diesen mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil von einer hochgradigen Zeichenähnlichkeit ausgegangen werden muss.

Damit kann im Zusammenwirken mit den übrigen maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, so dass unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen war.

Ein Grund zur Kostenauflegung gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG besteht nicht.

Hacker

Winter

Backes

Cl