

Isana = lasan

BPatG, B. v. 7.7.2015, Az. 24 W (pat) 14/13

Die Zeichen „IASAN“ und „ISANA“ können verwechslungsfähig sein. Eine nur entfernte Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit reicht für die Annahme einer Verwechslungsgefahr allerdings nicht aus.

Sachverhalt

Die Entscheidung betrifft einen Widerspruch aus der für Waren der Klasse 3 geschützten Wortmarke „ISANA“ gegen die für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5 und 41 eingetragenen jüngeren Wort-/Bildmarke „IASAN“. Auf die Benutzungseinrede hat die Widersprechende eine Benutzung für „Duschen, Bäder, Seifen, Deos, Milk und Lotion, Cremes inkl. Handcremes, Nagellackentferner, Rasur, Lippenpflege“ dargelegt, woraufhin die Markeninhaberin die Einrede für diese Waren fallen gelassen hat. Die Markenstelle hat eine Verwechslungsgefahr insgesamt selbst für identische Waren verneint.

Entscheidung

Das BPatG hebt die Entscheidung der Markenstelle teilweise auf und gibt dem Widerspruch hinsichtlich der Waren der Klasse 3 statt. In Bezug auf diese Waren („Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und „Parfümeriewaren, ätherische Öle“) bestehe teilweise Warenidentität, im Übrigen liege eine relevante Warenähnlichkeit vor, da mit Blick auf Beschaffenheit, Inhaltsstoffe und Verwendungszweck erhebliche Überschneidungen bestünden. Im Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung halte die jüngere Marke den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Zumindest in klanglicher Hinsicht sei eine für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr relevante Zeichenähnlichkeit zu bejahen, da die Vergleichszeichen in der Silbenfolge „I-A-A“ übereinstimmen und in beiden Zeichen auch die Konsonanten „S“ und „N“ enthalten seien, wenn auch an unterschiedlichen Stellen. Dagegen sei in Bezug auf die Waren der Klasse 5 („diätetische und nahrungsergänzende Erzeugnisse, Diätgetränke und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke“) und die Dienstleistungen der Klasse 41 („Ausbildung und Fortbildung von Dritten auf dem Gebiet der Schönheitspflege und Kosmetika“) das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu verneinen. Hinsichtlich der Waren der Klasse 5 seien Beschaffenheit und Anwendungsform der Waren grundsätzlich unterschiedlich, so dass ein größerer Warenabstand vorliege und die Unterschiede zwischen den Zeichen stärker ins Gewicht fielen. Das gelte letztlich auch für die Dienstleistungen auf dem Gebiet der Schönheitspflege; diese Dienstleistungen hätten eine andere Zielrichtung als die Waren selbst und würden einen anderen Abnehmerkreis ansprechen, da es in erster Linie darum gehe, Personen, die beruflich auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitspflege tätig sei-

en, Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vermitteln, wobei entsprechende Dienstleistungen überwiegend produktunabhängig erbracht würden. Produktspezifische Angebote an Verbraucher seien demgegenüber als unselbständige Nebenleistungen beim Vertrieb der Produkte zu erachten.

Anmerkung

Interessant sind die Ausführungen des BPatG zur Ähnlichkeit zwischen den Waren der Klasse 3 und den Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 41. Hinsichtlich der Diätgetränke und Nahrungsergänzungsmittel stellt das BPatG entscheidend auf die unterschiedlichen Anwendungsformen ab, um den angenommenen größeren Abstand der Waren zu begründen. Das ist sicherlich zutreffend. Zu beachten ist allerdings, dass das BPatG trotz dieses größeren Abstands eine zumindest entfernte Warenähnlichkeit noch annimmt; im Falle identischer oder fast identischer Zeichen hätte man hier also durchaus zu einer Verwechslungsgefahr kommen können. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr wäre auch dann denkbar gewesen, wenn die vom BPatG hervorgehobenen Unterschiede in der Anwendungsform nicht bestanden hätten, etwa wenn die jüngere Marke in Klasse 5 Schutz für Waren beansprucht hätte, die für die äußere Anwendung bestimmt sind. Interessant sind auch die Ausführungen des BPatG zu den Dienstleistungen der Klasse 41. Eigenständige Dienstleistungen, die in Klasse 41 fallen, liegen nach Auffassung des BPatG nur dann vor, wenn Personen, die beruflich mit den in Rede stehenden Produkten befasst sind, Kenntnisse in Bezug auf diese Produkte vermittelt werden. Werden Verbraucher in die Anwendung solcher Produkte eingeführt, geht das BPatG dagegen nur von unselbständigen Nebenleistungen aus, die zum Vertrieb der genannten Produkte zählen. Das kann auch relevant sein, wenn es darum geht, Verbrauchern Kenntnissen in Bezug auf die Anwendung und Benutzung beispielsweise von Medizinprodukten (Blutzuckermessgeräte o.ä.) zu geben.



Dr. Jan Peter Heidenreich ist Partner der Sozietät Harmsen Utescher in Hamburg. Er ist Mitglied der PTMG und Co-Autor des Kapitels „Europe“ in *Pharmaceutical Trademarks 2013 – A Global Guide (World Trademark Review)*.

Dr. Jan Peter Heidenreich is a partner of the law firm Harmsen Utescher in Hamburg, Germany. He is a member of the Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) an Co-author of the chapter “Europe” in *Pharmaceutical Trademarks 2013 – A Global Guide (World Trademark Review)*.

German Federal Patent Court,
decision of 7 July 2015 in Case 24 W (pat) 14/13



The decision deals with the likelihood of confusion between the earlier word mark ISANA and the younger mark IASAN (fig.). The earlier mark, which was subject to the use requirement, has been genuinely used for various cosmetics and bodycare products in class 3. The contested mark sought protection for identical and similar goods in class 3 as well as for dietetic and nutritional preparations in class 5 and education and training of others in the field of beauty care and cosmetics in class 41. The German Patent and Trademark Office denied likelihood of confusion. Upon appeal the German Federal Patent Court took a more differentiated view: As far as the goods in class 3 were concerned, the court held that the signs are similar enough to cause a likelihood of confusion. The remaining goods and services in classes 5 and 41 were regarded to be only remotely similar, so that a likelihood of confusion was denied.