



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 248/02

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
5. April 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 399 37 476**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

In das Markenregister eingetragen ist unter 399 37 476 die Bezeichnung

**OSTEOPATH**

nach einer Teillöschung wegen eines weiteren, hier nicht gegenständlichen Widerspruchs für die Waren und Dienstleistungen

„Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate;

Beleuchtungsgeräte; Papier, Pappe (Karton), und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten;

Aktualisierung von Werbematerial, Vermietung von Werbematerial, Verteilung von Werbematerial;

ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege“

Widerspruch erhoben hat der Inhaber der älteren Kollektivmarke 397 35 377

## **REGISTER DER OSTEOPATHEN DEUTSCHLAND**

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

„Mit Programmen und Daten versehene, maschinenlesbare Datenträger aller Art, insbesondere Disketten und CD-ROMs; wissenschaftliche Apparate und Instrumente als Laborgeräte insbesondere für medizintechnische Anwendungen oder als Lehr-, Unterrichts-, und Informationsmittel;

Lehr-, Unterrichts- und Informationsmittel in Form von Druckereierzeugnissen, Spielen, Tier- und Pflanzenpräparaten;

Sammeln und Liefern von Nachrichten, insbesondere in elektronischen Datennetzen wie dem Internet oder mittels elektronischer Datenträger;

Ausbildung, Erziehung, Unterricht, Weiterbildung, Fernkurse; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern und Zeitschriften; insbesondere Adreßverzeichnissen; Veranstaltung von Kongressen und Seminaren;

Heilbehandlungen; Dienstleistungen im Gesundheitswesen, insbesondere Dienstleistungen eines Osteopathen; gutachterliche Tätigkeit, insbesondere im Gesundheitswesen“

und der ebenfalls rangälteren Marke 397 14 464

siehe Abb. 1 am Ende

eingetragen für:

„Untersuchung und Behandlung von Bewegungseinschränkungen des menschlichen Körpers unter Berücksichtigung von musculo-skelettaler, viszeraler und kranialer Aspekte;

Ausbildung zur Untersuchung und Behandlung von Bewegungseinschränkungen des menschlichen Körpers unter Berücksichtigung von musculo-skelettaler, viszeraler und kranialer Aspekte“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluß eines mit Prüferaufgaben betrauten Beamten des gehobenen Dienstes die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, bezüglich der Widerspruchsmarke 397 35 377 bestehe keine Veranlassung, die beschreibende Bezeichnung „Osteopath“ herauszugreifen und sie der jüngeren Marke gegenüber zu stellen. Dieser Wortbestandteil besitze auch in der Wi-

Widerspruchsmarke 397 14 464 unter Berücksichtigung der gegenständlichen Dienstleistungen einen glatt beschreibenden Charakter mit der Folge, daß der Bildbestandteil das Widerspruchszeichen präge.

Der Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Zur Begründung bringt er im wesentlichen vor, „Osteopath“ sei kein Fachmann, der sich mit Erkrankungen des Knochensystems befasse, sondern ein reiner, insbesondere lexikalisch nicht nachweisbarer Phantasiebegriff. Im übrigen dürften auch beschreibende Bestandteile nicht vernachlässigt werden. Jedenfalls liege ein beschreibender Sinngehalt nicht für alle Waren und Dienstleistungen vor. Zudem komme „Osteopath“ im Widerspruchszeichen 397 35 377 gegenüber den übrigen Bestandteilen noch die meiste Kennzeichnungskraft zu. Das Widerspruchszeichen 397 14 464 werde durch den Wortbestandteil geprägt.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaber beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaber sind der Ansicht, bezüglich der Widerspruchsmarke 397 35 377 komme es für die Prüfung der Verwechslungsgefahr auf deren Gesamteindruck an. Bei dem Widerspruchszeichen 397 14 464 sei der Bildbestandteil das prägende Element.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den sich gegenüberstehenden Marken besteht keine Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

### 1. Widerspruch aus der Marke 397 35 377

Ausgehend von der Registerlage ist zumindest eine Identität der sich gegenüberstehenden Dienstleistungen möglich.

Der Senat unterstellt ohne Sachprüfung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich. Die Frage, ob zumindest für bestimmte Waren und Dienstleistungen wegen eines beschreibenden Inhalts des Widerspruchszeichens eine verringerte Kennzeichnungskraft in Betracht kommt, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, da auch bei der unterstellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der erforderliche Markenabstand eingehalten ist.

Die Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit für die Prüfung der Verwechslungsgefahr zu würdigen. Für den Verkehr besteht im vorliegenden Fall keine Veranlassung, sich insbesondere nur an dem Bestandteil „Osteopath“ zu orientieren. So stellt vor allem der Zeichenteil „REGISTER DER OSTEOPATHEN“ einen einheitlichen, insgesamt sinntragenden Gesamtbegriff dar. Dies zeigt insbesondere die sprachliche Ausgestaltung in ihrer Verbindung zwischen dem Nominativ „Register“ und der Genitivform von „Osteopathen“. Zudem ist die Länge des Gesamtzeichens noch nicht so ausgeprägt, daß Veranlassung dazu bestünde, aus Gründen der Bequemlichkeit oder der bewußten Vereinfachung einen den Gesamteindruck prägenden Einzelbestandteil herauszugreifen (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG 7. Aufl, § 9 Rdn 403, 407 jeweils mwN).

Stehen sich aber die Marken in ihrer Gesamtheit gegenüber, scheidet eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.

Ebenso wenig ist eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr gegeben. Die Zeichen weisen in der Art ihrer Markenbildung keine Gemeinsamkeiten auf, die als Zusammengehörigkeit im Sinne einer Serienmarke empfunden werden könnten. Auch ein ähnlicher Sinngelalt der Zeichen läßt sich nicht feststellen. So findet die Personifizierung in der angegriffenen Marke im Widerspruchszeichen gerade keine Entsprechung. Gedanken an dieselbe betriebliche Herkunft sind daher nicht nahegelegt.

## 2. Widerspruch aus der Marke 397 14 464

Ausgehend von der Registerlage können die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen identisch sein.

Die Frage der konkreten Kennzeichnungskraft des Widerspruchszeichens kann wiederum dahinstehen. Da keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft bestehen, wird für die Prüfung der Verwechslungsgefahr eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft unterstellt.

Ausgehend davon sind die Anforderungen an den Markenabstand gewahrt. Dies beruht maßgeblich darauf, daß der gemeinsame Bestandteil „OSTEOPATH“ im Widerspruchszeichen in den Hintergrund tritt und nicht selbständig kollisionsbegründend wirkt. Bei diesem handelt es sich in Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen nicht um einen herkunftshinweisenden, unterscheidungskräftigen Begriff. Unter „Osteopath“ ist eine Person zu verstehen, die die Osteopathie anwendet (Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Aufl, 2003). „Osteopathie“ beschreibt ein Verfahren der Alternativmedizin zur Behandlung von Gelenk- und Gewebeerkrankungen sowie von gestörten

inneren Organen (Duden aaO). Die Auffassung der Widersprechenden, wonach es sich hierbei um einen reinen, lexikalisch nicht nachweisbaren Phantasiebegriff handele, kann demgemäß nicht nachvollzogen werden.

In dieser Bedeutung ist der Begriff für die gegenständlichen Dienstleistungen im Sinne einer Tätigkeitsbenennung bzw einer Angabe der Ausbildungsrichtung beschreibend. Dabei ist es unschädlich, daß damit nicht die Wirkungsstätte bzw Ausbildungseinrichtung an sich umrissen wird, sondern eine Berufsbezeichnung in personifizierter Form vorliegt. Die vom BGH (GRUR 1999, 988 - HOUSE OF BLUES) für die Versagungsgründe nach § 8 Abs 2 Nr 2, Nr. 3 MarkenG aufgestellte Erwägung, wonach ein auf den Geschäftsbetrieb hinweisendes Zeichen nicht notwendigerweise auf besondere Merkmale der dort angebotenen Waren Bezug nimmt, können auf die hier vorliegende Fallgestaltung nicht übertragen werden. Die dort vorgenommene Differenzierung zwischen der Bezeichnung der Merkmale von Waren einerseits und dem Geschäftsbetrieb andererseits greift im Verhältnis zu Dienstleistungen nicht, da in diesem Bereich die Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs regelmäßig in gleicher Weise für die Beschreibung der dort erbrachten Dienstleistungen geeignet ist (vgl Senat PAVIS PROMA, Püschel, 30 W (pat) 98/02 - SolarWorld AG).

Beschränkt sich aber wegen des beschreibenden Sinngehalts von „OSTEOPATH“ der Schutz des Widerspruchszeichens auf dessen graphischen Bestandteil, scheidet eine Verwechslungsgefahr im Verhältnis zur angegriffenen Marke aus.

Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

CI



Abb. 1

