



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 52/08

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am  
8. Januar 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 304 25 846**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Oktober 2009 durch die Richterin Winter als Vorsitzende, den Richter Paetzold und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 24. August 2004 unter der Nummer 304 25 846 in das Register eingetragene Marke **Paracelsus - Messe** ist am 24. September 2004 veröffentlicht worden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen lautet nach Teillöschung:

„Wasch- und Bleichmittel, ätherische Öle, Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“.

Gegen die Eintragung ist am 23. Dezember 2004 aus folgenden Marken der Widersprechenden Widerspruch erhoben worden:

- aus der am 28. August 1979 für „Parfümerien“ eingetragenen Marke 989 637

**Paracelsus;**

- aus der Marke 397 48 550

**PARACELBUS,**

eingetragenen am 18. November 1997 für:

„Ätherische Öle; Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Rasierapparate, Haarschneidemaschinen, Instrumente aus Metall für die Hand- und Fußpflege; Unfallschutzbekleidung, Ultraschallgeräte, Hautmeßgeräte; Blutdruckmeßgeräte, Hörgeräte, elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke, elektrische Heizdecken; Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürsten, Rasierpinsel“.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke aufgrund beider Widersprüche angeordnet und im Übrigen die Widersprüche zurückgewiesen. Begründend ist hinsichtlich der Zurückweisung ausgeführt, dass es an der für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Ähnlichkeit zwischen den sich gegenüberstehenden Produkten bzw. Dienstleistungen fehle.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält mit näheren Ausführungen, auch soweit die Widersprüche zurückgewiesen worden sind, Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen und damit Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben, soweit die Widersprüche zurückgewiesen worden sind und die Eintragung der angegriffenen Marke in vollem Umfang zu löschen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält mit näheren Ausführungen Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke besteht - soweit noch Gegenstand des Beschwerdeverfahrens - nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat die Widersprüche insoweit im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen. Auch der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist ohne Erfolg.

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofs als auch des Bundesgerichtshofs unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren bzw. Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kenn-

zeichnungskraft 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., vgl. u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - Sabèl/Puma; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr. 40) - Marca/Adidas; GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) - PICASSO; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTA-CHÉ/TISSERAND; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2002, 626, 627 - IMS; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 860 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 321, 322 - COHIBA; GRUR 2008, 903 (Nr. 10) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 905, 906 (Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast; GRUR 2009, 766, 768 (Nr. 26) -Stofffähnchen; GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 51) - Augsburgischer Puppenkiste). In die Betrachtung einzubeziehen ist auch die bei der Auswahl zu erwartende Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs.

I. Widerspruch aus der Marke 397 48 550 **PARACELBUS**.

Nach den genannten Grundsätzen ist hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 397 48 550 **PARACELBUS** Verwechslungsgefahr zu verneinen.

1 Die Frage der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Markenstelle nicht erörtert. Der Senat geht davon aus, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke warenbedingt zum Teil sehr gering, zum Teil unterdurchschnittlich und zum Teil als von Hause aus durchschnittlich einzustufen ist. Ihr kommt deshalb teils ein sehr geringer, teils ein unterdurchschnittlicher, teils ein durchschnittlicher Schutzzumfang zu.

„Paracelsus“ ist der Kunstname eines Arztes, Naturforschers und Philosophen, der die Schulmedizin seiner Zeit bekämpfte (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl., Band 20 S. 816). Namen von Personen, zu denen auch Pseudonyme gehören, unterliegen in gleicher Weise wie sonstige Marken der Prüfung

auf absolute Schutzhindernisse, wobei keine grundsätzlich abweichenden Kriterien gelten (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 9. Aufl. § 8 Rdn. 147). Heute steht der Name „Paracelsus“ vor allem für ganzheitliche Medizin und naturheilkundliche Verfahren, die eine umfassende Therapie für Körper, Geist und Seele anstreben; die jährlich verliehene Paracelsus-Medaille ist die höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft für verdiente Ärzte. Zahlreiche Kliniken und Heilpraktikerschulen, die ihre Therapie- und Ausbildungsangebote zur ganzheitlichen Behandlung des Menschen im Internet anbieten, verwenden den Begriff „Paracelsus“ (vgl. online-Lexikon Wikipedia zu den Stichwörtern „Paracelsus“ und „Paracelsus-Medaille“). Der Name Paracelsus ist deshalb dem inländischen Publikum als ein bedeutender Mediziner geläufig. Selbst wenn sein Werk dem Verkehr im Einzelnen nicht präsent sein wird, ist seine besondere Bedeutung für die Medizin und Naturheilkunde nicht nur dem Fachverkehr, sondern auch der Allgemeinheit bekannt.

Wegen seiner Bedeutung und umfangreichen Verwendung ist das Wort „Paracelsus“ in medizinischen/alternativ-medizinischen/naturheilkundlichen Bereichen in seiner Kennzeichnungskraft gegenüber einem reinen Phantasiewort geschwächt. Dies trifft hier für die Waren „ätherische Öle“ zu, die diesen Bereichen zugeordnet werden können; da ätherischen Ölen heilende Wirkung zukommt, sind sie als Wirkstoffe in Arzneimitteln enthalten, die z. B. zur Behandlung von Erkrankungen der Atemwege, Bronchitis verwendet werden; wegen des Einflusses auf das vegetative Nervensystem, die Hormonproduktion und das Nervensystem kommen ätherische Öle ferner in der Aromatherapie zum Einsatz (vgl. Brockhaus, Enzyklopädie in 30 Bänden, 21. Aufl., Band 2 S. 605; Wikipedia online-Lexikon, Stichwort „Ätherische Öle“). Bereits im Eintragungsverfahren der auch hier verfahrensgenständlichen Widerspruchsmarke 989 637 **Paracelsus** der Widersprechenden hat das Patentamt im Beanstandungsbescheid vom 13. März 1978 darauf hingewiesen, dass das Wort „Paracelsus“ u. a. hinsichtlich der Waren „ätherische Öle“ einen medizinischen Bezug aufweise und insoweit Zurückweisung der Anmeldung in Aussicht gestellt; die Anmelderin jenes Verfahrens (und hier Widersprechende) hat daraufhin das Warenverzeichnis der Marke auf „Parfümerien“ eingeschränkt.

Insoweit geht der Senat - wie in der mündlichen Verhandlung erörtert - von einer originären, am Rande der Schutzfähigkeit gelegenen Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke aufgrund eines deutlich beschreibenden Gehalts aus. Dem steht die Tatsache ihrer Registrierung nicht entgegen, da einer Marke hierfür nur nicht jegliche Unterscheidungskraft zu fehlen braucht, also bereits ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft für die Registrierung genügt (vgl. BGH GRUR 2007, 1066, 1068 (Nr. 30) - Kinderzeit; GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 20) - Pantohexal).

Von einer reduzierten Kennzeichnungsschwäche aufgrund deutlicher beschreibender Anklänge entsprechend den obigen Ausführungen geht der Senat ferner hinsichtlich folgender Waren aus: „Ultraschallgeräte, Hautmeßgeräte; Blutdruckmeßgeräte, elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke“.

Anders verhält es sich hinsichtlich der Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Rasierapparate, Haarschneidemaschinen, Instrumente aus Metall für die Hand- und Fußpflege; Unfallschutzbekleidung, Hörgeräte, elektrische Heizdecken; Geräte für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürsten, Rasierpinsel“. Insoweit geht der Senat mangels beschreibenden Bezugs des Namens „Paracelsus“ von einer von Haus aus durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Aus dem Vortrag der Widersprechenden ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft - etwa infolge intensiver Benutzung der Marke.

2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen ist von der Registerlage auszugehen.

Eine Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann gegeben, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben Unternehmen oder würden zumindest unter ihrer Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Tz. 23] - Canon; GRUR 2006, 582, 584 [Tz. 65] - VITAFRUIT; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA).

Hinsichtlich der Waren „Wasch- und Bleichmittel; Babykost, Pflaster, Verbandmaterial“ der jüngeren Marke scheidet der Widerspruch bereits an der fehlenden Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Nach den für die Beurteilung maßgeblichen Kriterien ist unter keinem Gesichtspunkt erkennbar, woraus sich in diesem Bereich die Ähnlichkeit zu Waren der Widerspruchsmarke herleiten soll. Die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck, die stoffliche Beschaffenheit und die Anwendungsweise sowie die regelmäßigen Herstellerbetriebe der beiderseitigen Waren sind so unterschiedlich, dass eine Warenähnlichkeit im genannten Umfang zu verneinen ist. Soweit die Widersprechende hier insbesondere aus den Waren „ätherische Öle“ Warenähnlichkeit herleiten will, ist dies ohne Erfolg. Zwischen ätherischen Ölen und Wasch- und Bleimitteln wird nach den genannten Kriterien Ähnlichkeit regelmäßig verneint (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl. S. 19); soweit Wasch- und Bleichmittel ätherischer Öle als Duftstoffe enthalten könnten, greift dies nicht in den Verwendungszweck als Wasch- und Bleichmittel ein. Was „ätherische Öle“ mit der Ware „Babykost“ gemeinsam haben soll, ist nicht ansatzweise erkennbar. Pflaster können zwar medizinisch wirksame Substanzen enthalten; dies ist aber hinsichtlich ätherischer Öle wegen ihrer hautreizenden Wirkung auszuschließen (vgl. Wikipedia a. a. O.). Im Gegensatz zu Wirkstoffpflastern



enthält Verbandmaterial zudem keine Wirkstoffe, die über die Haut aufgenommen werden sollen.

Auch soweit sich die Widersprechende zur Begründung der Warenähnlichkeit auf gemeinsame Vertriebsstätten bezieht, führt dies nicht zum Erfolg. Soweit ersichtlich sind ätherische Öle wegen ihrer haut- und schleimhautreizenden Wirkung schon nicht in purer Form im Handel. Grundsätzlich trägt aber auch der Umstand, dass die Waren in einzelnen Großmärkten nebeneinander angeboten werden können, nicht zur Begründung eines abweichenden Verkehrsverständnisses über die Herstellungsstätten bei. Der Verkehr wird aufgrund dieses Umstands kaum zu der Annahme gelangen, dass die Herstellung von Waren, die ansonsten keine oder geringe Berührungspunkte aufweisen, in einem und demselben Unternehmen bzw. unter einer gemeinsamen betrieblichen Verantwortung nun allgemein üblich wäre. Der Verkehr ist zunehmend daran gewöhnt, eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Waren oder Dienstleistungen angeboten zu bekommen, so dass dem Gesichtspunkt regelmäßig gleicher Vertriebs- und Erbringungsstätten allenfalls eine untergeordnete Bedeutung beigemessen werden kann (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 73).

Hinsichtlich der Waren „Wasch- und Bleichmittel; Babykost, Pflaster, Verbandmaterial“ ist die Beschwerde damit bereits wegen fehlender Warenähnlichkeit zurückzuweisen; die Markenstelle hat insoweit zu Recht bereits aus diesem Grund den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Waren „ätherische Öle“ sind in den sich gegenüberstehenden Warenverzeichnissen identisch enthalten. Aus diesen Waren lässt sich anhand der oben geschilderten Bedeutung von ätherischen Ölen engere Ähnlichkeit mit den Waren „pharmazeutische Erzeugnisse“ herleiten; ob im Bereich der Waren „veterinärmedizinische Erzeugnisse“ noch von Ähnlichkeit ausgegangen werden kann, erscheint demgegenüber zweifelhaft, wird aber zu Gunsten der Widersprechenden unterstellt. Auch zwischen der Ware „ätherische Öle“ und den Waren „Desinfektions-

mittel“ wird in ständiger Praxis Warenähnlichkeit bejaht (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 19), was aus Überschneidungen im Bereich der Herstellerbetriebe hergeleitet wird; dementsprechend geht der Senat auch für „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke“ von Ähnlichkeit aus. Ähnlichkeit besteht ferner zwischen den Waren „elektrische Zahnbürsten“ einerseits und der Ware „Zahnputzmittel“ andererseits als einander ergänzende Produkte (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 351).

Ob noch bezüglich „medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“ eine Ähnlichkeit mit Waren der Widerspruchsmarke zu bejahen ist, erscheint allerdings zweifelhaft. Zwar ist trotz der grundlegenden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware in der Rechtsprechung anerkannt, dass grundsätzlich eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl. BGH, GRUR 1999, 731, 733 - Canon II, GRUR 2004, 241, 243 - GeDIOS). Maßgebend für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den hier maßgeblichen Waren und Dienstleistungen ist dabei insbesondere, ob der Verkehr bei der Begegnung mit den Marken der Fehlvorstellung unterliegt, der Hersteller der Waren, für die die ältere Widerspruchsmarke Schutz genießt, trete auch als Erbringer der Dienstleistungen auf, die unter Verwendung der angegriffenen Marke erbracht und beworben werden, oder umgekehrt. Nur wenn der Verkehr insoweit zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über deren betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 93).

Da die Dienstleistungen der jüngeren Marke kaum von Herstellern der Waren „ätherische Öle; Bekleidungsstücke, Schuhwaren; Rasierapparate, Haarschneidemaschinen, Instrumente aus Metall für die Hand- und Fußpflege; Unfallschutzbekleidung, Ultraschallgeräte, Hautmessgeräte; Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte, elektrische Heizkissen für medizinische Zwecke, elektrische Heizdecken; Geräte

für die Körper- und Schönheitspflege, elektrische Zahnbürsten, Rasierpinsel“ der Widerspruchsmarke angeboten werden dürften oder auch umgekehrt diese Warenhersteller solche Dienstleistungen anbieten, kann der Verkehr kaum zu der Auffassung gelangen, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, so dass er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung nicht unterliegen kann. Letztlich bedarf diese Frage keiner abschließenden Entscheidung, der Senat unterstellt zu Gunsten der Widersprechenden Ähnlichkeit zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen.

3. Soweit die Marken sich auf identischen oder zumindest erheblich ähnlichen Waren begegnen können, hat die angegriffene Marke einen deutlichen Abstand von der Widerspruchsmarke einzuhalten, damit Verwechslungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden können.

Unter Zugrundelegung all dieser Umstände hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen notwendigen Abstand zur Widerspruchsmarke in jeder Hinsicht ein.

Auf Seiten der angegriffenen Marke sind unter Berücksichtigung der eingangs bereits verneinten teilweise fehlenden Warenähnlichkeit für die Prüfung der Markenähnlichkeit noch folgende Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke zu Grunde zu legen:

„ätherische Öle; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (BGH GRUR 2008, 258 (Nr. 26) - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 905 (Nr. 12) - Pantohexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). 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 (vgl. m. w. N. BGH GRUR 2009, 772, 776 (Nr. 57) - Augsburgischer Puppenkiste). Darüber hinaus kann eine markenrechtlich erhebliche Zeichenähnlichkeit sowohl in klanglicher wie auch in schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen, wobei schon die Ähnlichkeit in einer Wahrnehmungsrichtung eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (vgl. zuletzt BGH GRUR 2008, 903, 904 (Nr. 17) - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2008, 803, 804 (Nr. 21) - HEITEC). Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich der klangliche, der bildliche und der begriffliche Gesamteindruck einer Marke wie auch die insoweit gegebenenfalls prägenden Elemente sich unterschiedlich darstellen können (vgl. BGH GRUR 2007, 235, 237 (Nr. 22) - Goldhase; GRUR 2008, 254, 257 (Nr. 36) - THE HOME STORE).

Im unmittelbaren Gesamteindruck, d. h. bei Vergleich der jüngeren Marke in ihrer Gesamtheit mit der Widerspruchsmarke, halten die sich gegenüberstehenden Zeichen durch das in der jüngeren Marke enthaltene zusätzliche Wort „Messe“ klanglich und schriftbildlich einen in jeder Hinsicht ausreichend großen Abstand voneinander ein. Auch begrifflich unterscheidet sich die jüngere Marke, in der das Wort „Messe“ das Grundwort bildet und insgesamt Vorstellungen erweckt, die in die Richtung einer speziellen Messe gehen, von der die Widerspruchsmarke bildenden allgemeinen Bezeichnung „Paracelsus“ hinreichend deutlich.

Somit kommt eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn das in der angegriffenen Marke enthaltene Wort „Paracelsus“ die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt, indem es eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und die übrigen Markenteile für die angesprochenen

Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (st. Rspr. des BGH, vgl. MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.).

Das Wort „Messe“ ist - neben der Bedeutung in den Bereichen Religion und Musik, die hier nach dem Waren-/Dienstleistungsverzeichnis nicht in Betracht kommen - die Bezeichnung für eine zeitlich begrenzte, wiederkehrende Marketing-Veranstaltung, die Herstellern oder Verkäufern einer Ware ermöglicht, diese zur Schau zu stellen, zu erläutern und zu verkaufen. Für Dienstleistungen in Bezug auf Messen handelt es sich damit um eine beschreibende Angabe (vgl. BPatG 30 W (pat) 283/04 - messecity, veröffentlicht auf der Homepage des Bundespatentgerichts); indessen ist hinsichtlich der hier maßgeblichen Waren weder ein unmittelbar beschreibender noch ein „enger beschreibenden Bezug“ feststellbar; denn Angaben allgemeiner Verkaufs- und Vertriebsstätten vermögen nicht i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zur unmittelbaren Beschreibung der dort vertriebenen Waren dienen (vgl. BGH GRUR 1999, 988, 989 - HOUSE OF BLUES); auch geht es nicht um Messedienstleistungen. Solchen Angaben kann indessen die erforderliche Unterscheidungskraft im Sinne eines konkreten betrieblichen Herkunftshinweises fehlen (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Das gilt insbesondere für gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen oder einer geläufigen Fremdsprache, wenn sie nur als solche in ihrer ursprünglichen - nicht markenmäßigen - Bedeutung und deshalb nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden. Diese eine Unterscheidungskraft ausschließende rechtliche Bewertung kann für eine Vielzahl völlig unterschiedlicher Waren/Dienstleistungen zutreffen (vgl. BGH GRUR 2006, 850, 857 (Nr. 43 - 46) - FUSSBALL WM 2006). Das trifft hier für das Wort „Messe“ zu, das in nahezu allen Bereichen für Veranstaltungen im oben genannten Sinn verwendet wird. Für das Wort „Messe“ ist hier damit zumindest von einer geringen Kennzeichnungskraft auszugehen.

Vorliegend ist indessen zu berücksichtigen, dass auch das weitere Wort „Paracelsus“ für die hier noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen äußerst kennzeichnungsschwach ist. Im Anschluss an die obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist auch hier festzustellen, dass der Verkehr mit dem Wort „Paracelsus“ seit langem die Vorstellung einer ganzheitlichen Medizin verknüpft, die sich insbesondere naturheilkundlicher Verfahren bedient und eine umfassende Therapie für Körper, Geist und Seele anstrebt. Die Bezeichnung „Paracelsus“ ist hierfür gleichsam das Synonym und Sinnbild im Bereich der Medizin und der Naturheilkunde im weiteren Sinn. Diesen Bereichen lassen sich die hier noch maßgeblichen Waren und Dienstleistungen, die Heilung beinhalten oder beinhalten können, zuordnen.

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). Solche schutzunfähige Elemente einer kombinierten Marke sind im Allgemeinen bereits aus Rechtsgründen nicht geeignet, den Gesamteindruck der Marke zu prägen (vgl. hierzu etwa BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder). Damit wird die angegriffene Marke nicht durch das Markenwort „Paracelsus“ derart geprägt, dass daneben das weitere Wort „Messe“ in den Hintergrund tritt und den Gesamteindruck des Zeichen nicht mitbestimmt. Das kennzeichnungsschwache Wort „Paracelsus“ der angegriffenen jüngeren Marke ist auch nicht durch die Gestaltung der Gesamtmarke dem Verkehr als das dominierende Element nahegebracht, so dass ihm auch von daher keine dominierende oder prägende Stellung zugemessen werden kann (vgl. BGH GRUR 1998, 930, 931 f. - Fläminger). Damit besteht für den Verkehr kein Grund, einen der beiden Begriffe bei Wahrnehmung bzw. Wiedergabe der Marke zu vernachlässigen.

Abgesehen davon sind beide Wörter im Hinblick auf den zwischen ihnen eingefügten Bindstrich sowohl grammatikalisch als auch dem Sinn nach als eine aufein-

ander bezogene begriffliche Einheit zu werten, in der das vorangestellte Wort „Paracelsus“ das Grundwort „Messe“ näher spezifiziert. Denn mit der Angabe „Messe“ wird das Augenmerk der beteiligten Verkehrskreise nicht so sehr auf die Person und das Leben des Arztes und Naturforschers, der sich Paracelsus nannte, gerichtet, als vielmehr darauf, wofür der Name in der heutigen Zeit steht. Auch deshalb kann hinsichtlich der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils nicht davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren; dies wird allgemein bei Marken verneint, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) - Biker Miles). Damit ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen „ätherische Öle, Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“ ihre Unterscheidungskraft aus ihrer Gesamtheit bezieht. Dies ist ein wesentliches Indiz dafür, dass der Bestandteil „Paracelsus“ die angegriffene Marke nicht zu prägen vermag (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 311 m. w. N.).

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist damit zu verneinen.

4. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Hs. MarkenG besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 397 48 550 nicht. Zwar hat die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE) und des Bundesgerichtshofes (GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUA; GRUR 2008, 905 - Pantohepal; GRUR 2008, 909 - Pantogast) anerkannt, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, darin eine selbständig kennzeichnende Stellung haben kann, die ggf. kollisionsbegründend sein kann, ohne dass es das Erscheinungsbild der (jüngeren) zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt.

Dies ist in Bezug auf den Bestandteil „Paracelsus“ der angegriffenen Marke hier nicht der Fall.

Dass - wie oben ausgeführt - der Begriff „Paracelsus“ kennzeichnungsschwach ist und vollständig in die einen Gesamtbegriff darstellende angegriffene Marke integriert ist, stellt bereits ein erhebliches Indiz gegen eine selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils „Paracelsus“ in der angegriffenen Marke dar (Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdnr. 362, 392). Zudem ist zu berücksichtigen, dass hier - anders als bei BGH GRUR 2008, 905 - Pantohexal - das ältere Zeichen nicht mit dem Firmennamen des Inhabers der jüngeren Marke in dieser zusammengefasst wird, sondern zwei für sich gesehen kennzeichnungsschwache Bestandteile zu einer Gesamtheit zusammengefasst werden und die angegriffene Marke hier gerade aus dieser Gesamtheit ihre Unterscheidungskraft zieht. Bereits dies spricht dagegen, dass beide Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke mit dem Stammbestandteil „Paracelsus“ ist ebenfalls zu verneinen. Dagegen spricht einerseits wiederum die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs „Paracelsus“ in Bezug auf Produkte mit medizinischem Bezug (Ströbele/Hacker a. a. O. Rdn. 387); andererseits hat die Widersprechende nicht dargetan, dass der Verkehr an eine Markenserie der Widersprechenden gewöhnt ist, in die sich die aus einem Gesamtbegriff bestehende angegriffene Marke einfügen würde und die den Verkehr bei Wahrnehmung der jüngeren Marke an ein weiteres Serienzeichen der Widersprechenden denken lassen könnte (vgl. EuGH GRUR 2008, 843 - BAINBRIDGE).



## II. Widerspruch aus der Marke 989 637 **Paracelsus**

Eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke 989 637 **Paracelsus** und der angegriffenen Marke ist ebenfalls nicht gegeben.

1. Die Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke ist mangels anderweitiger Anhaltspunkte als von Haus aus durchschnittlich einzustufen; bezüglich der eingetragenen Waren „Parfümerien“ ist ein beschreibender Bezug des Namens „Paracelsus“ nicht feststellbar.

2. Hinsichtlich der Ware „ätherische Öle“ der angegriffenen Marke geht der Senat von sehr ähnlichen Waren aus, da ätherische Öle Hauptbestandteil von Duftwässern sind (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S 232).

Dagegen sind „Wasch- und Bleichmittel“ den „Parfümerien“ nicht ähnlich. Denn die Waren der Waschmittelbranche weisen gegenüber den Produkten der Parfümerienbranche keine oder doch nur so geringe wirtschaftliche Berührungspunkte auf, dass selbst im Falle identischer Kennzeichnung ein herkunftsbezogener Irrtum ausgeschlossen werden kann. Dies entspricht ständiger Spruchpraxis (vgl. z. B. Richter/Stoppel a. a. O. S. 233; 339, 340), von der abzuweichen im vorliegenden Fall kein Anlass ersichtlich ist. An dieser Betrachtungsweise ändert sich auch dann nichts, wenn von der Widersprechenden kosmetische Wasch- und Bleichmittel angeführt werden und solche Waren parfümiert sein können; es bleibt auch dann bei unterschiedlichen Verwendungszwecken und fehlenden Überschneidungen bei Herstellern von Produkten der „Parfümerien“ und der Hersteller solcher Wasch- und Bleichmittel. Auf mögliche Überschneidungen im Vertrieb kommt es, wie oben ausgeführt, nicht entscheidend an. Nach den maßgeblichen Kriterien besteht auch keine Ähnlichkeit zu den weiteren Waren sowie den Dienstleistungen „Zahnputzmittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Sanitärprodukte für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen“, was

sich nicht nur aus fehlenden Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben bzw. zwischen Herstellern und Dienstleistern, sondern insbesondere auch aus den unterschiedlichen Verwendungszwecken ergibt (vgl. auch Richter/Stoppel a. a. O. S. 232, 233; 236 Stichwörter „chemische Erzeugnisse für hygienische Zwecke, ... Desinfektionsmittel“; „Reinigungs- und Desinfektionsmittel“; „pharmazeutische Erzeugnisse“; „Verbandstoffe“; „Pflaster“; „Präparate für die Gesundheitspflege“).

3. Die Gefahr unmittelbarer wie mittelbarer Verwechslungen zwischen den Marken ist auch hier unter Berücksichtigung der bei der anzustellenden umfassenden Würdigung aller kollisionsrelevanter Faktoren des vorliegenden Falles zu verneinen. Auf die diesbezüglichen obigen Ausführungen wird Bezug genommen. Der bei dieser Widerspruchsmarke gegebene normale Schutzzumfang führt zu keinem anderen Ergebnis.

III. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG). Auch die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht geboten. Die Anordnung der Rückzahlung ist nach § 71 Abs 3 MarkenG in das Ermessen des Gerichts gestellt. Sie kommt - außer bei fehlendem Rechtsgrund - nur in Betracht, wenn die Billigkeit eine solche Anordnung gebietet (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 30 ff.). Davon kann hier keine Rede sein. Zwar hat die Markenstelle in den Gründen des Erinnerungsbeschlusses die Identität der Waren „ätherische Öle“ bejaht, hierzu aber keine abschließende Entscheidung getroffen. Die Einlegung der Beschwerde durch die Widersprechende steht jedoch hiermit in keinem kausalen Zusammenhang, denn sie hat die Beschwerde nicht hierauf beschränkt, sondern in vollem Umfang erho-

ben. Schließlich begründet die Annahme von Warenidentität auch noch nicht die Feststellung der Verwechslungsgefahr nach den weiteren Voraussetzungen, was die Markenstelle nicht geprüft hat.

Winter

Paetzold

Hartlieb

Cl