



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 35/03

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 26 465

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. November 2003 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
2. Auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 29. Mai 2000 und vom 16. Oktober 2002 teilweise aufgehoben, soweit mit ihnen der Widerspruch aus der Marke 1 162 668 hinsichtlich der Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial und orthopädische Artikel" zurückgewiesen wurde.

Die Löschung der angegriffenen Marke 396 26 465 wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 162 668 auch für diese Waren angeordnet.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Wortmarke

PROSALUS

für "Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Klasse 5: Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster, Verbandmaterial; Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Gabeln und Löffel; Klasse 10: orthopädische Artikel; Klasse 21: Käämme und Schwämme, Bürsten, Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Klasse 25: Kleidungsstücke, Kopfbedeckungen, Schuhwaren" ist Widerspruch eingelegt aus der prioritätsälteren Wortmarke

SALUS

eingetragen unter der Nr 1 162 668 für "Arzneimittel, Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Tees, insbesondere Hausteas, medizinische Kräuterteas; Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte, Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte auch für diätetische Zwecke; Zuckerwaren, medizinische Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, Heilerde; medizinische Einreibemittel, insbesondere Latschenkieferfranzbranntwein, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, medizinische, therapeutische und/oder kosmetische Badezusätze, Saunaaufgußmittel; Massagegürtel; Paraffin-Öle".

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke im Widerspruchsverfahren bestritten und ihre Einrede auch nach Vorlage von Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 29. Mai 2000 den Widerspruch insgesamt mit der Begründung zurückgewiesen, dass die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der jüngeren Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht habe, weil die vorgelegten Benutzungsunterlagen hierfür unzureichend seien. Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Erinnerungsprüferin mit Beschluss vom 16. Oktober 2002 den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren "ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege" angeordnet. Zur Begründung ist ausgeführt: Nach den im Erinnerungsverfahren vorgelegten Unterlagen sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Tees, insbesondere Haustees, medizinische Kräutertees; medizinische Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, medizinische, therapeutische Badezusätze" in dem nach § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG relevanten Zeitraum auszugehen. Unter Zugrundelegung dieser Waren bestehe auch eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken. Denn diese Waren seien mit den für die jüngere Marke geschützten Waren "ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege" identisch, jedenfalls sehr ähnlich; demgegenüber bestehe zu den weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen; Parfümerien, Haarwässer; Pflaster, Verbandmaterial" nur eine mittlere und zu den verbleibenden Waren keine Ähnlichkeit. Hinsichtlich der identischen und sehr ähnlichen Waren reiche der Zeichenabstand zum Ausschluss von Verwechslungen nicht aus. Zwar bestehe wegen der

Vorsilbe "PRO-" in der jüngeren Marke keine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht; jedoch könne eine mittelbare Verwechslungsgefahr nicht verneint werden, weil diese Vorsilbe gerade auf dem hier betroffenen Bereich der Heilmittel ein typischer Bestandteil von Serienzeichen und im übrigen auf allen Warengeländen als verbraucht anzusehen sei. Demgegenüber trete der identische Bestandteil "SALUS", dessen Bedeutung als Wort der lateinischen Sprache für "Heil, Wohlbefinden, Wohlergehen" nur den wenigsten Verbrauchern bekannt sei, gegenüber dem zusätzlichen Element "PRO" in der jüngeren Marke so stark hervor, dass von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr auszugehen sei. Auf den Widerspruch sei die angegriffene Marke daher für die identischen bzw sehr ähnlichen Waren zu löschen, während hinsichtlich der nur im mittleren bis entfernten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Widerspruch zurückzuweisen sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses anstrebt, sowie die (selbständige) Anschlussbeschwerde der Widersprechenden, mit der diese die Löschung der angegriffenen Marke für sämtliche Waren der Klassen 3, 5 und 10 beantragt.

Die Markeninhaberin hat ihre Beschwerde nicht begründet. Die Widersprechende hat ausgeführt, dass eine Ähnlichkeit mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial und orthopädische Artikel" nicht verneint werden könne, so dass diese auch insoweit zu löschen sei.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Markeninhaberin - wie zuvor mitgeteilt - nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende darauf hingewiesen, dass sie Inhaberin zahlreicher weiterer nationaler und internationaler Marken mit dem Stammbestandteil "SALUS" sei. Im nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2003 hat sie hierzu näher ausgeführt, dass insgesamt 2 Gemeinschafts-

markenanmeldungen, 19 eingetragene deutsche Marken und 11 registrierte internationale Marken mit dem Bestandteil "SALUS" existierten; hiervon gehörten sämtliche nationalen Zeichen sowie 10 der internationalen Kennzeichnungen der Widersprechenden; gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldungen werde unverzüglich nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch eingelegt werden; in der als Bildzeichen ausgestalteten IR-Marke 328 487 "SABEOL - SALUS IN FRUCTUS SUAVITATI - SOCIETA USELLINI MILANO" wiederum trete das Wort "SALUS" nicht in kollisionsbegründender Weise hervor.

II

Während die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin in der Sache keinen Erfolg hat, ist die selbständige Anschlussbeschwerde der Widersprechenden begründet. Denn auch hinsichtlich der weiteren für die angegriffene Marke registrierten Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial; orthopädischen Artikel" kann eine Gefahr von Verwechslungen in Form eines gedanklichen Inverbindungbringens beider Vergleichsmarken im Sinne des §§ 42, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht verneint werden.

Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, ist eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die eingetragenen Waren "Tees, insbesondere Hausteas, medizinische Kräuterteas; medizinische Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate, medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung aus Pflanzen- und Kräuterauszügen, medizinische, therapeutische Badezusätze" hinreichend glaubhaft gemacht. Darüber hinaus hat die Widersprechende – entgegen der Ansicht der Markenstelle – aber auch glaubhaft dargelegt, dass die Widerspruchsmarke für eine Vitamin E-Creme als Spezialkosmetikum mit hautpflegenden Eigenschaften benutzt worden ist. Der in der eidesstattlichen Versicherung für die Jahre 1995 bis 1998 ausgewiesene Umsatz von jährlich zwischen ca 10 000 bis 11 000 Packungen, der 1999 sogar

79 765 Packungen erreicht hat, stellt ungeachtet des Rückgangs auf 6 870 Packungen im Jahr 2000 von Umfang und Kontinuität her eine ernsthafte Benutzung dar. Damit ist der Widerspruchsmarke zumindest für die unter den eingetragenen Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" fallende Einzelware "kosmetische Hautpflegecreme" Schutz zuzuerkennen. Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die geltend gemachte Benutzung der Widerspruchsmarke im übrigen auch nicht mehr in Abrede gestellt.

Zwischen den von der angegriffenen Marke umfassten Waren "ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Präparate für die Gesundheitspflege" und den Waren, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist, besteht teils Identität, teils hochgradige Ähnlichkeit. Darüber hinaus weisen aber auch die weiteren für die jüngere Marke geschützten Waren "Seifen, Haarwässer" als typische Mittel zur Körperpflege enge Berührungspunkte mit "Hautpflegecreme" auf. Eine beachtliche Ähnlichkeit besteht ferner zu "Parfümerien", die eine die Körperpflege ergänzende Funktion haben und von zahlreichen Herstellern zusammen mit pflegenden und dekorativen Kosmetika in einer kompletten Serie angeboten werden.

Was die Waren "Pflaster, Verbandmaterial" der angegriffenen Marke betrifft, ist die Ähnlichkeit zu den "(medizinischen) Kräutertees, medizinischen Badekonzentrat, Tonika mit medizinischer Wirkung" der Widerspruchsmarke wegen der erkennbar unterschiedlichen Beschaffenheit der Waren zwar nicht ausgeprägt. Andererseits können die Waren bei der medizinischen Körperpflege unmittelbar nebeneinander zum Einsatz kommen, weil vor dem Anlegen eines Verbandes oder Pflasters die betroffene Körperstelle häufig mit schmerzlindernden Kräutertinkturen und Tonika behandelt wird. Die Waren werden auch in denselben Vertriebsstätten, insbesondere Drogerien und Apotheken, zum Verkauf angeboten. Dasselbe gilt hinsichtlich der "orthopädischen Artikel" der angegriffenen Marke, bei denen es sich ua um orthopädischen Bandagen und Stützstrümpfe handeln kann, die nicht nur über Sanitätshäuser vertrieben werden, sondern, soweit sie nicht rezept-

pflichtig sind, auch in Apotheken und Drogerien angeboten werden (vgl BPatG 30 W (pat) 235/96 – acPHARMA/Azupharma; 25 W (pat) 82/00 – Iomar/Lohmann). Aufgrund dieser Gemeinsamkeiten hat die jüngere Marke nicht nur im Bereich "Seifen, Parfümerien, Haarwässer", sondern auch im Bereich "Pflaster, Verbandstoffe, orthopädische Artikel" einen ausreichend deutlichen Abstand zu der zumindest normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke einzuhalten; dieser Anforderung wird sie aber nicht gerecht.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet allerdings, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und was auch die Widersprechende nicht beanstandet, in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht aus, weil die Vorsilbe "PRO" in der jüngeren Marke, welche diese mitprägt und daher nicht vernachlässigt werden kann, dieser einen anderen Gesamteindruck als die ältere Marke vermittelt, zumal Wortanfänge vom Verkehr üblicherweise stärker beachtet zu werden pflegen (st. Rspr., vgl BGHZ 131, 122, 125 – Innovadeclophlont; zuletzt BGH MarkenR 2004, 465, 468 – Kelly).

Der Senat teilt im Ergebnis aber die Ansicht der Markenstelle, dass beide Marken jedenfalls im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Halbsatz MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können. Hiervon ist nach ständiger Rechtsprechung auszugehen, wenn der Verkehr, obwohl er die Vergleichsmarken nicht unmittelbar miteinander verwechselt, dem vorhandenen übereinstimmenden Element in beiden Marken einen Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnimmt, weil die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb weitere Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (vgl BGH WRP 2002, 534, 536 – BIG; BGH WRP 2002, 537, 541 – BANK 24; BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; BGH WRP aaO – BIG). Wie die Widersprechende bereits in der mündlichen Verhandlung vorgetragen und in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 18. November 2003 - dessen Richtigkeit durch die Registerlage bestätigt wird - näher dargelegt hat, ist sie nicht nur Inha-

berin zahlreicher Serienmarken, welche den übereinstimmenden Bestandteil "SALUS" mit weiteren Zusätzen enthalten, sondern nahezu sämtliche nationalen und internationalen Zeichen, welche in dieser Weise gebildet sind, weisen allein auf die Widersprechende hin. Zwar sind diese Serienzeichen in der Regel in der Weise gebildet, dass dem übereinstimmenden Element "SALUS" weitere Wortelemente meist beschriebenen Inhalts nachgestellt sind, wodurch sie sich von der durch Voranstellung der Silbe "PRO" gebildeten angegriffenen Marke unterscheiden; die Widersprechende ist aber auch Inhaberin der Serienmarken "EURO-SALUS" (Nr 2 063 107), "NOVASALUS" (Nr 2 063 108), "PHYTOSALUS" (Nr 397 21 176) und "FLORASALUS" (Nr 397 35 882), bei denen dem Stammbestandteil "SALUS" ein Wortteil - wie in der jüngeren Marke - vorangestellt ist. Unter diesen Umständen kann nicht ausgeschlossen werden, daß ein beachtlicher Teil des Verkehrs auch die jüngere Marke, die aus der gängigen beliebten Vorsilbe "PRO" und der zugleich das Firmenschlagwort der Widersprechenden bildenden Kennzeichnung "SALUS" kombiniert ist, für ein weiteres Zeichen ihres Unternehmens hält.

Da somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken auch hinsichtlich der von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Seifen, Parfümerien, Haarwässer, Pflaster, Verbandmaterial; orthopädischen Artikel" anzunehmen ist, war die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den die Teillöschung der angegriffenen Marke anordnenden Erinnerungsbeschluss der Markenstelle zurückzuweisen und auf die Anschlussbeschwerde der Widersprechenden die teilweise Löschung der jüngeren Marke unter teilweiser Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle auch hinsichtlich dieser Waren anzuordnen.

Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG bestehen nicht.

Dr. Schermer

Dr. van Raden

Schwarz

Pü