



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 53/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
9. November 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 306 68 819

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und der Richterin Dr. Mittenberger-Huber

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Juli 2009 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 4 496 279 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 15. Juni 2007 veröffentlichte Eintragung der Wortmarke 306 68 819

GEL BAR

für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Parfümeriewaren, ätherische Öle und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Kosmetika, Seifen, Deodorants, kosmetische Badzusätze, Augenbrauentifte, Abschminkmittel, Haarwässer, Haarpflegemittel, künstliche Nägel, Nagellack, Nagelpflegemittel, Nagellackentferner, Lippenstifte, Shampoos, Haarspülungen, Haarpackungen, Haartinkturen;

Klasse 8: handbetätigte Werkzeuge und Geräte zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere Nagelscheren, Nagelhautcutter, Nagelhautschieber, Nagelhautzangen, Nagelfeilen, Nagelpolierer, Nagelhautentferner, Nagelknipser, Pinzetten und Necessaires;

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 3, 8 und 21;

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren, am 27. Oktober 2006 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 4 496 279

BAR

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 3: Seifen, desodorierende Seifen, Toiletteseifen, desinfizierende Seifen; Parfüms; Kölnischwasser; ätherische Öle, Öle für die Körperpflege; Reinigungsmilch für die Körper- und Schönheitspflege; Färbemittel für Toilettezwecke; Antitranspirantien [schweißhemmende Toilettemittel]; Eau de Toilette, Duftwasser; Talkumpuder für Toilettezwecke; Enthaarungsmittel; Enthaarungswachs, Bartwachs; Cremes, Milch, Lotionen, Gele und Puder für Gesicht, Körper und Hände; Feuchtigkeitsemulsionen; Kosmetikstift; Watte für kosmetische Zwecke; kosmetische Hautpflegemittel, kosmetische Schönheitspflegemittel, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen; kosmetische Schlankheitspräparate; Parfümeriewaren; Gesichtspflegepräparate (Mittel zur Körper- und Schönheitspflege); kosmetische Badezusätze, Bade- und Duschgele und -salze, nicht für medizinische Zwecke; Glättsteine, Alaunsteine; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Pomaden für kosmetische Zwecke; Farbstoffe für die Kosmetik;

Bleichmittel für kosmetische Anwendungen; dekorative Abziehbilder für kosmetische Zwecke; Kosmetiknecessaires, kosmetische Cremes; kosmetische Mittel zum Frisieren und zur Haarpflege (für nichtmedizinische Zwecke); Haarwässer; Shampoos; Mittel zum Entwirren für das Haar; Gel, Schaum und Balsam zur Haarpflege; Haarlacke; Cremebad für die Haare, Ölbad für die Haare; Mittel zum Färben, Colorieren und Tönen von Kopf- und Barthaaren sowie Bart- und Haarwässer für nichtmedizinische Zwecke; Haarlacke, Frisiermittel; Glättungs-, Ondulier- und Dauerwellpräparate; Präparate zum Färben und Bleichen von Haar; Puder zum Bleichen der Haare; Neutralisierungsmittel für Dauerwellen; Cremes, Milch, Gele und Öle zur Hautbräunung und zum Auftragen nach dem Sonnenbad; Bräunungsmittel; Sonnenschutzmittel; Bleichmittel für kosmetische Anwendungen; Deodorants für den persönlichen Gebrauch (Parfümeriewaren), Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Schmink- und Abschminkmittel; Lippenkonturenstifte, Augenkonturenstifte; Korrekturstifte; Eyeliner, Lippenstifte, Mascara, Mittel gegen Augenfalten; Rouge; Wangenrot, Lidschatten, Augen-Make-up; Schminkpuder; Puder für kosmetische Zwecke und Make-up-Puder mit Pinsel zum Auftragen; Rasiermittel, Rasierseife, Aftershaveotionen; Mundpflegemittel, nicht für medizinische Zwecke; Wimpern- und Augenbrauenkosmetika; Nagelpflegemittel, Haarlacke und Nagellacke; Nagelcreme; Nagelfeilen; Nagellackkorrekturstifte; Nagellackentferner, Nagellackentfernungsschwämme; weiße Nagelstifte; Lösungen zum Entfernen künstlicher Fingernägel; Nagelfestiger; Spezialkleber für künstliche Fingernägel und Pflaster; falsche Nägel; künstliche Wimpern und Augenbrauen, Klebstoffe zur Befestigung von künstlichen Wimpern und Augenbrauen; Zahnputzmittel;

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Workshops, einschließlich über das Internet; Unterrichts- und Lehreinrichtungen; Erziehung auf Akademien; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Herausgabe und Veröffentlichung von Büchern, Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften, Periodika, Katalogen, Anleitungen und Handbüchern, Informationsblättern und -schreiben; Film- und Videofilmproduktion; Betrieb einer Modellagentur für Künstler; Veranstaltung von Bildungs- und Unterhaltungswettbewerben; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Seminaren und Symposien; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle und Bildungszwecke; Veranstaltung und Leitung von Workshops; Betrieb von Gesundheitsklubs; Veröffentlichung von Büchern und von Texten ohne Werbecharakter; Veranstaltung von Lotterien; Beratung in Bezug auf die Nutzung (Ausbildung) von Internetsites; Dienstleistungen eines Nachrichtenreporters; Fotoberichterstattung;

Klasse 44: Schönheitssalons; Dienstleistungen eines Frisörsalons; Maniküre; Durchführung von Massagen; Tätowierung; Haarimplantation.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf den Widerspruch mit Beschluss vom 10. Juli 2009 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe Verwechslungsgefahr. Ausgehend von der Registerlage könnten diese sich auf teils identischen, teils ähnlichen Waren begegnen. Eine durchschnittliche Ähnlichkeit bestehe auch hinsichtlich der für die Markeninhaberin eingetragenen „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 3, 8“ zu den für den Widersprechenden eingetragenen Waren. Es liege nämlich ein enger Zusammenhang dahingehend vor, dass die Waren für die Erbringung der Dienstleistungen unerlässlich oder zumindest wichtig seien, so dass der Verbraucher von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für Ware und Dienstleistung ausgehe. Dasselbe gelte für die zu vergleichenden

Waren des Widersprechenden in der Klasse 3 mit den „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klasse 21“ der Markeninhaberin. Die Waren der Klasse 21 seien zwar nicht ausdrücklich im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten, gleichwohl würden Waren der Klasse 21 wie Käämme, Bürsten, Pinsel in denselben Vertriebsstätten, beispielsweise Drogeriemärkten, angeboten. Zudem enthalte das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke auch „Make-up-Puder mit Pinsel zum Auftragen“, wodurch eine Sachverbindung bestehe.

Bei der Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche Abstand der Vergleichszeichen nicht mehr gewahrt. Im Gesamteindruck werde „GEL BAR“ von „BAR“ geprägt, das mehrere Bedeutungen aufweise, allerdings keine für die damit gekennzeichneten Waren beschreibende. Anders der Wortbestandteil „GEL“, der beschreibend sei, soweit die damit bezeichneten Waren auch in Gelform angeboten würden. Für diejenigen Waren, für die „GEL“ nicht beschreibend sei, bestehe Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation. „BAR“ sei der Nachname des Widersprechenden und unwidersprochen Unternehmenskennzeichen. Dieser Bestandteil behalte damit eine selbständig kennzeichnende Stellung in der angegriffenen Marke, so dass es zu Herkunftsverwechslungen kommen könne.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie bezieht sich auf ihre Ausführungen vor der Markenstelle und vertritt zudem die Auffassung, zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke bestehe keinerlei Ähnlichkeit. Ware und Groß- bzw. Einzelhandelsdienstleistung stünden stets in einem notwendigen Ergänzungsverhältnis zueinander. Dies könne damit kein maßgebliches Kriterium für die Ähnlichkeit sein. Außerdem heiße das Unternehmenskennzeichen des Widersprechenden „Patrick Bar“, nicht hingegen „BAR“ in Alleinstellung. Die Markeninhaberin habe ferner das ältere Zeichen nicht dadurch usurpiert, dass sie

ihr Unternehmenskennzeichen davorgestellt habe, sie habe lediglich den Begriff „GEL“ vorangestellt.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin beantragt,
den Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Der Widersprechende und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und - ebenso wie die Markeninhaberin - auch an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gem. § 66 Abs. 1 und 2 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die sich gegenüberstehenden Marken „GEL BAR“ und „BAR“ unterliegen nicht der Gefahr einer Verwechslung im Verkehr gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG.

1. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2008, 343 ff. - Tz. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff. - Tz. 17 - ZIRH/ SIR; GRUR 2006, 237 ff. - Tz. 18 - Picaro/Picasso; GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2008, 903 - Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur

Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rn. 32, 33).

1.1. Nach der hier maßgeblichen Registerlage sind die Waren der Klasse 3 der angegriffenen und der Widerspruchsmarke teils identisch, teils liegen sie in einem engen Ähnlichkeitsbereich. Dasselbe gilt im Hinblick auf die von der angegriffenen Marke erfassten Waren der Klasse 8, da für die Widerspruchsmarke - wenngleich fehlerhaft in Klasse 3 - auch „Nagelfeilen“ registriert sind.

Dahingestellt bleiben kann, ob - wie von der Markenstelle im Anschluss an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts erster Instanz zum Gemeinschaftsmarkenrecht angenommen - auch Ähnlichkeit zwischen den in Klasse 35 für die angegriffene Marke eingetragenen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 3 besteht, da auch bei Annahme einer solchen Ähnlichkeit (s. hierzu Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 97) der einzuhaltende Zeichenabstand ausreichend ist.

1.2. Ebenso kann offen bleiben, ob der Widerspruchsmarke mit der Markenstelle eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzuerkennen ist oder ob wegen einer beschreibenden Bedeutung des Zeichens „BAR“ (auch) im vorliegenden Produktzusammenhang (s. dazu unter 1.3.) von einer Kennzeichnungsschwäche ausgegangen werden muss, da der zwischen den Zeichen zu wahrende Abstand jedenfalls eingehalten wird.

1.3. Die Vergleichszeichen weisen nicht die für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erforderliche Ähnlichkeit auf. 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)

- Pantohehexal; GRUR 2008, 909 (Nr. 13) - Pantogast). Das schließt es zwar 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) - Augsburger Puppenkiste). Von einer solchen Prägung der angegriffenen Marke durch den mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Bestandteil „BAR“ kann im vorliegenden Fall aber - entgegen der Beurteilung der Markenstelle - nicht ausgegangen werden, weil sich dieser Bestandteil mit dem vorangesetzten Wort „GEL“ zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verbindet (vgl. BGH GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rn. 311).

Grundsätzlich hat der Begriff „BAR“ eine mehrfache Bedeutung: Er steht in der Gastronomie für ein Lokal, für das der erhöhte Schanktisch mit den dazugehörigen hohen Hockern charakteristisch ist, für eine Maßeinheit des (Luft-)Drucks, oder - in der Musik - für ein regelmäßig gebautes, mehrstrophiges Lied des Meistergesangs. Es kann außerdem der Name einer Person, eines Flusses oder eines Ortes sein (Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6. Auflage 2006, S. 246; Duden - Das große Fremdwörterbuch, 4. Auflage 2007, S. 182; <http://de.wikipedia.org/wiki/Bar>). Ausgehend von der Bedeutung als Schank- oder Gastraum hat sich „Bar“ jedoch inzwischen zu einem allgemeinen Hinweis auf eine Vertriebs- bzw. Verkaufsstätte entwickelt. Ähnlich wie die Begriffe „Welt“, „World“, „Zone“, „Mall“, „Point“ oder „Corner“, die zwischenzeitlich gebräuchlich für die Bezeichnung eines klassischen Ladenlokals oder eines Online-Dienstes mit einem umfassenden Warensortiment sind (BPatG GRUR 2003, 1051, 1052 - rheumaworld), wird auch „Bar“ in diesem Sinne für die Beschreibung einer Vertriebs- oder Angebotsstätte verwendet. Das ergibt sich aus der zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten Internet-Recherche

des Senats, die den Beteiligten mit der Sitzungsniederschrift zugestellt worden ist:

- So kann der Besitzer eines Bibliotheksausweises in der e-Lern-Bar der Zentral- und Landesbibliothek Berlin zahlreiche Lern-CD's nutzen (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/>).
- Die virtuelle Toolbar kann er nutzen und sich „Werkzeuge“ herunterladen, die den Umgang mit dem Internet vereinfachen (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/>).
- Im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe ist in einem Raum der Parfümausstellung eine Riech-Bar aufgebaut (<http://wortschatz.uni-leipzig.de/>), an der Museumsbesucher ihren Geruchssinn testen können.

Auch und speziell auf dem Gebiet der Kosmetik und der Haar-, Haut-, und Schönheitspflege ist es ebenfalls gängig geworden, das Ladengeschäft als „BAR“ zu bezeichnen:

- In der Beauty Bar Stockstadt/ Aschaffenburg gibt es „Halawa, Enthaarung, Ayurveda Massagen und vieles mehr“ (www.google.de Stichwort „beautybar“).
- „Jasmin nails & beautybar“ in Brandenburg an der Havel ist ein Nagel-, Kosmetik- und Wellnessstudio und bietet Dienstleistungen für Schönheit und Wohlbefinden der Kunden an (www.goyellow.de/home/nagelstudio-jasmin-nails-beautybar-jasmin-sorge...).
- Die „Beauty-Bar Düsseldorf“ hat sich dagegen spezialisiert auf Permanent Make-up, Langzeitmakeup und medizinische Kosmetik (www.google.de).
- Die „Honey-Hair-Bar“ in Bochum verbindet äußeres und inneres Wohlergehen, und stillt neben der Lust auf neue Haarschnitte auch den

Durst des Kunden, indem neben einem Friseursalon auch eine Cocktailbar betrieben wird (www.google.de).

Vor diesem Hintergrund kommt der Wortkombination „GEL BAR“ eine gesamtbegriffliche Bedeutung im Sinne einer Vertriebsstätte zu, in der insbesondere gelartige Produkte der von der jüngeren Marke beanspruchten Art verkauft oder angeboten werden, wobei das Angebot nicht auf Gele beschränkt sein muss (ebenso wie man in einer Espresso-Bar nicht nur Espresso, sondern auch anderen Kaffee, Schokolade, Mineralwasser und Snacks usw. erhält). Kommt aber dem Bestandteil „BAR“ keine den Gesamteindruck der jüngeren Marke prägende Stellung zu, scheidet eine unmittelbare Verwechslungsgefahr aus, da sich die Vergleichszeichen in ihrer maßgeblichen Gesamtheit deutlich unterscheiden.

1.4. Unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens der Vergleichsmarken (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alt. MarkenG) liegt eine Verwechslungsgefahr gleichfalls nicht vor. Über eine Zeichenserie, in die sich die jüngere Marke zwanglos einfügen würde, verfügt der Widersprechende offensichtlich nicht. Er hat sich auf diesen Gesichtspunkt auch nicht berufen. Gegen ein gedankliches Inverbindungbringen unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 396) spricht, dass keiner der Wortbestandteile der jüngeren Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne der Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2010, 833, 835 - Rn. 20 - Malteserkreuz II m. w. N.) besitzt, sondern das jüngere Zeichen - wie ausgeführt - zu einem Gesamtbegriff verschmolzen ist (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 362 m. w. N.).

2. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Hacker

Viereck

Mittenberger-Huber

Bb