



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 67/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
8. November 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 013 611

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2011 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 2 744 951 im Hinblick auf die Ware „Seifen“ zurückgewiesen worden ist. In dem genannten Umfang wird die Löschung der Marke 30 2010 013 611 angeordnet.
2. Es wird festgestellt, dass der Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. April 2011 wirkungslos ist, soweit darin der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 2 744 951 hinsichtlich der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ zurückgewiesen worden ist.

Gründe

I.

Die am 5. März 2010 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 19. Mai 2010 unter der Nummer 30 2010 013 611 u. a. für Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen und am 18. Juni 2010 veröffentlicht worden.

In dem genannten Umfang ist Widerspruch erhoben worden aus der seit 5. Dezember 2003 für Waren der Klassen 1 und 3 eingetragenen Gemeinschaftsmarke (Wortmarke) 2 744 951

FIT.

Der Widerspruch ist allein gestützt auf die eingetragenen Waren der Klasse 3:

„Seifen; Wasch- und Bleichmittel, Wäscheeinweichmittel, Waschmittel-Zusätze, Farbzusätze zur Wäsche; Putz-, Polier-, Reinigungs- und Spülmittel, Maschinengeschirrspülmittel; Glanzmittel; Fleckentfernungsmittel; Reinigungsmittel für Maschinen; chemische Produkte zum Entfetten, Entölen und Reinigen von Metallen, Holz, Stein, Porzellan, Glas, Kunststoff und Textilien; Entkalkungsmittel für Haushaltszwecke, Wasserenthärtungsmittel; Fett-

entfernungs- und Schleifmittel; Kombinationsmittel aus Spülmittel und Handseife; Kombinationsmittel aus Spülmittel und Handpflegemittel; Kombinationsmittel aus Spülmittel, Handpflegemittel und Handseife; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ausgenommen jeglicher Mittel zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haare sowie zur Behandlung der Haare und der Kopfhaut; Abschminkmittel; Adstringenzen für kosmetische Zwecke; Alaunsteine (antiseptisch); Antitranspirantien (schweißhemmende Toilettenmittel); Augenbrauenkosmetika; Augenbrauenstifte; Badesalze, nicht für kosmetische Zwecke; Badeszusätze, kosmetische; Bartfärbemittel; Bartwiche; Bimsstein; Bleichcreme für die Haut; Bleichmittel für kosmetische Zwecke; Creme (Haut-) (kosmetisch); Enthaarungsmittel; Enthaarungswachs; Färbemittel für Toilettenzwecke; Farbstoffe für die Kosmetik; Fette für kosmetische Zwecke; Hautcreme (kosmetisch); Hautpflegemittel (kosmetisch); Heliotropin; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Klebstoffe für künstliche Wimpern; Körper- und Schönheitspflege (Mittel zur); Kosmetika; Kosmetika (Tier-); Kosmetiknecessaires (gefüllt); Kosmetikstifte; kosmetische Ziermotive; künstliche Nägel; künstliche Wimpern; Lack (Nagel-); Lackentfernungsmittel; Lippenstifte; Lotionen für kosmetische Zwecke; Make-up; Mandelmilch für kosmetische Zwecke; Masken (Schönheits-); Nägel (künstliche); Nagellack; Nagelpflegemittel; Necessaires (Kosmetik-) (gefüllt); Öle für Körper- und Schönheitspflege; Öle für kosmetische Zwecke; Papierschablonen zum Schminken der Augen; Pasten für Rasiermesserstreifen; Poliercreme; Poliermittel für Zahnprothesen; Pomaden für kosmetische Zwecke; Puder (Schmink-); Rasiermittel; Rasiersteine (antiseptisch); Reinigungsmilch für Körper- und Schönheitspflege; Reinigungsmittel für Zahnprothesen; Salze (Bade-); nicht für medizinische Zwecke; Schlankheitspräparate, kosmetische Schminke; Schminken (Papierschablonen zum

- der Augen); Schminkmittel; Schminkpuder; Schönheits- und Körperpflege (Mittel zur -); Schönheitsmasken; Shampoos; Shampoos (Tier-); Sonnenschutzmittel (kosmetische Mittel zur Hautbräunung); Steine (Rasier-) (antiseptisch); Stifte (Kosmetik); Talkumpuder für Toilettenzwecke; Tierkosmetika; Tiershampoos; Toilettenmittel (Körperpflege); Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen; Vaseline (Erdölgelee) für kosmetische Zwecke; Wachs (Enthaarungs-); Wasserstoffsuperoxyd für kosmetische Zwecke; Watte für kosmetische Zwecke; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Weihrauch; Wimpern (Klebstoffe für künstliche-); Wimpern, künstliche; Wimpernkosmetika; Wimperntusche (Mascara); Zahnprothesen (Reinigungsmittel für -); Zahnputzmittel; Ziermotive für kosmetische Zwecke; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Zahnpflegemittel, Zahnputzmittel, Reinigungsmittel für dritte Zähne und Zahnsparren (auch in Form von Tabletten oder Pulver); Produkte für die Mundhygiene, Mundwasser, Mundspray; Mittel mit Zusätzen für die Zahnpflege und/oder Mundhygiene in Tablettenform, insbesondere für kosmetische Zwecke (soweit in Klasse 3 enthalten).“

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 7. April 2011 zurückgewiesen. Zwar könnten sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen. Der Annahme einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG stehe jedoch zum einen die ausgeprägte Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke auf dem Gebiet der Körper- und Schönheitsmittel entgegen, da der Ausdruck „fit“ auf diesem Warengbiet häufig als werbliche Anpreisung oder als Hinweis auf die Wirkungsweise verwendet werde. Darüber hinaus scheitere der Widerspruch an fehlender Zeichenähnlichkeit. Der in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil „FIT“ könne diese wegen seiner Kennzeichnungsschwäche weder prägen noch eine selbständig kennzeichnende

Stellung in ihr einnehmen. Hinzu komme, dass die Wortfolge „FIT FOR SALON“ im Hinblick auf dem Verkehr geläufige „Fit for“-Verbindungen als gesamtbegriffliche Einheit wahrgenommen werde.

Gegen diese Beurteilung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, „FIT FOR SALON“ bilde keine begriffliche Einheit. Es handele sich vielmehr um eine Bestimmungsangabe für ein Produkt mit der Bezeichnung „fit“ für einen (Frisör-)Salon. Der Zeichenteil „KPOCHS ACADEMY“ sei so klein, dass er das Gesamtzeichen nicht prägen könne. Auch die beanstandete Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke liege - jedenfalls im Bereich der Seifen für Reinigungszwecke - nicht vor. Bei gegebener Warenidentität sei deshalb Verwechslungsgefahr gegeben.

In der mündlichen Verhandlung hat sie ihren Vortrag dahingehend ergänzt, dass „FIT“ seit den 60er Jahren in der ehemaligen DDR für Spülmittel eingeführt und umfangreich benutzt worden sei. Nach der Wiedervereinigung habe die Marke auch Eingang in den westdeutschen Markt gefunden. Sie werde seither bundesweit für verschiedene Produkte im Bereich der Reinigungsmittel benutzt. Diese Produkte seien bei großen Handelsketten wie Rewe und Lidl gelistet und erreichten in Deutschland einen jährlichen Umsatz von ca. ... Euro.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende ihren Widerspruch zurückgenommen, soweit er gegen die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ der angegriffenen Marke gerichtet war. Im Übrigen beantragt sie (sinngemäß),

zu erkennen, wie aus dem Tenor ersichtlich.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und ist auch zur mündlichen Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht in dem noch beschwerdegegenständlichen Umfang die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098 Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Nr. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915 Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235 Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft 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., z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103 Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

Nach diesen Grundsätzen kann die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Vergleichsmarken nicht verneint werden.

Die allein noch angegriffene Ware „Seifen“ der jüngeren Marke ist auch im Verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten. Zu den von dieser darüber hinaus erfassten Wasch-, Reinigungs- und Spülmitteln kann hochgradige Ähnlichkeit bestehen, da der Begriff „Seifen“ nicht nur Toilettenseifen zur Körperpflege, sondern auch Reinigungsseifen umfasst.

Nicht beigetreten werden kann der Beurteilung der Markenstelle, dass der Widerspruchsmarke eine ausgeprägte Kennzeichnungsschwäche anhafte. Zwar trifft es zu und ist von der Markenstelle auch belegt worden, dass die Bezeichnung „fit“ im Bereich der Körper- und Schönheitspflege in großem Umfang werblich anpreisend und auch beschreibend verwendet wird. Für den Bereich der Reinigungs- und Spülmittel sind jedoch entsprechende Feststellungen nicht getroffen worden. Selbst wenn man indessen auch in diesem Warenbereich von einer von Hause aus unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausginge, ist diese jedenfalls durch eine nicht unerhebliche Benutzung gestärkt worden. Die Reinigungs- und Spülmittelmarke „FIT“ ist nach dem unbestritten gebliebenen Vortrag der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung in den 60er Jahren in der ehemaligen DDR eingeführt worden; seit der Wiedervereinigung wird sie bundesweit benutzt. Die unter der Marke „FIT“ vertriebenen Produkte - z. B. Geschirrspülmittel, Glas- und Sanitärreinigungsmittel - sind bei großen Handelsketten wie z. B. Rewe und Lidl erhältlich, was dem Senat auch aus eigener Anschauung bekannt ist, und erreichen in Deutschland unstreitig einen jährlichen Umsatz von ca. ... Euro. Bei dieser Sachlage ist es gerechtfertigt, der Widerspruchsmarke auf dem genannten Warengbiet sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2010 als auch im Entscheidungszeitpunkt eine eher im oberen Bereich anzusetzende durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen.

Dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine Gemeinschaftsmarke handelt, steht dem nicht entgegen (vgl. EuGH GRUR 2009, 1158 - PAGO/Tirolmilch), zumal sich das Kollisionsgebiet vorliegend mit dem Benutzungsgebiet der Gemeinschaftsmarke deckt.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen, deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (z. B. BGH GRUR 2012, 1040 Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930 Nr. 22 - Bogner B-/Barbie B; GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 23 - MIXI). 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. Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64 Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729 Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055 Nr. 23 - airdsl).

Die angegriffene Marke besteht aus der optisch dominierenden und durch Unterstreichung zusätzlich hervorgehobenen Wortfolge „FIT FOR SALON“ und dem deutlich kleiner geschriebenen Zusatz „KPOCHS ACADEMY“. Dieser Zusatz tritt im Gesamteindruck nicht nur wegen seiner unauffälligen Gestaltung zurück, sondern auch, weil er - sofern er wahrgenommen wird - für den Verkehr als Unternehmenskennzeichen oder Etablissementbezeichnung der Markeninhaberin erscheint. Der Verkehr wird deshalb die eigentliche Kennzeichnung der Waren in dem optisch beherrschenden Bestandteil „FIT FOR SALON“ sehen.

Für die Wortfolge „FIT FOR SALON“ kommen mehrere Verständnismöglichkeiten in Betracht. Für sich betrachtet kann man darin eine gesamtbegriffliche Einheit sehen, wie von der Markenstelle angenommen. Besonders naheliegend ist dies im Zusammenhang mit den hier nicht streitgegenständlichen Ausbildungsdienstleistungen. Eine solche Betrachtungsweise greift jedoch zu kurz. Zu beachten ist nämlich, dass sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die intensive Benutzung einer älteren Marke auch auf die Beurteilung auswirken kann, ob eine jüngere Marke durch einen bestimmten Bestandteil geprägt wird. Insoweit ist davon auszugehen, dass durch die intensive Benutzung einer älteren Marke nicht nur deren Kennzeichnungskraft gestärkt wird. Vielmehr führt ein solcher Wandel dazu, dass die besondere herkunftshinweisende Funktion des gestärkten älteren Zeichens vom Verkehr auch dann wahrgenommen wird, wenn ihm die ältere Marke als Bestandteil eines jüngeren Kombinationszeichens begegnet (BGH GRUR 2003, 880, 881 - City Plus; GRUR 2009, 484 Nr. 34 - Metrobus; GRUR-RR 2010, 205 Nr. 46 - Haus & Grund IV). So liegt es auch hier. Vor dem Hintergrund der langjährigen und erheblichen Benutzung der Widerspruchsmarke im Bereich der Reinigungsmittel kann es nicht ausgeschlossen werden, dass der Verkehr, wenn er mit einer mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Reinigungsseife konfrontiert wird, darin ein Reinigungsprodukt der ihm bekannten Marke „FIT“ erkennt, das für den Salonbedarf bestimmt ist. In diesem Produktsegment kann daher eine relevante Zeichenähnlichkeit und - in der Gesamtschau der maßgeblichen Faktoren - Verwechslungsgefahr nicht verneint werden.

Der Beschluss der Markenstelle war somit im tenorierten Umfang aufzuheben. Die Feststellung seiner Wirkungslosigkeit im Übrigen erfolgt zur Klarstellung, nachdem der Widerspruch insoweit zurückgenommen worden ist.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auf-

erlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

Hacker

Winter

Backes

Cl