



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 12/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2010 004 199

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich, des Richters Schmid sowie der Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2011 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke EM 006 466 636 gegen die angegriffene Marke 30 2010 004 199 in Bezug auf die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten“ zurückgewiesen worden ist.

Auf diesen Widerspruch wird die Löschung der angegriffenen Marke im Umfang der vorgenannten Dienstleistungen angeordnet.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde des Widersprechenden bleibt insoweit dahingestellt, als der Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen „CLEANCOS“ auf die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten“ gerichtet ist.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde des Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 21. Januar 2010 angemeldete farbige Wort-/Bildmarke (grün, weiß)



ist am 31. Mai 2010 unter der Nr. 30 2010 004 199 für die Waren bzw. Dienstleistungen

Klasse 3:
Kosmetika;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat der Widersprechende aus der prioritätsälteren, am 3. Oktober 2008 für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 3: Schönheitsmasken; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Watte für kosmetische Zwecke; Rasiermittel; Parfümeriewaren; Enthaarungswachs; Kosmetiknecessaires [gefüllt]; Körper- und Schönheitspflege (Mittel zur -); Kosmetika; Seifen; Hautcreme [kosmetisch]; Enthaarungsmittel; Masken (Schönheits-); Shampoos; Hautpflegemittel [kosmetisch]; Lotionen für kosmetische Zwecke;

Klasse 5: Hautpflege (pharmazeutische Präparate für die -); chemisch pharmazeutische Erzeugnisse; Heftpflaster; Klebebänder für medizinische Zwecke; Lösungsmittel zum Entfernen von Heftpflaster; Vitaminpräparate; Salben für pharmazeutische Zwecke; Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke; pharmazeutische Präparate; Öle für medizinische Zwecke;

Klasse 44: Schönheitssalons (Dienstleistungen von -); Massagen (Durchführung von -);

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke EM 006 466 636

CLEANCOS

und aus der nach dem Vortrag des Widersprechenden u. a. in den Geschäftsbereichen „Handel mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Dienstleistungen zur Körper- und Schönheitspflege, Schulungen“ als Unternehmenskennzeichen geschützten Bezeichnung

CLEANCOS

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 22. November 2011 hat die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des höheren Dienstes, die angegriffene Marke auf den Widerspruch aus der genannten eingetragenen Gemeinschaftsmarke teilweise, nämlich für die Waren „Kosmetika“, gelöscht und diesen Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Weiter hat sie den Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen in vollem Umfang zurückgewiesen.

Betreffend den Widerspruch aus der Gemeinschaftswortmarke EM 006 466 536 hat die Markenstelle ausgeführt, die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte über durchschnittliche Kennzeichnungskraft. In klanglicher Hinsicht bestehe Verwechslungsgefahr, soweit sich die Zeichen in

Klasse 3 auf identischen Waren begegnen könnten. Soweit die angegriffene Marke Schutz für Dienstleistungen der Klasse 41 genießt, reiche der gegenüber den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke bestehende Abstand aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen zuverlässig auszuschließen.

Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „CLEANCOS“ hat die Markenstelle ausgeführt, der Widersprechende habe das geltend gemachte Unternehmenskennzeichenrecht mangels ausreichender Belege für die Benutzung des Unternehmenskennzeichens nicht ausreichend nachgewiesen.

Gegen diese Entscheidung wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde. Die streitgegenständlichen Dienstleistungen „sportliche und kulturelle Aktivitäten“ seien den für die eingetragene Widerspruchsmarke geschützten „Massagedienstleistungen und Dienstleistungen eines Schönheitssalons“ überdurchschnittlich ähnlich, da die beidseitigen Dienstleistungen als Gegenstand von Wellness-Angeboten enge sachliche Berührungspunkte aufwiesen. Überdies bestünden auch klare Berührungspunkte zu den Dienstleistungen „Unterhaltung“ und „kulturelle Aktivitäten“, die, wie auch insbesondere „Massagedienstleistungen“, in Hotels oder Freizeiteinrichtungen angeboten würden. Auch seien „Massagedienstleistungen“ oder „Dienstleistungen von Schönheitssalons“ Ausdruck spezifischer kultureller Traditionen und kämen daher als Gegenstand von Kulturveranstaltungen in Betracht. „Schönheitssalons“ böten auch Ausbildungsdienstleistungen wie Schminke-Workshops an. Den bei dieser Ausgangslage erforderlichen Abstand halte die angegriffene Marke, die im Wortbestandteil mit der eingetragenen Wortmarke übereinstimme, nicht ein. Dabei sei auch einzubeziehen, dass die Markeninhaberin, die mit dem Widersprechenden in geschäftlicher Verbindung gestanden habe, das Widerspruchszeichen gezielt verletze.

Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen erklärt der Widersprechende, er betreibe einen Großhandel für kosmetische Artikel und Geräte und biete ferner Dienstleistungen im Bereich Körper- und Schönheitspflege sowie

Ausbildung auf diesem Gebiet an. Das Unternehmenskennzeichen verwende er seit der Geschäftsgründung am 1. Januar 2007 auf allen Geschäftspapieren, Katalogen, Werbematerialien und im Rahmen seines Internetauftritts.

Der Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. November 2011 im Umfang der Zurückweisung der Widersprüche zu 1) und zu 2) aufzuheben und die Marke 30 2010 004 199 insgesamt zu löschen.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat teilweise Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der eingetragenen Gemeinschaftsmarke EM 006 466 536 besteht für das Publikum auch insoweit Verwechslungsgefahr, als die angegriffene Marke für die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten“ eingetragen ist. Daher war der angefochtene Beschluss der Markenstelle insoweit aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 1, 125b Nr. 1 MarkenG).

Die Entscheidung über den weiteren Widerspruch des Widersprechenden aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen kann in Bezug auf die vor-

genannten Dienstleistungen dahingestellt bleiben, da der Widersprechende insoweit sein Rechtsschutzziel aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 006 466 536 erreicht hat.

Hinsichtlich der weiteren beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 41, nämlich „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“, ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Hinblick auf beide Widersprüche zu verneinen, so dass die Markenstelle die Widersprüche insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 Satz 2, 125b Nr. 1 MarkenG bzw. § 42 Abs. 2 Nr. 4, § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Zum Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 006 466 536

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z. B. EuGH, GRUR 2010, 933, Rn. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EUGH GRUR 2008, 343, Rn. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 ff. m. w. N.).

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausrei-

chende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 254 m. w. N.). Dabei sind regelmäßig die Vergleichsmarken als Ganzes gegenüberzustellen, da der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden und zergliedernden Betrachtungsweise zu unterziehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9, Rdn. 237 m. w. N.).

a) Auch wenn die angegriffene Wort-/Bildmarke und die eingetragene Widerspruchswortmarke im Hinblick auf die spezifische grafische und farbliche Ausgestaltung der angegriffenen Marke als nicht identisch zu erachten sind, besteht allerdings hochgradige Zeichenähnlichkeit zwischen den Streitmarken. Zwar sind die Wortbestandteile „Clean Cos“ der angegriffenen Marke im Unterschied zur Widerspruchsmarke „CLEANCOS“ getrennt und versetzt geschrieben. Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich dieser Unterschied auch auf die Aussprache der Zeichen auswirkt, besteht gleichwohl eine zumindest weitgehende Übereinstimmung in der klanglichen Wiedergabe. Dabei wird der klangliche Gesamteindruck der angegriffenen Marke erkennbar durch die äußerlich gleichrangigen Wortelemente „clean cos“ geprägt, die im Unterschied zur ohnehin nur unterstützenden grafischen Gestaltung eine praktikable Artikulation gestatten (vgl. BGH, GRUR 2008, 903 Rn. 25 – SIERRA ANTIGUA).

b) Entgegen der Auffassung der Markenstelle hält die angegriffene Marke im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung den unter Berücksichtigung durchschnittlichen Schutzzumfangs und hochgradiger Zeichenähnlichkeit gebotenen Abstand zu der Widerspruchsmarke in Bezug auf die Dienstleistungen „Erziehung; Ausbildung; sportliche Aktivitäten“ nicht ein. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn zu Lasten des Widersprechenden in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen „Schönheitssalons (Dienstleistungen von -); Durchführung von Massagen“ von einer Einschränkung der originären Kennzeichnungskraft unter dem Gesichtspunkt einer erkennbaren Anlehnung an die beschreibende Angabe „clean cosmetics“ auszugehen wäre.

Eine Ähnlichkeit von Dienstleistungen ist dann anzunehmen, wenn die beiderseitigen Dienstleistungen so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie würden angesichts objektiver Kriterien üblicherweise von denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen erbracht. Dabei ist angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen in erster Linie auf die Art und den Zweck der Dienstleistung, d. h. den Nutzen für den Empfänger der Dienstleistung, und die Vorstellung des Verkehrs, dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung erbracht werden, abzustellen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 111 f.).

„Sportliche Aktivitäten“ können in einem ausgeprägten funktionellen Zusammenhang zu den nach der hier maßgeblichen Registerlage für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Dienstleistungen „Durchführung von Massagen“ stehen. So bieten Wellness-Einrichtungen neben Massagen häufig auch sportliche Aktivitäten wie Walking, Schwimmen oder Yoga an. Die beidseitigen Dienstleistungen können damit der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen und typischerweise ergänzend bei demselben Anbieter in Anspruch genommen werden.

Die Dienstleistungen „Ausbildung, Erziehung“ sind der „Durchführung von Massagen, Dienstleistungen eines Schönheitssalons“ ebenfalls noch hinreichend ähnlich, da die Ausbildung betreffend Massage- und Schminktechniken, etwa Eigenmassage bzw. -maniküre, nahe liegend durch Personen oder Einrichtungen angeboten werden kann, die diese oder vergleichbare Techniken selbst anwenden.

c) In Bezug auf die für die angegriffene Marke eingetragenen Dienstleistungen „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ hält die angegriffene Marke dagegen den unter Gesamtabwägung der Einzelfallumstände gebotenen Abstand auch bei Zugrundelegung durchschnittlicher originärer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein, da die Dienstleistungen „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten; Unterhaltung“ jedenfalls keine hinreichende Ähnlichkeit zu den Waren oder Dienstleistungen der Widerspruchsmarke aufweisen.

Zwar können Massagentechniken oder kosmetische Behandlungen auf bestimmte Traditionen zurückgehen oder in anderer Weise über kulturelle Bezüge verfügen. Ihre Zweckbestimmung im Bereich insbesondere der Gesundheitspflege oder des körperlichen Wohlbefindens führt jedoch zu einer klaren Abgrenzung zu kulturellen Aktivitäten. Auch für eine regelmäßige gegenseitige Ergänzung dieser Dienstleistungen fehlen Hinweise. Wenn kulturelle Aktivitäten oder Unterhaltungsdienstleistungen sich insbesondere auf das Thema „Massagen“ beziehen, liegt es fern, hieraus auf die Erbringung von Massageleistungen zu schließen. Das Angebotsspektrum von Hotels mag gelegentlich die gegenüber stehenden Dienstleistungen umfassen, eine das Verkehrsverständnis entscheidend beeinflussende Branchenübung ergibt sich daraus aber nicht.

Die durch den Widersprechenden geltend gemachte Verletzerabsicht entzieht sich jedenfalls im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren der Feststellung. Ihr wird überdies lediglich indizielle Bedeutung für die Frage der Verwechslungsgefahr zukommen (Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rdn. 404). Sie rechtfertigt vorliegend nicht die Erweiterung des Verwechslungsschutzes auf allenfalls geringfügig ähnliche Dienstleistungen.

2. Zum Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „CLEANCOS“

Der Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen „CLEANCOS“, über den im Umfang der nach den o. g. Ausführungen angeordneten Teillöschung aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke „CLEANCOS“ nicht entschieden werden muss, dringt in Bezug auf die Eintragung der jüngeren Marke für „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ ebenfalls nicht durch. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob dieser Widerspruch trotz Bedenken in Bezug auf eine ausreichende Identifikation des Zeichens und seines Zeitrangs innerhalb der Widerspruchsfrist zulässig ist und das geltend gemachte Unternehmenskennzeichenrecht „CLEANCOS“ überhaupt besteht. Denn auch dann, wenn man zugunsten des Widersprechenden vom Bestehen eines Unternehmenskennzeichens „CLEANCOS“ ausgeht, ist in Bezug auf die Dienstleistungen

„Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ zwischen den Vergleichszeichen Verwechslungsgefahr nach § 12 i. V. m. § 5, § 15 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben. Verwechslungsgefahr in diesem Sinn hängt von der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen, der Kennzeichnungskraft der älteren Bezeichnung und von den Tätigkeitsgebieten, für die die konkurrierenden Bezeichnungen verwendet werden, ab (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 15 Rdn. 35).

Nach den durch den Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichenrecht an dem Wortzeichen „CLEANCOS“ allenfalls in Bezug auf die Geschäftsfelder „Ausbildung im Bereich Wimpernverlängerung“ und „Handel mit Körper- und Schönheitspflegemitteln, nämlich Enthaarungsmitteln und Wimpern-Extensions“ anzuerkennen. Die vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Widersprechenden vom 19. Juni 2015 nennt als Tätigkeitsspektrum des Unternehmens zwar allgemein den Handel mit Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und Dienstleistungen zur Körper- und Schönheitspflege sowie im Bereich Schulungen. Diese Angaben erstrecken sich auf ein untypisch breites Geschäftsfeld, das z. B. auch den häufig selbständigen Bereich der Haarpflege und Schulungen jeder Art umfassen würde. Für einen derartigen Zuschnitt des Unternehmens zum 21. Oktober 2010 liegen keine ausreichend substantiierten Angaben und Belege vor. Die vorgelegten weiteren Unterlagen beziehen sich ausschließlich auf den vorgenannten deutlich engeren Geschäftsbereich (vgl. neben der eidesstattlichen Versicherung auch die Anlagen zum Widerspruch vom 29. September 2010).

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens und hochgradiger Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen (vgl. oben 1.a) bzw. b)) ist Verwechslungsgefahr in Bezug auf „Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten“ allerdings zu verneinen, da die Geschäftsbereiche so weit voneinander entfernt sind, dass Verwechslungen nicht zu besorgen sind. Die beidseitigen Tätigkeiten bzw. Waren dienen insofern ersichtlich abweichenden Zwecken und berühren sich auf den Märkten regelmäßig nicht.

3. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

4. Der Senat konnte im schriftlichen Verfahren entscheiden, nachdem kein Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt wurde. Der Senat hat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung auch nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schmid

Lachenmayr-Nikolaou

Bb