



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 530/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 030 894

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie des Richters Reker und der Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 30 2009 030 894

Saluslogist

für die Dienstleistungen

"Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren;
Veranstaltung von Reisen

Klasse 40: Materialbearbeitung

Klasse 44: Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Dienstleistungen im Bereich der Land-, Garten- oder Forstwirtschaft"

ist Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren

"Klasse 3: Mittel zu Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel, ätherische Öle, kosmetische Badezusätze, Saunaaufgussmittel

Klasse 5: Arzneimittel, pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Mineralstoffpräparate, Babykost, diätetische Lebensmittel zur Gesundheitsförderung, diätetische Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte für medizinische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel mit medizinischer Wirkung, medizinische Tees, insbesondere medizinische Kräutertees, medizinische Zuckerwaren, insbesondere Kräuterbonbons, Vitamin-, Kau- und Mineraltabletten; medizinische Badekonzentrate; medizinische Kräuter- und Pflanzenelixiere; alkoholhaltige und alkoholfreie Tonika mit medizinischer Wirkung, hergestellt unter Verwendung von Pflanzen- und Kräuterauszügen; Heilerde, medizinische Einreibemittel, insbesondere Latschenkieferfranzbranntwein; medizinische und therapeutische Badezusätze

Klasse 30: Sojamehl, Sojaschrot; Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel); Salz, Gewürze, Gewürzsalze; Soßen einschließlich

Salatsoßen; Essig, insbesondere Obstessig; Tees, insbesondere Kräuter- und Früchtetees sowie Hausteas; Zuckerwaren; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 30 enthalten)

Klasse 32: Pflanzen-, Frucht- und Gemüsesäfte, auch für diätetische Zwecke und in mit Vitaminen angereicherter Form, sämtliche für nichtmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel (soweit in Klasse 32 enthalten)"

eingetragenen älteren Gemeinschaftsmarke 003444891

SALUS.

Die Markenstelle für Klasse 39 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Prüfer des gehobenen Dienstes, hat wegen des Widerspruchs am 14. April 2010 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der Klasse 44

"Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere"

beschlossen und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, im Umfang der beschlossenen Teillöschung bestehe die Gefahr, dass die beiderseitigen Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG). Die Dienstleistungen, für die die Löschung beschlossen worden sei, seien mit den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich. Die Widerspruchsmarke weise eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Auf Grund der nachweislich bestehenden Markenserie der Widersprechenden, in der die Serienzeichen in der Regel durch den Stammbestandteil "Salus" und einen weiteren Be-

standteil meist beschreibenden Inhalts gebildet würden, sei nicht auszuschließen, dass die angegriffene Marke für ein weiteres Zeichen der Widersprechenden gehalten werde.

Gegen die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wendet sich der Markeninhaber mit der Beschwerde. Zu deren Begründung führt er aus, dass auch die Verwendung einer Markenserie, in der die Widerspruchsmarke den Stammbestandteil bilde, keine Verwechslungsgefahr mit der angegriffenen Marke begründe. Dagegen spreche, dass das Wort „salus“ der lateinischen Sprache entstamme, die Bedeutung „Gesundheit“ habe und ihm deshalb keine Unterscheidungskraft zukomme. Zudem weiche die Schreibweise des Bestandteils „Salus“ in der angegriffenen Marke von der Schreibweise dieses Wortes in der Widerspruchsmarke ab. Er bestreitet außerdem sinngemäß eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit der Begründung, diese sei den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht durchweg bekannt.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2010 aufzuheben, soweit die teilweise Löschung der angegriffenen Marke beschlossen worden ist, und den Widerspruch auch insoweit zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass der Widerspruchsmarke eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zukomme, da diese von ihr seit Jahren sowohl als Firmenschlagwort als auch als Stammbestandteil einer Serie von eingetragenen Marken sowohl im Inland als auch im europäischen Ausland benutzt worden sei und weiterhin be-

nutzt werde. Zum Nachweis hierfür hat sie eine Anzahl von Verwendungsbeispielen von Marken vorgelegt, die den Bestandteil "Salus" enthalten. Der überdurchschnittlich kennzeichnungsstarke Bestandteil "Salus" präge auch den Gesamteindruck der angegriffenen Marke "Saluslogist", so dass diese mit der Widerspruchsmarke bereits unmittelbar verwechselbar sei. Darüber hinaus bestehe aber auch die Gefahr, dass die angegriffene Marke, wie von der Markenstelle angenommen, mit der Widerspruchsmarke gedanklich in Verbindung gebracht werde. Insoweit macht sich die Widersprechende die Begründung des angefochtenen Beschlusses zu eigen.

II

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde des Markeninhabers ist auch im Übrigen gemäß § 64 Abs. 6 MarkenG zulässig, erweist sich jedoch als unbegründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass mit dem angegriffenen Beschluss zu Recht die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 44 „Medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheit- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere“ ausgesprochen worden ist.

Die Markenstelle ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr zutreffend davon ausgegangen, dass diese nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist und dabei eine Wechselwirkung zwischen allen in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Identität oder Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Weise besteht, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und

umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238, Nr. 18 f. – PICASSO; BGH GRUR 2005, 513, 514 – MEY/Ella May; GRUR 2006, 859, 861 - Malteserkreuz; GRUR 2007, 235 ff. – Goldhase).

Hiervon ausgehend hat sie ferner unter Hinweis auf einschlägige Vorentscheidungen zutreffend festgestellt, dass zwischen den Dienstleistungen der Klasse 44, für die sie die teilweise Löschung der angegriffenen Marke ausgesprochen hat, und den Waren der Klassen 3 und 5, für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, Ähnlichkeit i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht. Diese Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen stellt auch der Markeninhaber nicht in Abrede. Der Grad der Ähnlichkeit der gelöschten Dienstleistungen der Klasse 44 mit den Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ und den Waren der Klasse 5 „Arzneimittel“ und „pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege“ ist dabei, was die Markenstelle offen gelassen hat, als mindestens durchschnittlich zu bewerten, da es sich um einander ergänzende Waren und Dienstleistungen handelt und es zudem nicht unüblich ist, dass Anbieter von Dienstleistungen auf dem Gesundheits- und Schönheitspflege-sektor eigene Produktlinien entwickeln und unter derselben Marke wie die von ihnen angebotenen Dienstleistungen anbieten.

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ferner von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auch für die hier maßgeblichen Waren der Klassen 3 und 5 auszugehen.

Bei der Widerspruchsmarke „Salus“ handelt es sich um ein Wort der lateinischen Sprache, das keinen Eingang in den allgemeinen deutschen Sprachschatz gefunden hat und das der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der hier in Betracht zu ziehenden Waren und Dienstleistungen, der der lateinischen Sprache im Allgemeinen nicht mächtig ist, deshalb regelmäßig nicht als beschreibende Angabe erkennt und versteht. Auch

wenn zu Gunsten des Markeninhabers wegen der Bekanntheit der Bedeutung des Wortes „Salus“ i. S. v. „Gesundheit“ in medizinischen und pharmazeutischen Fachkreisen nur von einer von Haus eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen wird, vermag dies nichts daran zu ändern, dass der Prüfung der Verwechslungsgefahr letztlich eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde zu legen ist, da die Widersprechende durch die von ihr vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht hat, dass sie das Wort „Salus“ nicht nur seit Jahren im Inland für Waren der Klassen 3 und 5 als Marke bzw. Markenbestandteil umfangreich benutzt hat, sondern zudem auch glaubhaft gemacht hat, dass sie dieses Wort auch seit vielen Jahren in ihrer Firma führt und verwendet. Auf Grund dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass sie in den inländischen Fachkreisen eine etwa von Haus aus bestehende Kennzeichnungsschwäche überwunden und auch in diesen Verkehrskreisen eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft erworben hat.

Ausgehend von einer mindestens mittleren Ähnlichkeit der in Betracht zu ziehenden Waren und Dienstleistungen und einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht zwischen den beiderseitigen Marken in dem von der Markenstelle festgestellten Umfang auch die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Zwar wird der Verkehr die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit wegen des in der angegriffenen Marke enthaltenen zusätzlichen, in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Bestandteils „logist“ nicht unmittelbar miteinander verwechseln. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist auch nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr diesen Wortteil aus der angegriffenen, aus einem einzigen Wort bestehenden Marke abspalten oder sonst vernachlässigen wird, so dass von einer Prägung der angegriffenen Marke allein durch deren Anfangsbestandteil „Salus“ nicht ausgegangen werden kann. Auch eine selbständig kennzeichnende Stellung kommt dem Wortbestandteil „Salus“ innerhalb der angegriffenen Marke nicht zu. Von einer selbständig kennzeichnenden Stellung der älteren Marke innerhalb ei-

nes jüngeren Kennzeichens kann nämlich regelmäßig nicht ausgegangen werden, wenn – wie auch im vorliegenden Fall - die ältere Marke in dem jüngeren Zeichen mit einem weiteren Wortbestandteil zu einem einzigen Gesamtwort verbunden ist (BGH GRUR 2008, 909, 911, Nr. 39 – Pantogast).

Zu Recht ist die Markenstelle jedoch davon ausgegangen, dass im vorliegenden Fall die Gefahr einer gedanklichen Verbindung der beiderseitigen Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG besteht.

Bei dieser Art der Verwechslungsgefahr erkennen die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den sich gegenüberstehenden Marken, erkennen jedoch einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke und ordnen die jüngere Marke deshalb irrtümlich ebenfalls dem Unternehmen der älteren Marke zu (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Auflage, § 9 Rn. 374). Voraussetzung für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr in Form der gedanklichen Verbindung ist neben dem Vorhandensein eines übereinstimmenden Bestandteils in beiden Marken die Feststellung, dass diesem Bestandteil Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt. Dieser erforderliche Hinweischarakter kann sich u. a. daraus ergeben, dass der Inhaber der älteren Marke im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wort, Wortstamm oder Bild als Bestandteil mehrerer eigener Serienmarken aufgetreten ist (EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 64 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG), kann aber auch stattdessen oder zugleich dadurch nahegelegt sein, dass der entsprechende Bestandteil als vom Inhaber der älteren Marke als Firmenkennzeichnung verwendet wird (BGH GRUR 1989, 350, 352 – Abbo/Abo).

Die Widersprechende hat im vorliegenden Fall zum einen auf Grund der von ihr vorgelegten Verwendungsbeispiele glaubhaft gemacht, dass sie im Inland eine umfangreiche Serie von Marken mit dem – wie oben dargelegt - zumindest durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Stammbestandteil "SALUS" benutzt hat, die

jedenfalls teilweise in gleicher Weise wie die angegriffene Marke gebildet sind. Dabei ist der Stammbestandteil "SALUS" nicht nur um schriftbildlich abgesetzte beschreibende Angaben, wie "Malva-Tee", "Mondphasen-Tee" oder "Galle-Leber-Tee" ergänzt, sondern auch mit anderen Angaben zu neuen Gesamtbezeichnungen, wie z. B. "SALUSPROTECT", "SALUSVITAL", "SALUSCOR" oder "SALUSGINKO", verbunden worden. In die Reihe dieser Wortbildungen reiht sich die ebenfalls unter Voranstellung der Widerspruchsmarke gebildete angegriffene Marke „Saluslogist“ nahtlos ein. Dass der Wortbestandteil „Salus“ in der angegriffenen Marke mit großem Anfangsbuchstaben und ansonsten kleinen Buchstaben geschrieben ist, während die Widerspruchsmarke durchweg in großen Buchstaben wiedergegeben ist, ist demgegenüber entgegen der Ansicht des Markeninhabers unerheblich, weil der Verkehr daran gewöhnt ist, dass Marken in verschiedenen Schriftarten und -typen verwendet werden, weshalb er hierin kein Unterscheidungsmerkmal sieht (BPatG GRUR 2008, 74, 77 – Focus Home Collection/FOCUS).

Die von der Widersprechenden mit ihrem Schriftsatz vom 14.07.2010 eingereichten Unterlagen, insbesondere die mit den Anlagen 7 und 8 in Kopie überreichten Broschüren aus den Jahren 2008 bzw. 2010, sind geeignet, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die Widersprechende die Marken "SALUSCOR", „SALUSVITAL" und „SALUSDERM" im Inland auch benutzt hat. Überdies wird ein tatsächlicher Vertrieb der in den Broschüren genannten Produkte auch durch den über die Homepage „www.salus.de“ der Widersprechenden zu erreichenden Online-Shop gestützt, über den die genannten Produkte aktuell weiterhin bestellbar sind. Auch der Markeninhaber hat den diesbezüglichen Sachvortrag der Widersprechenden nicht in Abrede gestellt, so dass kein begründeter Anlass besteht, daran zu zweifeln, dass die angeführte Markenserie von der Widersprechenden benutzt worden ist und auch weiterhin benutzt wird.

Des Weiteren hat die Widersprechende durch die von ihr vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht, dass sie die Widerspruchsmarke im Inland seit Jahren auch

als - nicht nur untergeordneten - Bestandteil ihrer Firma benutzt hat. Bei dieser Sachlage steht zu befürchten, dass die angesprochenen Verkehrskreise die mit der angegriffenen Marke "Saluslogist" gekennzeichneten Dienstleistungen ihrer betrieblichen Herkunft nach fälschlich dem Unternehmen der Widersprechenden oder zumindest einem mit der Widersprechenden wirtschaftlich verbundenen Unternehmen zuordnen und damit einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG unterliegen werden. Daher muss der Beschwerde des Markeninhabers der Erfolg versagt bleiben.

Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt der entschiedene Fall keine Veranlassung, so dass gemäß § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG jeder Verfahrensbeteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst zu tragen hat.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Dr. Schnurr

Reker

Bb