



BUNDESPATEENTGERICHT

30 W (pat) 551/21

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2019 004 287

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juni 2024 unter Mitwirkung des Richters Merzbach als Vorsitzender sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Posselt

beschlossen:

- I. Die Beschwerde des Widersprechenden wird zurückgewiesen.
- II. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 21. Februar 2019 angemeldet und 20. Juni 2019 für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Färbepreparate für kosmetische Zwecke in Form von Pigmenten und Pigmentpasten; Seifen;

Parfümeriewaren; ätherische Öle; künstliche Nägel; Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Hautpflegeprodukte; Mittel zur Handpflege; Mittel zur Fußpflege; Mittel zur Nagelpflege; Hand- und Hautreinigungsmittel

Klasse 35: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, auch über das Internet oder mittels Teleshopping-Sendungen, in Bezug auf Kosmetika, Verbrauchsmaterialien sowie Apparate und Geräte für Kosmetik-, Fußpflege- und Nagelpflege-Salons; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten

Klasse 39: Flaschenabfülldienste; Abfüllung oder Konditionierung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Pflege-, Schönheit- und Schminkmitteln, Klebstoffen für kosmetische Zwecke, Rohstoffen zur Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmitteln

Klasse 40: kundenspezifische Anfertigung von Kosmetika für Dritte, nämlich von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Pflege-, Schönheits- und Schminkmitteln; Aufdrucken von Etiketten; Spezialanfertigung von Werkzeugen für Dritte; Verarbeitung von kosmetischen oder chemischen Materialien und Stoffen für Dritte; Verarbeitung von Rohstoffen zur Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Verarbeitung von Erzeugnissen für die Herstellung von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege; Verarbeitung von chemischen Erzeugnissen; Verarbeitung von Chemikalien; Pigmentierung von Produkten; Verarbeitung von Pigmenten; Zurichten von Materialien auf Bestellung [für Dritte]

Klasse 42: Entwicklung von Produkten; Design von Verpackungen; Design von Etiketten; Entwicklung und Bau von Modellen und Prototypen für Forschungszwecke und die technische Produktentwicklung

unter der Nummer 30 2019 004 287 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 26. Juli 2019.

Gegen die Eintragung hat der Beschwerdeführer am 24. Oktober 2019 aus drei Marken Widerspruch erhoben, nämlich aus:

1. der für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 3: Kosmetische Feuchtigkeitscremes zur Verwendung nach der Rasur; Rasierwasser; After-Sun-Gele [Kosmetika]; Sonnenschutzcremes; Hautcremes zur Reduzierung von Altersflecken; Alkoholische Lösungsmittel als Reinigungsmittel; Antiagingcremes; Faltencremes; Cremes für die Aromatherapie; Künstliche Bräunungspräparate; Hautbräunungscremes; Babyöle; Basiscremes; Badecremes, nicht für medizinische Zwecke; Badeöle; Kosmetische Masken; Schönheitspflegemittel in Form von Cremes; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Gelen; Lotionen für die Schönheitspflege; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege in Form von Milch; Rouge für das Gesicht; Rougestifte; Körperlotionen; Körpercremes; Körpercrememasken; Körpermasken; Körperöl; Kosmetische Körperölsprays; Körper-Peeling; Bräunungscremes; Reinigungsmittel zur Fleckenentfernung; Kosmetika; Kosmetische Hautbräunungsmittel; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege zur Behandlung von trockener Haut; Bleichcreme für die Haut; Cremes zur Reduzierung von Cellulite; Hautbräunungscremes; Nagelhautcremes; Enthaarungsmittel; Ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch; Ätherische Öle; Peelingcremes; Gesichtscreme (nicht für medizinische Zwecke); Gesichtswaschmittel [Kosmetika]; Gesichtscremes für kosmetische Zwecke; Gesichtsmasken; Kosmetische Gesichtspeelings; Gesichtswasser [Mittel zur Körper- und

Schönheitspflege]; Gesichtswaschmittel [Kosmetika]; Haarcremes; Haarentfernungscremes; Reiniger für die Hände; Handwaschmittel; Lippenbalsam, nicht für medizinische Zwecke; Lippencremes; Lipgloss; Lipgloss; Lippenstifte; Lotionen zur Cellulitereduzierung; Schminkgrundierungen; Massageöle; Feuchtigkeitsmittel; Nagelcremes; Nagelgel; Nagelhärter; Windelcremes [nicht für medizinische Zwecke]; Nachtcremes; Fußcremes, nicht für medizinische Zwecke; Cremes zur Behandlung der Kopfhaut, nicht für medizinische Zwecke; Parfümierte Seifen; Schutzcremes für Leder; Mittel zur Behandlung der Kopfhaut (nicht arzneimittelhaltig); Abbeizmittel; Rasiercremes; Hautreinigungsmittel; Hautreinigungscremes; Tonic für die Hautpflege; Seifen; Fleckenreiniger; Sonnenblocker [Kosmetika]; Kosmetische Sonnenschutzlippenstifte; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für das Sonnenbad; Bräunungslotionen; Bräunungsöle; Sonnenschutzmittel; Bräunungsöle; Bräunungsmittel; Bräunungscremes; Bräunungsgele; Waschcremes; Körperreinigungsmittel für den persönlichen Gebrauch; Wasserfreie Seifen; Mit Hautreiniger getränkte Tücher; Faltencremes; Seifen; Badekristalle; Schaumbäder; Klebstoffe für kosmetische Zwecke.

Klasse 5: Reinigungsmittel bei Akne [Pharmazeutika]; Aknecremes [Pharmazeutika]; Verbandwatte; Medizinische antibakterielle Gesichtswaschmittel; Antiseptische Reinigungsmittel; Cremes (für medizinische Zwecke) zur Verwendung nach dem Aufenthalt in der Sonne; Badezusätze für medizinische Zwecke; Medizinische Cremes für die Lippen; Kristalle für therapeutische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke; Medizinische Gesichtscremes; Handcremes für medizinische Zwecke; Medizinische Gesichtspeelings; Medizinische Fußcremes; Medizinische Cremes; Medizinische Lippenbalsame; Medizinische Hautcremes; Öle für medizinische Zwecke; Medizinische Nachtcremes; Peptone für pharmazeutische Zwecke; Pharmazeutische Cremes; Pharmazeutische Präparate; Medizinische Schutzcremes;

Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Desinfektionstücher für medizinische Zwecke; Mittel zur Behandlung der Kopfhaut [arzneimittelhaltig]; Peelings [Präparate] für medizinische Zwecke; Hautpflegecremes für medizinische Zwecke; Medizinische Cremes für therapeutische Zwecke; Therapeutisch-medizinische Badepräparate; Vaginalspülungen; Desinfektionswaschmittel, ausgenommen Seifen; Nahrungsergänzungsmittel für diätetische Zwecke; Desinfizierende Handwaschmittel; Handlotionen (medizinisch); Medizinische Hautlotionen.

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf feuchtigkeitsspendende Aftershave-Cremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Aftershave; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gele zur Verwendung nach dem Sonnenbaden [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes zur Verwendung nach dem Sonnenbaden; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes zur Reduzierung von Altersflecken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf alkoholische Lösungsmittel als Reinigungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes gegen Alterungserscheinungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Antifaltencremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes für die Aromatherapie; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf künstliche Bräunungspräparate; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Selbstbräunungscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Babyöle; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Basiscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Badecremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Badeöl; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitsmasken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitsgele; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitslotionen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schönheitsmilch;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Rouge;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Rougestifte;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körperlotionen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körpercreme;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körpermaskencremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körpermasken;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körperöl;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körperölspray;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Körperpeelings;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bräunungscremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Reinigungszusammensetzungen zum Entfernen von Flecken;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf kosmetische
Hautbräunungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege zur Behandlung von trockener Haut;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bleichcreme für die Haut;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Anticellulite-Cremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hautbräunungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nagelhautcreme;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Enthaarungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf ätherische Öle für den
persönlichen Gebrauch; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
ätherische Öle; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Peelingcremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf nicht arzneimittelhaltige
Gesichtscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Gesichtsreinigungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Gesichtscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Gesichtsmasken; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Gesichtspeelings; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gesichtstoner
[Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Einzelhandelsdienstleistungen in

Bezug auf Gesichtswaschmittel [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege];
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Haarcremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Haarentfernungscremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Handreiniger;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Handwaschmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippenbalsam;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippencremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippenglanz;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippenglanz;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippenstifte;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Anticellulite-Lotionen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Make-up-Grundierungen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Massageöle;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Feuchtigkeitsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nagelcremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nagelgele;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nagelkräftiger;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Windelcremes [nicht
arzneimittelhaltig]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
Nachtcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf nicht
arzneimittelhaltige Fußcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf
nicht arzneimittelhaltige Cremes zur Behandlung der Kopfhaut;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf parfümierte Seife;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Konservierungscremes für
Leder; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf nicht arzneimittelhaltige
Kopfhautkuren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Abbeizmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Rasiercremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hautreinigungsmittel;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hautreinigungscremes;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hauttoner;
Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Seifen;

Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Fleckentferner;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sonnenblocker [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lippenstifte mit Sonnenblocker [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bräunungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sonnenlotionen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sonnenöle; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Lotionen mit Sonnenblocker; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sonnenöle; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Sonnenschutzmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bräunungscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bräunungsgele [Mittel zur Körper- und Schönheitspflege]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waschcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Waschpräparate für den persönlichen Gebrauch; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Trockenseife; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf mit Hautreiniger getränkte Tücher; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes gegen Falten; Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Seifen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Badesalze; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Schaumbäder; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Klebstoffe für kosmetische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Reinigungsmittel gegen Akne [pharmazeutische Präparate]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Cremes gegen Akne [pharmazeutische Präparate]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Verbandwatte; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige antibakterielle Gesichtswaschmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf antiseptische Reinigungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Cremes zum Auftragen nach dem Sonnenbad; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Badepräparate; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf

arzneimittelhaltige Lippencremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kristalle für therapeutische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Gesichtscremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Handcremes für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Gesichtspeelings; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Fußcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Cremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltigen Lippenbalsam; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Hautcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Öle für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Nachtcremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Peptone für pharmazeutische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Cremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Schutzcremes; Wiederverkauf in Bezug auf Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf sterilisierende Tücher; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Kopfhautkuren; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Peelings [Präparate] für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Hautpflegecremes für medizinische Zwecke; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Therapiecremes; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische arzneimittelhaltige Badezusätze; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Vaginalspülungen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf desinfizierende Waschmittel [ausgenommen Seife]; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf diätetische Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf desinfizierende Handwaschmittel; Einzelhandelsdienstleistungen

in Bezug auf arzneimittelhaltige Handlotionen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf arzneimittelhaltige Hautlotionen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kosmetikutensilien;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kosmetikbürsten;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kosmetiktaschen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kosmetikapplikatoren;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Anspitzer für Kosmetikstifte;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf kosmetische Kompaktpuderboxen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Behälter für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Apparate zur therapeutischen Stimulation des Körpers;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Apparate zur therapeutischen Muskelstimulation;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf biotherapeutische Gesichtsmasken;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische Tonergeräte für den Körper;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gesichtsmasken für medizinische Zwecke;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Gaslasergeräte für medizinische Behandlungen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf elektromagnetische Hochfrequenztherapieapparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische Heißluftapparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische Heizapparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische Heizinstrumente;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Laser für medizinische Zwecke;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Niederfrequenzapparate für therapeutische Zwecke;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Magnete für therapeutische Zwecke;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Hautschaber;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Therapieinstrumente;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf ortsfeste elektrische Therapieapparate;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf

therapeutische Apparate mit Massagevorrichtungen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Haarprothesen;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf therapeutische Wirkwaren;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Instrumente zur Behandlung mithilfe von sichtbarem Licht; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Wassertherapiegeräte für medizinische Zwecke;
Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Wasserbehandlungsapparate für medizinische Zwecke; Managementberatung für Unternehmen in Bezug auf Strategie, Marketing, Produktion, Personal und Einzelhandelsverkauf; Verkaufsförderung und Werbung; Werbe- und Marketingdienstleistungen, nämlich Verkaufsförderung für die Produkte und Dienstleistungen Dritter; Analyse von Geschäftsdaten; Unternehmensüberwachung und -beratung, nämlich Daten- und Verhaltensanalysen, um Strategie, Einblick und Marketinganleitung bereitzustellen, sowie für die Analyse, das Verstehen und die Vorhersage von Verhalten und Motivationen sowie Markttrends; Verkaufsförderung für Waren und Dienstleistungen Dritter mittels Betrieb einer Online-Plattform mit Links zu den Ressourcen Dritter; Bereitstellung einer durchsuchbaren Online-Datenbank für Waren und Dienstleistungen Dritter; Dienstleistungen im Zusammenhang mit elektronischem Handel, nämlich, Bereitstellung von Informationen über Waren und Dienstleistungen über Telekommunikationsnetze für Werbe- und Verkaufszwecke“

seit dem 3. September 2015 registrierten Unionsmarke **UM 013 881 206**

BEAUTYLAB

2. der für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Maniküre- und Pediküre-necessaires; Rasierapparate; Schnauz- und Bartschneidemaschinen; Nasenhaartrimmer; Wimperntrenner; Wimpernzangen; Zangen; Nagelhautzangen; Nagelknipser; Nagelzangen; Trimmer für die Behandlung von Nagelhaut; Pinzetten zum Epilieren; Zangen; Nagelpoliergeräte; Nagelfeilen; Nagelscheren; Fingernagelpolierer [elektrisch oder nicht elektrisch]; Geräte für die Gesundheits- und Schönheitspflege; Hairstylinggeräte; Haarbrenneisen; Frisierereisen; Walkeisen; Werkzeuge zur Körperverzierung; Schmirgelfeilen; Bügeleisen; Haarschneide- und Haarentfernungsgeräte; Haarschneidemaschinen, -schneider, -trimmer und -scheren; Maniküre- und Pediküregeräte; Nagelhautzangen; Federzangen; Werkzeuge zur Körperverzierung; Etuis für Maniküre- oder Pediküregeräte; Teile und Zubehör für alle vorgenannten Waren

Klasse 10: Apparate zur therapeutischen Stimulation des Körpers; Apparate für die Tonisierung des Körpers; Apparate zur therapeutischen Stimulation der Muskeln; Biotherapeutische Gesichtsmasken; Apparate für die Tonisierung des Körpers; Körpermassagegeräte; Gesichtsmasken für medizinische Zwecke; Gaslasergeräte für medizinische Behandlungen; Elektromagnetische Hochfrequenzapparate für therapeutische Zwecke; Therapeutische Heißluftapparate; Wärmetherapiegeräte; Wärmetherapiegeräte; Lasergeräte für therapeutische Zwecke; Elektrische Niederfrequenzapparate für therapeutische Zwecke; Magnete für therapeutische Zwecke; Medizinische Hautschleifgeräte; Medizinische Therapieapparate; Elektrische Therapiegeräte; Therapeutische Apparate mit Massageeinrichtungen; Therapeutische Geräte für die Haarentfernung; Therapeutische Strumpfwaren; Instrumente für die Behandlung mit sichtbarem Licht für medizinische Zwecke; Wassertherapieapparate für

medizinische Zwecke; Wassertherapieapparate für medizinische Zwecke; Medizinische Geräte zur Hautverbesserung; Medizinische Geräte zum Tonisieren der Haut; Medizinische Geräte zum Tonisieren des Körpers; Apparate und Instrumente zur Hautverjüngung; Medizinische Geräte und Instrumente für die Hautpflege; Medizinische Auflagen zum Auftragen von Flüssigkeiten auf die Haut [ausgenommen Verbandmaterial]; Hauttemperaturanzeiger für medizinische Zwecke; Medizinische Hautschleifgeräte; Medizinische Ultraschallgeräte; Ultraschall-Therapieapparate; Apparate zur Behandlung von Cellulitis; Elektroden zur Verwendung mit medizinischen Geräten und Instrumenten; Apparate zur Muskelstimulation; Geräte zur Verwendung bei der Tonisierung und beim Training der Muskeln; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren

Klasse 38: Telekommunikation, nämlich elektronische Übertragung von Daten, Nachrichten und Informationen; Ausstrahlung, nämlich Hochladen, Versenden, Anzeigen, Markieren, Bloggen, gemeinsames Nutzen oder sonstiges Bereitstellen von elektronischen Medien oder Informationen über das Internet oder andere Kommunikationsnetze; Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; Ausstrahlung von Rundfunkprogrammen im Internet; Bereitstellung von Online-Foren für die Kommunikation zu Themen von allgemeinem Interesse, einschließlich Kosmetika, Schönheit, Schönheitstherapien und Schönheitsprodukte; Bereitstellung von Online-Gesprächsforen und elektronischen Mailboxen; Streaming von Videomaterial im Internet; Streaming von Tonmaterial im Internet; Bereitstellung des Zugangs zu Computer-, elektronischen und Online-Datenbanken; Elektronische Kommunikationsdienste; Übertragung von Nachrichten, Daten und Inhalten über das Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-Foren, Chatrooms, Blogs und Listservern für die Übermittlung von Nachrichten, Kommentaren und Multimediainhalten unter Benutzern; Übertragung von

elektronischen Medien, Multimediainhalten, Videos, Spielfilmen, Bildern, Texten, Fotografien, Spielen, von Benutzern erzeugten Inhalten, Audioinhalten und Informationen über das Internet und andere Computer- und Kommunikationsnetze; Bereitstellung von Online-Kommunikationsverknüpfungen zur Weiterleitung der Benutzer von Websites auf andere lokale und weltweite Websites; Bereitstellung des Zugangs zu Websites von Dritten über eine universelle Anmeldung; Bereitstellung des Zugangs zu Computerdatenbanken im Bereich soziale Netze, Vermittlung von Bekanntschaften und Partnervermittlung; Elektronische Mailbox-Dienste; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung des Austausches von Multimediainhalten und Kommentaren zwischen Benutzern; Bereitstellung des Zugangs zu nicht herunterladbarer Software zur Ermöglichung der Verfolgung von Multimediainhalten durch Inhaltenanbieter

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Sportliche und kulturelle Aktivitäten; Coaching; Verlagsdienstleistungen; Meditationsschulungen; Durchführung von Lehrgängen zur Persönlichkeitsentwicklung; Bildung und Ausbildung in Bezug auf die Bereitstellung von Therapien, persönlichen Behandlungen, Pflege- und Hygienesdienstleistungen; Organisation von Ausstellungen, Foren, Wettbewerben, Symposien und Showveranstaltungen; Bildung, Ausbildung und kulturelle Dienstleistungen in Bezug auf Therapie, Hygiene, Schönheitspflege, medizinische Analysen, Beratungen auf dem Gebiet der Pharmazie, Auswahl und Verwendung von Parfümeriewaren, Körperpflegemitteln, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und pharmazeutischen Erzeugnissen, Farbanalyse und persönliche Erscheinung; Bildung, Ausbildung und kulturelle Dienstleistungen in Bezug auf Aromatherapie, Reflextherapie, Dienstleistungen von Heilbädern, Schönheitsbehandlungen, Make-up-Dienstleistungen, Verabreichung von Massagen, Maniküre, Pediküre, Dienstleistungen von Kosmetiksalons, Kosmetologie, Stilberatung und

Ästhetik; Unterricht im Bereich der Körperpflege; Information und Beratung in Bezug auf vorstehend genannte Leistungen; Bereitstellung von Online-Zeitschriften

Klasse 44: Therapeutische Dienstleistungen; Hygienedienste; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Medizinische Analysen für die Diagnose und Behandlung von Menschen; Beratungen in der Pharmazie; Schönheitsberatung; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Durchführung von Farbanalysen [Dienstleistungen von Schönheitssalons]; Dienstleistungen in Bezug auf das persönliche Auftreten; Aromatherapie-Dienste; Durchführung von Reflextherapien; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Betrieb von Kureinrichtungen; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Schminkdienstleistungen; Durchführung von Massagen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Körper- und Hautpflege; Schönheitspflege von Kurbädern; Maniküre; Pediküre; Kosmetische Behandlungen; Kosmetik; Dienstleistungen im Bereich Ästhetik; Beratung im Bereich Ästhetik; Körperenthaarung durch Wachs; Kosmetische Körperpflegedienstleistungen; Kosmetische Körper-, Gesichts- und Haarbehandlung; Information und Beratung in Bezug auf alles vorstehend Genannte“

seit dem 23. Februar 2016 registrierten Unionsmarke **UM 015 138 341**

BEAUTYLAB

3. dem EU-Schutzrechtsanteil der u.a. für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 3: Aftershave-Feuchtigkeitscremes, After-Sun-Gele [Kosmetika], Cremes zur Reduzierung von Altersflecken, Alkoholische Lösungsmittel als Reinigungspräparate, Anti-Aging-Cremes, Anti-Falten-Cremes, Aromatherapie-Cremes, Künstliche Bräunungspräparate, Selbstbräunungscremes, Babyöle, Basiscremes, Badeöl, Schönheitsmasken, Körpercreme, Körpermaskencreme, Körpermasken, Körperöl, Körperölspray, Körperpeeling, Bräunungscremes, Reinigungszusammensetzungen zur Fleckenentfernung, Kosmetika, Kosmetika zur Bräunung der Haut, Kosmetika zur Behandlung trockener Haut Hautcremes zum Aufhellen der Haut, Cremes zur Cellulite-Reduktion, Cremes zum Bräunen der Haut, Nagelhautcreme, Enthaarungsmittel, ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch, ätherische Öle, Peeling-Cremes, nicht medizinische Gesichtscreme, Gesichtereiniger, Gesichtscreme, Gesichtsmasken, Gesichtspeelings, Gesichtswasser [Kosmetik], Gesichtswaschmittel [Kosmetik], Haarcreme, Haarentfernungscreme, Handreiniger, Handwaschmittel, Lippenbalsam, Lippencreme, Lipgloss, Lippenpolierer, Lippenstift, Lotionen zur Cellulite-Reduktion, Make-up up Foundations, Massageöl, Feuchtigkeitscreme, Nagelcreme, Nagelgel, Nagelstärkungsmittel, Windelcreme [nicht medizinisch], Nachtcreme, nicht medizinische Fußcreme, nicht medizinische Creme zur Kopfhautbehandlung, parfümierte Seife, Konservierungscremes für Leder, nicht -medizinische Kopfhautbehandlungen, Scheuerlösungen, Rasierschaum, Hautreiniger, Hautreinigungscreme, Hauttoner, Seife, Fleckenentferner, Sonnenschutzmittel [Kosmetik], Sonnenschutzlippenstifte [Kosmetika], Sonnenbronzer, Sonnenlotion, Sonnenöl, Sonnenschutzlotionen, Bräunungsöle, Bräunungspräparate, Bräunungscremes, Bräunungsgele [Kosmetik], Waschcremes, Waschmittel für den persönlichen Gebrauch, wasserlose Seife, Mit einem

Hautreinigungsmittel imprägnierte Tücher, Anti-Falten-Creme, Seifen, Bad Salze, Schaumbad

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aftershave-Feuchtigkeitscremes, After-Sun-Gelen [Kosmetika], Cremes zur Reduzierung von Altersflecken, alkoholischen Lösungsmitteln als Reinigungsmittel, Anti-Aging-Cremes, Anti-Falten-Cremes, Aromatherapie-Cremes, künstlichen Bräunungsmitteln, Selbstbräunungsmitteln Cremes, Babyöle, Basiscremes, Badeöle, Schönheitsmasken, Körpercremes, Körpermaskencremes, Körpermasken, Körperöle, Körperölsprays, Körperpeelings, Bräunungscremes, Reinigungsmittel zur Fleckenentfernung, Kosmetika, Kosmetika zur Bräunung der Haut, Kosmetika zur Behandlung trockener Haut, Cremes zum Aufhellen der Haut, Cremes zur Reduzierung von Cellulite, Cremes zum Bräunen der Haut, Nagelhautcreme, Enthaarungsmittel, ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch, ätherische Öle, Peelingcremes, nicht medizinische Gesichtscreme, Gesichtscreme Reinigungsmittel, Gesichtscremes, Gesichtsmasken, Gesichtspeelings, Gesichtswasser [kosmetisch], Gesichtswaschmittel [kosmetisch], Haarcreme, Haarentfernungscreme, Handreiniger, Handwaschmittel, Lippenbalsam, Lippencreme, Lipgloss, Lippenpolierer, Lippenstift, Lotionen zur Reduzierung von Cellulite, Make-up-Grundlagen, Massageöl, Feuchtigkeitscremes, Nagelcreme, Nagelgel, Nagelstärkungsmittel, Windelcreme [nicht medizinisch], Nachtcreme, nicht medizinische Fußcreme, nicht medizinische Creme zur Behandlung der Kopfhaut, parfümierte Seife, Konservierungscremes für Leder, nicht medizinische Kopfhautbehandlungen, Scheuerlösungen, Rasierschaum, Hautreinigungsmittel, Hautreinigungscreme, Hauttoner, Seife, Fleckenentferner, Sonnenschutzmittel [Kosmetika], Sonnenschutzlippenstifte [Kosmetika], Sonnenbräuner, Sonnencreme Bräunungslotion, Bräunungsöl, Sonnenschutzlotionen, Bräunungsöle,

Bräunungspräparate, Bräunungscremes, Bräunungsgele [Kosmetika], Toilettenmittel und Hautpflegemittel, Waschcremes, Waschmittel für den persönlichen Gebrauch, wasserlose Seife, Tücher Imprägniert mit Hautreinigungsmitteln, Anti-Falten-Cremes, Seifen, Badesalzen, Schaumbädern, Akne-Reinigungsmitteln [pharmazeutische Präparate], Akne-Cremes [pharmazeutische Präparate], medizinischen antibakteriellen Gesichtswaschmitteln, antiseptischen Reinigungsmitteln, medizinischen Cremes zur Anwendung nach Kontakt mit dem Sonne, medizinische Cremes für die Lippen, Kristalle für therapeutische Zwecke, Nahrungsergänzungsmittel, medizinische Gesichtscremes, medizinische Gesichtspeelings, medizinische Fußcremes, medizinische Cremes, medizinische Lippenbalsam, medizinische Hautcremes, medizinische Öle, Nachtcremes [medizinisch], Peptone für Pharmazeutische Zwecke, pharmazeutische Cremes, Pharmazeutika, medizinische Schutzcremes, Hygienepräparate für medizinische Zwecke, Desinfektionstücher, medizinische Kopfhautbehandlungen, Peelings [Präparate] für medizinische Zwecke, Hautpflegecremes für medizinische Zwecke, therapeutische Cremes [medizinische], therapeutische medizinische Badepräparate, Vaginalwaschmittel, Desinfektionsmittel [ausgenommen Seifen], diätetische Nahrungsergänzungsmittel, Geräte zur therapeutischen Stimulation des Körpers, Geräte zur therapeutischen Stimulation der Muskeln, biotherapeutische Gesichtsmasken, Körpertonisierungsgeräte [therapeutisch], Gesichtsmasken für medizinische Zwecke Verwendung, Gaslasergeräte zur medizinischen Behandlung, Elektromagnetische Hochfrequenztherapiegeräte, Heißlufttherapiegeräte, Heißtherapiegeräte, Heißtherapieinstrumente, Laser für medizinische Zwecke, Niederfrequenzelektrotherapiegeräte, Magnete für therapeutische Zwecke, medizinische Hautabrasionsgeräte, medizinische Therapieinstrumente, statische elektrische Therapiegeräte, therapeutische Apparate integrierte Massagegeräte, Haarprothesen, therapeutische Strumpfwaren, Instrumente

zur Behandlung mit sichtbarem Licht, Wassertherapiegeräte für medizinische Zwecke, Wasseraufbereitungsgeräte für medizinische Zwecke

Klasse 44: Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Apothekenberatung; Dienstleistungen eines Schönheitssalons; Spas; Schönheitsbehandlungen; Make-up-Dienstleistungen; Massagedienstleistungen; Maniküredienstleistungen; Schönheitsberatung; Schönheitsbehandlung; Schönheitsbehandlungen für das Gesicht; Beratung im Bereich der Hautpflege“

seit 8. Mai 2014 international unter der Nummer **IR 1 220 907** registrierten Wort-/Bildmarke






Der Inhaber der jüngeren Marke hat im Amtsverfahren zunächst die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 1 220 907 bestritten. Im Beschwerdeverfahren hat er sodann die Benutzung aller drei Widerspruchsmarken, also auch der Unionsmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341 bestritten, weil „mittlerweile alle dem Benutzungszwang“ unterlägen.

Der Widersprechende hat keine Benutzungsunterlagen eingereicht und ausgeführt, die Einrede der Nichtbenutzung sei hinsichtlich aller drei Widerspruchsmarken unzulässig, weil diese am Anmelde- bzw. Prioritätstag der angegriffenen Marke noch nicht benutzungspflichtig gewesen seien.



Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. August 2021 eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.



Zur Begründung ist ausgeführt, die beiden rangälteren Wortmarken „BEAUTYLAB“ setzten sich aus den Begriffen „BEAUTY“ für „Schönheit“ und „LAB“ als gebräuchliche Abkürzung für das englische Wort „laboratory“ zusammen, das dem deutschen Wort „Labor“ entspreche. Mit der naheliegenden Bedeutung „Schönheitslabor“ ergebe sich hinsichtlich der für die Körper- und Schönheitspflege bestimmten und/oder damit im Zusammenhang stehenden Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe. Der Schutzzumfang der rangälteren Wortmarken sei daher gering und beschränke sich auf die eigenprägende Charakteristik, die sich aus der Zusammenstellung der Wortelemente zu einem einheitlichen Gesamtbegriff in Form einer Einwortmarke ergebe. Wegen der schwachen Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils könne

der Bestandteil  in der rangälteren Wort-/Bildmarke  nicht prägen. Der Wortbestandteil könne daher auch nicht unter Vernachlässigung des Bildelements „“ aus der rangälteren Wort-/Bildmarke herausgegriffen und der angegriffenen Marke gegenüber gestellt werden.

Da Benutzungsfragen nicht zu erörtern seien, sei hinsichtlich der Frage der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 3 sowie die Dienstleistungen der Klasse 35 würden von den Verzeichnissen der rangälteren Marke begrifflich überlagernd erfasst. Es bestehe im Wesentlichen Identität. Die weiteren Dienstleistungen wiesen allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der rangälteren Marken auf. Bei einigen Dienstleistungen komme eine Ähnlichkeit nicht in Betracht; dem Widerspruch sei bereits insofern der Erfolg

zu versagen. Eine Erörterung könne jedoch dahingestellt bleiben. Unter Berücksichtigung der genannten Umstände, insbesondere des reduzierten Schutzzumfangs der rangälteren Marken „BEAUTYLAB“ bzw. des Wortbestandteils

„BEAUTYLAB“ in  halte die angegriffenen Wort-/Bildmarke  gegenüber den rangälteren Marken nämlich einen die Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand ein.

Die angefochtene Marke enthalte neben dem Wort-/Bildbestandteil  die untereinander geschriebenen Worte „private“, „BEAUTY“ und „lab“. Es sei bereits fraglich, ob die Wortfolge mit ihrem ohne weiteres verständlichen Sinngehalt „privates Schönheitslabor“ wegen der unmittelbar beschreibenden Wirkung als selbständig kennzeichnend angesehen und deshalb auch isoliert in den Markenvergleich einbezogen werden könne. Zumindest könne nicht angenommen werden, dass der Wort-/Bildbestandteil  hinter die beschreibende Wortfolge zurücktrete.

Aber auch, wenn zu Gunsten des Widersprechenden unterstellt werde, dass die Wortfolge „private BEAUTY lab“ als selbstständig kennzeichnender Bestandteil zu berücksichtigen sei, bleibe ein ausreichender Abstand eingehalten. Die charakterisierende und die Eintragung begründende Eigenprägung der rangälteren Wortmarken „BEAUTYLAB“ beruhe auf der konkreten Form der Zusammenstellung als Einwortmarke. In der angefochtenen Marke werde die Wortfolge von drei, räumlich kaum übersehbar voneinander getrennten, Einzelwörtern bestimmt. Auch wenn die Worte „BEAUTY lab“ klanglich und begrifflich den Marken „BEAUTYLAB“ entsprächen, handele es sich nicht um eine identische Übernahme. Da das Wort „private“ ebenso unmittelbar beschreibend sei wie das Wort „BEAUTY“ könne auch nicht darauf verzichtet werden. Wegen der Schutzunfähigkeit der einzelnen Bestandteile bilde die Wortfolge in der rangjüngeren Marke eine begriffliche Einheit, die sich ausreichend sowohl von den rangälteren Wortmarken aber auch von der

rangälteren Wort-/Bildmarke abhebe. Aus den genannten Gründen würden die Marken auch gedanklich nicht in Verbindung gebracht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Widersprechenden. Zur Begründung führt er aus, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den drei Widerspruchsmarken. Zwischen den Waren und Dienstleistungen der Vergleichszeichen bestehe in großem Umfang Identität und im Übrigen Ähnlichkeit. Die Aufmerksamkeit des angesprochenen Fachverkehrs sei bei den Spezialwaren- und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken auch wegen der bestehenden Hygienevorschriften erhöht. Das gelte auch für den Durchschnittsverbraucher, wenn es um Produkte für den eigenen Körper gehe. Zwischen den Vergleichszeichen bestehe hochgradige Ähnlichkeit, und zwar klanglich, visuell und vom Sinngehalt her. Die Kennzeichnungskraft der drei Widerspruchsmarken sei – anders als die Markenstelle angenommen habe – nicht so schwach, dass sich der Schutzzumfang auf die eigenprägende Charakteristik beschränke.

Es sei zwar richtig, dass das englische Wort „beauty“ für „Schönheit“ stehe und dass die Buchstabenfolge „LAB“ im englischen Sprachbereich die gebräuchliche Abkürzung für das Substantiv „laboratory“ sei, das dem deutschen Wort „Labor“ entspreche. Daraus könne jedoch nicht gefolgert werden, dass der Verkehr dem Markenwort „BEAUTYLAB“ die Bedeutung „Schönheitslabor“ beimesse. Falsch sei insbesondere die Schlussfolgerung der Markenstelle, „BEAUTYLAB“ sei in Bezug auf für die Körper- und Schönheitspflege bestimmte/oder damit in Zusammenhang stehende Waren und Dienstleistungen eine unmittelbar beschreibende Angabe. Ein „Labor“ sei nach der Definition im Duden eine „Arbeitsstätte für naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten (...)“. Da die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken nichts mit Naturwissenschaft, Technik oder Medizin zu tun hätten, sei „BEAUTYLAB“ diesbezüglich auch nicht beschreibend.

Deshalb habe das EUIPO die hiesigen Widerspruchs-Wortmarken „BEAUTYLAB“ des Widersprechenden gleich zweimal, also ganz bewusst, eingetragen. Diese Eintragungsentscheidungen des EUIPO würden ausgehöhlt, wenn die Markenstelle bei der Bewertung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken Begrifflichkeiten von § 8 Abs. 2 MarkenG verwende. Außerdem liege die Deutungshoheit hinsichtlich des Verkehrsverständnisses von Begriffen aus dem englischen Sprachraum weniger beim DPMA als bei der Stelle, die das Verständnis der Verkehrskreise prüfe, deren Muttersprache Englisch sei.

Aber selbst wenn man in der Bezeichnung „BEAUTYLAB“ eine beschreibende Angabe sehen wollte, beschränke sich der Schutzzumfang der Widerspruchsmarken nicht auf eine Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich identischer Waren und Dienstleistungen. Das ergebe sich beispielsweise aus der Entscheidung des Bundespatentgerichts 26 W (pat) 71/16 – MEHIBIN/MEDIBIN, in der der Senat trotz originärer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr im Bereich durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Produktähnlichkeit bejaht habe. Vorliegend gingen die Zeichenunterschiede zwar über den Austausch eines Buchstabens hinaus. Allerdings sei das Wort „BEAUTYLAB“ in der angegriffenen Marke enthalten und werde dort nur um werbeübliche Umrandungen und den nichtssagenden Zusatz „private“ sowie um die Buchstaben „p“, „b“ und „l“ ergänzt. Dabei handele es sich erkennbar lediglich um die Anfangsbuchstaben der Wortelemente der Marke, die bei der Benennung nicht ausgesprochen würden.

Der Widersprechende und Beschwerdeführer beantragt,

1. den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. August 2021 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke 30 2019 004 287 anzuordnen,
2. den Kostenantrag des Markeninhabers zurückzuweisen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke und Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde des Widersprechenden kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe in dem angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt, dass die sich gegenüberstehenden Marken markenrechtlich nicht verwechselbar seien.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei äußerst gering und beschränke sich auf ihre Eigenprägung. Die Widerspruchsmarken lehnten sich erkennbar an einen waren- und dienstleistungsbeschreibenden Begriff an. „BEAUTYLAB“ verstehe der inländische Verkehr i.S.v. „Schönheitslabor“ und die Widerspruchsmarken umfassten Waren und Dienstleistungen aus dem Bereich der Körper- und Schönheitspflege. Es seien zudem zahlreiche Marken mit den Bestandteilen „Beauty“ und „Lab“ eingetragen, was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken schwäche.

Die Vergleichsmarken seien weder klanglich noch schriftbildlich noch unter dem Gesichtspunkt des „gedanklichen In-Verbindung-Bringens“ ähnlich. Zwar stimmten die Marken in den Bestandteilen „Beauty“ und „lab“ überein. Der in der angegriffenen Marke zusätzlich enthaltene Begriff „private“ verändere jedoch den klanglichen Gesamteindruck. In schriftbildlicher Hinsicht wirke sich die Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarken aus. Deshalb seien

Abwandlungen, wie das Hinzufügen eines grafischen Bestandteils, geeignet, eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht auszuräumen. Die Vergleichsmarken wiesen keinerlei unterscheidungskräftige Merkmale auf, die eine Assoziation nahelegten, weshalb auch insofern keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Um die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen beurteilen zu können, müsse nach der Einrede der rechtserhaltenden Benutzung zunächst festgestellt werden, wofür die Widerspruchsmarken überhaupt benutzt würden.

Seinen zunächst hilfsweise gestellten Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Widersprechende nach Terminsladung mit Schriftsatz vom 10. Juni 2024 zurückgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Da der Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen worden ist und der Senat eine mündliche Verhandlung nicht für sachdienlich erachtet, konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden (§ 69 MarkenG).

Die gemäß § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 42 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 und § 119 Nr. 1 MarkenG sowie, soweit es um die IR-Marke des Widersprechenden geht, auch in Verbindung mit §§ 107, 116 Abs. 1, 119 Abs. 1 MarkenG i.V.m. Art. 189 Abs. 1 UMV, so dass die Widersprüche aus den Unionsmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341 sowie aus der international

registrierten Marke IR 1 220 907 gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zutreffend zurückgewiesen worden sind.

A. Da die Anmeldung der streitgegenständlichen Marke am 21. Februar 2019 und damit nach dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für das hiesige Widerspruchsverfahren neues Recht anzuwenden (vgl. §158 Abs. 3 MarkenG).

B. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist unter Heranziehung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. nur EuGH GRUR 2020, 52 Rn. 41-43 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 25 – Injekt/Injex; GRUR 2019, 1058 Rn. 17 – KNEIPP; GRUR 2018, 79 Rn. 7 – OXFORD/Oxford Club; WRP 2017, 1104 ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet; GRUR 2016, 283 Rn. 7 – BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. Rn. 48 – Hansson [Roslagspunsch/ ROSLAGSÖL]; BGH a. a. O. Rn. 25 – INJEKT/INJEX).

Nach diesen Grundsätzen ist eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken nicht zu besorgen.

1. Der Inhaber der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 16. Juli 2020 (Eingang beim DPMA per Fax am 17. Juli 2020) zunächst die Benutzung der Widerspruchsmarke IR 1 220 907 bestritten. Auf das Vorbringen des Widersprechenden, die Einrede sei unzulässig, weil die Benutzungsschonfrist aller Widerspruchsmarken zum Anmelde- bzw. Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke noch nicht abgelaufen gewesen sei, hat sich der Inhaber der jüngeren Marke nicht geäußert. Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2024 hat er sodann die rechtserhaltende Benutzung aller drei Widerspruchsmarken, also auch der UM 013 881 206 und UM 015 138 341, bestritten, weil „mittlerweile alle dem Benutzungszwang unterliegen“.


Das ist – worauf der Widersprechende (erneut) zutreffend hingewiesen hat - jedoch nicht der Fall. Der vorliegende Widerspruch wurde nämlich am 24. Oktober 2019 erhoben, so dass die Vorschrift des § 43 Abs. 1 MarkenG in der vor dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung, bei der der Eintritt der Benutzungspflicht im laufenden Widerspruchsverfahren Relevanz entfalten konnte (sog. „wandernder Benutzungszeitraum“), keine Anwendung findet (§ 158 Abs. 5 MarkenG).

Die Benutzungseinrede des Markeninhabers ist unzulässig, weil die Widerspruchsmarken am Anmeldetag der angegriffenen Marke am 21. Februar 2019 sämtlich noch nicht benutzungspflichtig im Sinne von § 43 Abs. 1 MarkenG (n.F.) waren. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist beginnt bei Unionsmarken mit ihrer Eintragung (§ 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 UMV), also bei der UM 015 138 341 am 28. September 2016 und bei der UM 013 881 206 am 3. September 2015. Damit war die Benutzungsschonfrist dieser Widerspruchsmarken zum Zeitpunkt des Anmeldetags der angegriffenen Marke am 21. Februar 2019 noch nicht abgelaufen. Soweit der Widerspruch auf den Unionsmarkenanteil der IR-Marke Nr. 1 220 907 gestützt ist, steht dieser gemäß Art. 189 Abs. 2 UMV einer Unionsmarke gleich. Die fünfjährige Benutzungsschonfrist beginnt hier mit der zweiten Veröffentlichung des EU-Schutzrechtsanteils durch das EUIPO zu laufen


(§ 119 Nr. 4 MarkenG i.V.m. Art. 18, 203, 190 Abs. 2 UMV, vgl. Thiering in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Auflage, § 119 Rn. 54), hier also am 8. September 2015 (Blatt 2015/169, S. 271 zu IR 1 220 907, Nr. 450). Damit war die fünfjährige Benutzungsschonfrist auch dieser Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt des Anmeldetags der angegriffenen Marke am 21. Februar 2019 noch nicht abgelaufen.

2. Nach der somit maßgeblichen Registerlage stehen sich jedenfalls auch identische Waren und Dienstleistungen gegenüber.

Die ältere Wortmarke UM 013 881 206 „BEAUTYLAB“ umfasst beispielsweise wie auch die angegriffene Marke in Klasse 3 „ätherische Öle“, in Klasse 35 werden gleichermaßen die Dienstleistung „Werbung“ beansprucht. Hinsichtlich der

Widerspruchsmarke IR 1 220 907  sind z.B. die in Klasse 3 beanspruchten Waren „Seife“, „ätherische Öle“ identisch. Die Dienstleistungen der Klasse 35 werden von den Verzeichnissen der rangälteren Marke begrifflich überlagernd erfasst. Die weiteren Dienstleistungen weisen allenfalls eine geringe Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der rangälteren Marken auf, bei einigen Dienstleistungen, wie z.B. „Flaschenabfülldienste“, „Design von Verpackungen“, „Entwicklung und Bau von Modellen und Prototypen für Forschungszwecke und die technische Produktentwicklung“ kommt eine Ähnlichkeit nicht in Betracht. Dem Widerspruch ist, wie die Markenstelle zutreffend ausführt, insofern bereits der Erfolg zu versagen. Da aber selbst für den Fall der Warenidentität eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist (siehe im Folgenden), kann vorliegend auf die umfassende Prüfung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den Vergleichswaren und -dienstleistungen der drei Widerspruchsmarken verzichtet werden.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken ist im Hinblick auf die beiden Unions-Wortmarken „BEAUTYLAB“ von Haus aus unterdurchschnittlich; wegen des durchschnittlich kennzeichnungskräftigen grafischen Bestandteils verfügt die

IR-Marke  in ihrer Gesamtheit hingegen über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft.



a. Den drei Widerspruchsmarken liegt übereinstimmend der Begriff „Beautylab“ in der Schreibweise „BEAUTYLAB“ bzw. „^BEAUTYLAB“ zugrunde. Wie auch der Widersprechende einräumt, steht das englische Wort „beauty“ für „Schönheit“ und ist mit dieser Bedeutung in die deutsche Sprache eingegangen (vgl. auch BPatG 26 W (pat) 048/09, 09.12.2009 – beauty24.de). Die Buchstabenfolge „LAB“ ist die gebräuchliche Abkürzung für das Substantiv „laboratory“, das dem deutschen Wort „Labor“ entspricht (vgl. auch BPatG, 25 W (pat) 035/20– eLAB). Ohne Probleme wird der Verkehr der Bezeichnung „BEAUTYLAB“ deshalb die beschreibende Bedeutung „Schönheitslabor“ entnehmen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die besonders ähnlichkeitsrelevanten Waren und Dienstleistungen, die für die Körper- und Schönheitspflege bestimmt sind (z.B. für UM 013 881 206: *Lotionen für die Schönheitspflege; parfümierte Seifen*, z.B. für UM 015 138 341: *Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere*, z.B. für die IR-Marke 1 220 907: *nicht medizinische Fußcreme*) oder damit in Zusammenhang stehen (z.B. für UM 013 881 206: *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf feuchtigkeitsspendende Cremes*, z.B. für die IR-Marke 1 220 907: *Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aftershave-Feuchtigkeitscremes*).

b. Soweit der Widersprechende vorträgt, der Verkehr werde dem Begriff „BEAUTYLAB“ nicht die Bedeutung „Schönheitslabor“ beimessen, weil ein „Labor“ nach der Definition im Duden eine „Arbeitsstätte für naturwissenschaftliche, technische oder medizinische Arbeiten (...)“ sei und die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarken nichts mit Naturwissenschaft, Technik


oder Medizin zu tun hätten, ist dem nicht zu folgen. So unterstreichen Anbieter von Schönheits- und Körperpflegeprodukten die Wirksamkeit ihrer Produkte gern mit dem Hinweis auf medizinische Forschungsergebnisse und verweisen dabei auf Produkte aus dem Labor. Der Widersprechende selbst spricht auf seiner Homepage von einem Labor, „das für die Identifizierung und Erforschung einiger der bahnbrechendsten Inhaltsstoffe von Schönheitsprodukten bekannt ist“ (<https://www.beautylabinternational.com/elements/pages/about/>).

c. Wenngleich der Schutzzumfang der rangälteren Wortmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341 „BEAUTYLAB“ aufgrund ihrer Eintragung in Kollisionsverfahren nicht in Frage gestellt werden darf, ihnen daher ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden muss (vgl. EuGH GRUR 2012, 825 Rn. 43 ff. – F1-Live; BGH GRUR 2020, 870 Rn. 51 INJEKT/INJEX), ist der Schutzzumfang dieser beiden, sich letztlich auf eine Aneinanderreihung beschreibender Elemente beschränkenden Zeichen gleichwohl eng zu bemessen. Den Widerspruchsmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341 „BEAUTYLAB“ kann daher insgesamt nur eine von Haus aus deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zuerkannt werden.

d. Die aus einer Kombination des kennzeichnungsschwachen Begriffs „BEAUTYLAB“ mit dem oberhalb abgesetzten grafischen Bestandteil gebildete Widerspruchsmarke

IR 1 220 907  verfügt in ihrer Gesamtheit über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Denn die Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen bestimmt sich nach deren Gesamteindruck (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 140). Dabei ist es in der Regel so, dass das kennzeichnungsstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke bestimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 766, 769- Stofffähnchen). Vorliegend verbindet sich der Zeichenbestandteil „BEAUTYLAB“ mit dem darüber angeordneten „“ zu einem einheitlichen Zeichen, welches vom Verkehr trotz des

erkennbaren beschreibenden Aussagegehalts von „BEAUTYLAB“ jedenfalls in seiner Gesamtheit als Phantasiezeichen wahrgenommen wird, was ihm normale Kennzeichnungskraft zukommen lässt.

e. Anders als der Widersprechende meint, werden Eintragungsentscheidungen des EUIPO nicht dadurch ausgehöhlt, dass vorliegend für den in den Widerspruchsmarken enthaltenen und einzig mit der jüngeren Marke übereinstimmenden Begriff „BEAUTYLAB“/“ BEAUTYLab“ ein für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen deutlich beschreibender Anklang und infolge dessen eine eingeschränkte Kennzeichnungskraft festgestellt wird. der Eintragungsfähigkeit der Widerspruchsmarken kann nämlich ohne weiteres auf die Zusammenschreibung von „BEAUTYLAB“ bzw. auf die Zufügung des Bildelements  beruhen. Unabhängig davon verleiht die Eintragung des Zeichens für sich genommen nicht einmal eine normale Kennzeichnungskraft. Selbst eine vermeintliche Eigenart und Einprägsamkeit eines – hier nicht vorliegenden – originär durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchszeichens rechtfertigt für sich gesehen noch nicht die Zuerkennung einer erhöhten Kennzeichnungskraft (vgl. hierzu: BPatG 33 W (pat) 57/10 – SCHWEFAL/SCHWEDOKAL; 29 W (pat) 13/10 – MÖBEL MIX/MÖBELIX; 29 W (pat) 10/09 – Laura/LAURASTAR). Hierfür ist vielmehr eine durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit erforderlich (Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 158 m. w. N.). Dazu ist vorliegend jedoch nichts vorgetragen.

f. Soweit der Widersprechende ausführt, die Deutungshoheit hinsichtlich des Verkehrsverständnisses von Begriffen aus dem englischen Sprachraum liege weniger beim DPMA als bei der Stelle, die das Verständnis der Verkehrskreise prüfe, deren Muttersprache Englisch sei, ist dem nicht zu folgen. So kommt es vorliegend auf die Verständisfähigkeit des inländischen Verkehrs an (Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 286), die sich unter

Umständen von dem der Muttersprachler unterscheiden kann (vgl. BPatG 26 W (pat) 512/16 - juicefresh).

3. Unter Berücksichtigung des reduzierten Schutzzumfangs der älteren Wortmarken „BEAUTYLAB“ bzw. des Wortbestandteils „BEAUTYLAB“ der älteren Wort-/Bildmarke hält die angegriffene Wort-/Bildmarke



gegenüber den älteren Wortmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341

BEAUTYLAB

und der Wort-/Bildmarke IR 1 220 907



einen eine hinreichende Markenähnlichkeit verneinenden und damit - selbst bei identischen Waren und Dienstleistungen – einen eine Verwechslungsgefahr ausschließenden Abstand ein.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Rn. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Rn. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Rn. 23 - MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Rn. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Rn. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484; GRUR 2009, 484, Rn. 32 - METROBUS; GRUR 2006, 60, Rn. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Rn. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Rn. 23 - Springender Pudel.; vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 280 m. w. N.). Abzustellen ist dabei auf die Wahrnehmung des angesprochenen Durchschnittsverbrauchers, der eine Marke regelmäßig in ihrer Gesamtheit erfasst und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (vgl. BGH in GRUR 2016, 283 Rn. 37 – BioGourmet m. w. N.).

b. Ausgehend davon stimmen zwar die älteren Wortmarken „BEAUTYLAB“ bzw. der Wortbestandteil „^{BEAUTY}LAB“ der älteren Wort-/Bildmarke mit dem Zeichenbestandteil „^{BEAUTY}lab“ der angegriffenen Marke überein. Sie unterscheiden sich aber wegen des zusätzlichen, in gleich großer Schrift wie der Bestandteil „BEAUTY“ und unmittelbar davor angeordneten zusätzlichen Wortbestandteils „

private“ sowie dem Bildelement  auf Seiten der angegriffenen Marke





in ihrer Gesamtheit bei gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile nach allen für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit maßgeblichen Kriterien wie Zeichenlänge, Silbenzahl etc. deutlich voneinander. Eine die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit kommt daher nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Wortbestandteil „^{BEAUTY}lab“ zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden könnte. Dies ist aber aus den nachfolgenden Gründen nicht der Fall.

aa. So vermag entgegen der Auffassung des Widersprechenden allein die begriffliche Übernahme der Widerspruchsmarken „BEAUTYLAB“ bzw. des Bestandteils „^{BEAUTY}LAB“ in die jüngere Marke keine für eine Verwechslungsgefahr hinreichende klangliche, bildliche und/oder begriffliche Zeichenähnlichkeit zu begründen.

Denn das Publikum pflegt Marken nicht zu analysieren. Mehrteilige Marken werden daher in der Regel in der Weise aufgenommen, in der sie dem Verbraucher entgegentreten. Bei Marken, die nicht in ihrer Gesamtheit, sondern – wie vorliegend – nur in Einzelbestandteilen Ähnlichkeiten aufweisen, kann daher für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht ohne weiteres allein auf identische bzw. ähnliche Zeichenbestandteile ohne Berücksichtigung der Marken als Ganzes abgestellt werden (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE). Deshalb ist es grundsätzlich verwehrt, aus der angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (BGHGRUR 1996,198,199 - Springende Raubkatze; Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 9 Rn. 393).

Dieser Ausgangspunkt zwingt indessen nicht dazu, die Marken stets nur in ihrer Gesamtheit zu vergleichen. Vielmehr kann ein Markenbestandteil eine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn dieser Bestandteil entweder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt oder aber in dem angegriffenen Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, die den Verkehr zu der Annahme veranlasst, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, GRUR 2005, 1042 Nr. 29 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2019, 1058 Nr. 38 – KNEIPP). Beides ist hier aber nicht der Fall.

bb. So kann zunächst nicht von einer Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke durch den mit den älteren Wortmarken "BEAUTYLAB" und

dem Wortelement der älteren Wort-/Bildmarke  übereinstimmenden Zeichenbestandteil  ausgegangen werden.

Eine zusammengesetzte Marke wird durch einen oder mehrere Bestandteile geprägt, wenn aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise alle anderen Markenbestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke daher nicht bestimmen, sondern dafür vernachlässigt werden können (EuGH, GRUR 2007, 700 Rn. 42 – HABM/Shaker Limoncello; GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft], m. w. N.; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 15 = WRP 2012, 83 – Maalox/Melox-GRY).

Davon kann in Bezug auf den Bestandteil  der angegriffenen Marke




jedoch nicht ausgegangen werden.


Sie enthält neben den Wort-/Bildelement  die untereinander geschriebenen Worte „private BEAUTY lab“.


(1) Die ersten beiden Worte „private BEAUTY“ sind – einmal in Minuskeln und einmal in Versalien – in gleicher grauer Farbe, Schriftgröße und Schriftart gehalten, ergänzt durch die bekannte englische Abkürzung „lab“. Insofern wird eine Prägung der angegriffenen Marken durch den mit den Widerspruchsmarken übereinstimmenden/darin enthaltenen Bestandteil „BEAUTYlab“ weder durch dessen Position im Zeichen noch durch seine Größe nahegebracht (vgl. dazu BGH, GRUR 2019, 1058 Rn. 41 – KNEIPP). Überdies wird der der Verkehr die Worte „private BEAUTY lab“ trotz der Untereinanderschreibung werbeüblich als Gesamtbezeichnung für ein „privates Schönheitslabor“ verstehen, und innerhalb der gleichermaßen beschreibenden Wortbestandteile „private“ nicht vernachlässigen – selbst wenn es sich, wie der Widersprechende zutreffend vorträgt, grundsätzlich um einen „nichtssagenden Zusatz“ handelt.


(2) Gleiches gilt für das Wort-/Bildelement  . Es tritt bei der Gesamtbetrachtung



der angegriffenen Marke  bereits aufgrund seiner Anordnung, Ausgestaltung und Größe gegenüber den Wortelementen „private BEAUTY lab“

nicht in den Hintergrund. Dazu trägt auch bei, dass zwischen dem Bestandteil  und den Wortkomponenten kein inhaltlicher Zusammenhang durch eine erläuternde Verklammerung besteht (vgl. BGH GRUR 2008, 719 Rn. 37 – idw Informationsdienst Wissenschaft, BPatG 27 W (pat) 70/13 – FFH – flott-fröhlich-

hervorragend/Hit Radio FFH). In dem Bestandteil  sind die Buchstaben „p“ und „B“ so miteinander verwoben, dass sie nicht ohne weiteres als bloße Abkürzung der Worte „private BEAUTY“ erscheinen. Es liegt ferner nicht auf der Hand, dass der rechts neben „pB“ angeordnete und doppelt so große Stich als „I“ aufzufassen ist. Insofern unterscheidet sich der vorliegende Fall auch von der von dem Widersprechenden angeführten Entscheidung des Bundespatentgerichts 26 W (pat) 71/16 – MEHIBIN/MEDIBIN, wo sich die Vergleichsmarken lediglich in einem Buchstaben unterscheiden. Zudem werden dem Verkehr die Unterschiede der Vergleichsmarken umso mehr auffallen, wenn man mit dem Widersprechenden im Hinblick auf Hygienevorschriften von einer gesteigerten Aufmerksamkeit ausgeht.

(3) Ausgehend davon besteht für den Verkehr selbst dann, wenn man es hinsichtlich der beiden rangälteren Wortmarken UM 013 881 206 und UM 015 138 341 „BEAUTYLAB“ im Hinblick an die Rechtsprechung des EuGH zur UMV als nicht zulässig erachtet, einem mit der älteren Marke identischen Element einer jüngeren Marke (hier: „BEAUTYLAB“) eine ausschließlich beschreibende Bedeutung beizumessen, weil dadurch die Gültigkeit der ältere Marke in Frage gestellt werde, was jedoch allein dem Nichtigkeitsverfahren vorbehalten sei (vgl. EUGH GRUR 2012, 825 Rn. 47 – F1-Live; im Grundsatz bestätigend BGH GRUR 2020, 870, Rn. 49 – 51 - INJEKT/INJEX; kritisch dazu Hacker in: Ströbele/Hacker/Thiering, aaO, § 9 Rn. 217), kein Anlass, sich den Zeichenbestandteil „BEAUTYlab“ als Kenn- und/oder Merkwort herauszugreifen. Vielmehr wird der Gesamteindruck der angegriffenen Marke gleichermaßen und gleichgewichtig durch das Wort-/Bildelement  und die untereinander geschriebenen Worte „private BEAUTY lab“ bestimmt.

cc. Weiterhin kommt auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer selbständigen kennzeichnenden Stellung der älteren Wortmarken

„BEAUTYLAB“ in dem angegriffenen Zeichen  nicht in Betracht.

Voraussetzung dafür ist, dass der mit den Widerspruchsmarken übereinstimmende Zeichenbestandteil „BEAUTYlab“ im Gesamtgefüge der angegriffenen Marke selbständig hervortritt, was grundsätzlich nur dann angenommen werden kann, wenn er wie eine „Marke in der Marke“ erscheint. Das ist vorliegend wegen des beschreibenden Sinngehalts der in der jüngeren Marke übernommenen älteren Wortmarken „BEAUTYLAB“ bzw. des Wortelements der älteren Wort-/Bildmarke „BEAUTYlab“ zu verneinen (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rn. 30 – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rn. 18 – Malteserkreuz). Auch soweit dem Verkehr grundsätzlich durch die äußere Gestaltung einer jüngeren Marke wie beispielsweise die deutliche abgesetzte Darstellung des betreffenden Bestandteils eine selbständig kennzeichnende Stellung nahegebracht werden kann (vgl. BGH GRUR 2006, 859 Nr. 22 – Malteserkreuz), liegt ein solcher Fall hier nicht vor, da der mit den Widerspruchsmarken übereinstimmende Zeichenbestandteil „BEAUTYlab“, wie bereits ausgeführt, sich innerhalb der angegriffenen Marke mit dem Wort „private“ zu dem Gesamtbegriff „privates Schönheitslabor“ verbindet.

dd. Ebenso wenig kommt eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens in Betracht. Das Vorliegen einer Zeichenserie setzt die Benutzung mehrerer Marken mit einem gemeinsamen Stammbestandteil voraus, damit die angesprochenen Verkehrskreise das gemeinsame Element kennen und mit der Zeichenserie in Verbindung bringen (BGH, GRUR 2013, 840, Rd. 23 – PROTI II; GRUR 2013, 1239, Rn. 40 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass der Widersprechende eine Stammmarke „BEAUTYLAB“ innehat.

ee. Auch eine Verwechslungsgefahr in Form des gedanklichen Inverbindungbringens scheidet vorliegend aus, da das bloße Vorhandensein eines übereinstimmenden Wortteils allein noch nicht die Annahme einer derartigen Verwechslungsgefahr begründet, zumal hierfür nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziationen ausreicht (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 1999, 735, 736- MONOFLAM/POLYFLAM).

Die Beschwerde des Widersprechenden ist daher zurückzuweisen.

C. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht kein Anlass. Der Kostenantrag des Beschwerdegegners war daher zurückzuweisen.

Auszugehen ist von dem sich insbesondere auch aus § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG ergebenden Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt. Für ein Abweichen von diesem Grundsatz bedarf es stets besonderer Umstände. Solche sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist. Davon ist auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder dem Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. auch Meiser in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 14. Aufl., § 71 Rn. 12 f., 15 ff.). Solche besonderen Umstände sind hier von dem Beschwerdegegner weder vorgetragen worden noch sind sie ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. 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, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Merzbach

Posselt

Weitzel