



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 34/17

vom

14. Februar 2019

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 30 2010 062 575

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

KNEIPP

MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2

- a) Die Feststellung, dass ein Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt wird und sich zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, unterliegt strengen Anforderungen. Solange noch ein beteiligter Verkehrskreis an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb festhält, kann von einer solchen Entwicklung nicht ausgegangen werden.
- b) Wird ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in ein jüngeres Kombinationszeichen aufgenommen, kann die durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens berücksichtigt werden. Es kann jedoch nicht generell der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es infolge Benutzung über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten (Klarstellung zu BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 48 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria).

BGH, Beschluss vom 14. Februar 2019 - I ZB 34/17 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 14. Februar 2019 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss des 30. Senats (Marken- und Design-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 23. März 2017 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 A. Die Markeninhaberin hat am 26. Oktober 2010 die Wortmarke "Internationale Kneipp-Aktionstage" Nr. 30 2010 062 575 beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Dienstleistungen der Klasse 41 "Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten", der Klasse 43 "Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen" und der Klasse 44 "Medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen" angemeldet. Die Marke ist am 14. Februar 2011 in das Register eingetragen und die Eintragung am 18. März 2011 veröffentlicht worden.

2 Die Widersprechende hat am 30. Mai 2011 Widerspruch aus ihrer am 30. Mai 1996 angemeldeten und am 7. April 1998 eingetragenen Wortmarke Nr. 396 24 268 "KNEIPP" erhoben, deren Schutzbereich unter anderem die Dienstleistungen der Klasse 41 "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten", der Klasse 43 "Verpflegung; Beherbergung von Gästen" und der Klasse 44

Information und Beratung über Arzneipflanzen und Diät sowie Wasser- und Heilkräuterkuren durch die Herausgabe von Texten; Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Hydro-, Phyto-, Bewegungs-, Ernährungs- und Ordnungstherapie, insbesondere für Ärzte, Heilpersonen, Heilhilfspersonen und Bademeister; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Kurdienstleistungen in Bade- und Kuranstalten sowie Sanatorien; Heilbehandlung zur Prävention, Rehabilitation, sowie Wasseranwendung, Verabreichung von Bädern, insbesondere Kräuterbädern, Trinkkuren mit Kräuter-, Tee- und Pflanzensäften; Bewegungstherapie, Ernährungs- und Diättherapie, Ordnungstherapie; Sammeln von Informationsmaterial über Therapieerfahrungen mit Wasser- und Heilkräuter-Kuren insbesondere für Kurärzte, Ärzte für Naturheilverfahren, Kuranstalten; Information und Beratung über Arzneipflanzen und Diät sowie Wasser- und Heilkräuterkuren; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft

umfasst.

3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss vom 5. Dezember 2014 den Widerspruch zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatG, GRUR 2018, 529 = WRP 2018, 578).

4 Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihr Löschungsbegehren weiter.

5 B. Das Bundespatentgericht hat angenommen, das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Widerspruch aus der Wortmarke "KNEIPP" zu Recht gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen.

6 Die Vergleichsmarken beanspruchten allerdings Schutz für identische Dienstleistungen. Jedoch sei die originäre Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezogen auf die in Rede stehenden Dienstleistungen weit unterdurchschnittlich. Der Name Kneipp habe für die in Rede stehenden Dienstleistungen eine beschreibende Funktion, weil er auf die vom Pfarrer Kneipp im 19. Jahrhundert entwickelten Therapien und Lehren hinweise. Es könne zugunsten der Widersprechenden unterstellt werden, dass ihre Marke "KNEIPP" durch intensive Benutzung über gesteigerte Verkehrsbekanntheit und Kennzeichnungskraft verfüge. Dies führe lediglich dazu, dass der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Schutzzumfang zuzumessen wäre.

7 Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG scheidet jedenfalls mangels Zeichenähnlichkeit aus. Der Zeichenbestandteil "Kneipp" präge den Gesamteindruck der angegriffenen Marke "Internationale Kneipp-Aktionstage" nicht derart, dass ihre weiteren Bestandteile in den Hintergrund träten. Der Verkehr habe keine Veranlassung, die ältere Marke in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf den älteren Markeninhaber wiederzuerkennen, weil das ältere Zeichen "KNEIPP" in der jüngeren Kombination auf seinen beschreibenden Kern zurückgeführt werde und die jüngere Kombinationsmarke als Teil einer einheitlichen Aussage erscheine. Es sei auch nicht ersichtlich, dass der Bestandteil "Kneipp" innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme und deshalb eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu bejahen sei.

8 Die Widersprechende könne sich auch nicht mit Erfolg auf den Schutz der bekannten Marke gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG stützen. Der Verkehr, der die angegriffene Marke als einheitlichen, beschreibenden Gesamtbegriff wahrnehme, habe keine Veranlassung, eine gedankliche Verknüpfung zu der - unterstellt - bekannten Marke der Widersprechenden herzustellen.

9 C. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Widersprechenden hat Erfolg.

10 I. Die ohne Beschränkung auf einen abgrenzbaren Teil zugelassene Rechtsbeschwerde eröffnet dem Rechtsbeschwerdegericht die volle rechtliche Nachprüfung des angefochtenen Beschlusses, ohne dass diese auf die Entscheidung der als Zulassungsgrund angeführten Rechtsfragen beschränkt ist (vgl. Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 65/13, GRUR 2015, 1012 Rn. 7 = WRP 2015, 1108 - Nivea-Blau; Beschluss vom 11. Februar 2016 - I ZB 87/14, GRUR 2016, 500 Rn. 6 = WRP 2016, 592 - Fünf-Streifen-Schuh).

11 II. Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus jedoch nicht.

12 1. Da die Anmeldung der angegriffenen Marke zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden ist, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch gemäß § 158 Abs. 3 MarkenG in der seit dem 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG nF) weiterhin § 42 Abs. 1

und 2 MarkenG in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung (MarkenG aF) anzuwenden.

13 Nach § 42 Abs. 1 MarkenG aF kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke gemäß § 41 Abs. 2 MarkenG von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann darauf gestützt werden, dass die Marke wegen einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang nach § 9 MarkenG gelöscht werden kann (§ 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aF).

14 2. Das nach § 42 Abs. 2 MarkenG aF auf Löschung der angegriffenen Marke gerichtete Widerspruchsverfahren hat das Ziel, einen bestehenden Störungszustand zu beseitigen. Der Lösungsgrund muss danach sowohl im Kollisionszeitpunkt, das heißt zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen jüngeren Marke, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch vorliegen (BPatG, Beschluss vom 4. Oktober 2017 - 27 W [pat] 38/14, juris Rn. 43; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 9 Rn. 224). Eine Stärkung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke muss deshalb schon im Prioritätszeitpunkt der angegriffenen Marke vorgelegen haben und im Zeitpunkt der Entscheidung noch vorliegen. Eine nach dem Anmeldezeitpunkt eingetretene Schwächung der Kennzeichnungskraft ist zu berücksichtigen (vgl. BGH, Beschluss vom 3. April 2008 - I ZB 61/07, GRUR 2008, 903 Rn. 14 = WRP 2008, 1342 - SIERRA ANTIGUO; Beschluss vom 2. Juni 2016 - I ZR 75/15, GRUR 2017, 75 Rn. 31 = WRP 2017, 74 - Wunderbaum II).

15 3. Die mit Wirkung ab dem 14. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderungen des § 9 MarkenG sind für die Entscheidung im Streitfall ohne Bedeutung. Die seit dem 14. Januar 2019 geltende Fassung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

stellt eine Anpassung der Vorschrift an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dar, mit der dieser den Bekanntheitsschutz nach Maßgabe der Richtlinie 89/104/EWG auf den Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen ausgeweitet hatte (vgl. EuGH, Urteil vom 9. Januar 2003 - C-292/00, Slg. 2003, I-389 = GRUR 2003, 240 Rn. 30 - Davidoff [Davidoff/Durfee]). Dies entspricht der Senatsrechtsprechung (vgl. BGH, Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 76 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Die neu eingeführte Regelung in § 9 Abs. 3 MarkenG nF dient der Umsetzung von Art. 39 Abs. 7 der Richtlinie (EU) 2015/2436. Danach werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation erscheinen. Andererseits werden Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als verschieden angesehen, weil sie in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen. Dass Klasseneinteilungen keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen zukommt, entspricht bereits der deutschen Rechtspraxis (Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 221; Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering aaO § 9 Rn. 100 mwN).

- 16            III. Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, zwischen der Wortmarke "KNEIPP", auf die der Widerspruch gestützt wird, und der angegriffenen Marke "Internationale Kneipp-Aktionstage" bestehe keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 17            1. Die Frage, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist - ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG - 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, Urteil vom 18. Dezember 2008 - C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053 = GRUR-RR 2009, 356 Rn. 45 f. - Les Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH, Beschluss vom 9. Juli 2015 - I ZB 16/14, GRUR 2016, 283 Rn. 7 = WRP 2016, 210 - BSA/DSA DEUTSCHE SPORTMANAGEMENTAKADEMIE; Beschluss vom 14. Januar 2016 - I ZB 56/14, GRUR 2016, 382 Rn. 19 = WRP 2016, 336 - BioGourmet; Beschluss vom 9. November 2017 - I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 7 = WRP 2018, 82 - OXFORD/Oxford Club).

- 18            2. Das Bundespatentgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke für identische Dienstleistungen Schutz beanspruchen. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Dienstleistungen der Klasse 41 "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten" und der Klasse 43 "Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen" seien identisch in den jeweiligen Verzeichnissen der einander gegenüberstehenden Marken enthalten. In Klasse 44 ließen sich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen" unter den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Oberbegriff der "Gesundheits- und Schönheitspflege" einordnen. Der von der angegriffenen Marke beanspruchte Schutz der Dienstleistungen der Klasse 44 "Medizinische Dienstleistungen" umfasse die Dienstleistun-

gen der Widerspruchsmarke zur "ärztlichen Versorgung" und zur "Gesundheitspflege". Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

- 19                    3. Die Annahme des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke verfüge für die in Anspruch genommenen Dienstleistungen originär über eine lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft, die infolge ihrer Benutzung gesteigert und deshalb als durchschnittlich anzusehen sei, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
- 20                    a) Die Widerspruchsmarke ist in dem beim Deutschen Patent- und Markenamt geführten Register eingetragen worden. Ihr kann deshalb nicht jeglicher Schutz mit der Begründung versagt werden, sie sei originär nicht unterscheidungskräftig. Eine Schutzversagung mit dieser Begründung ist sowohl im Verletzungsverfahren (vgl. BGH, Urteil vom 24. November 2011 - I ZR 175/09, GRUR 2012, 618 Rn. 15 = WRP 2012, 813 - Medusa) als auch im Widerspruchsverfahren (vgl. EuGH, Urteil vom 24. Mai 2012 - C-196/11 P, GRUR 2012, 825 Rn. 38 f. - Formula One Licensing/HABM [F1-LIVE]; BGH, GRUR 2016, 382 Rn. 38 - BioGourmet; GRUR 2017, 75 Rn. 19 - Wunderbaum II) unzulässig.
- 21                    Personennamen sind wegen ihrer Eignung, den Namensträger individuell zu bezeichnen und damit von anderen Personen zu unterscheiden, ein klassisches Kennzeichnungsmittel (vgl. zu § 5 MarkenG: BGH, Urteil vom 30. Januar 2008 - I ZR 134/05, GRUR 2008, 801 Rn. 13 = WRP 2008, 1189 - Hansen-Bau). Die Frage, ob ein Personenne eine auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen hinweisende Funktion hat, ist nach den für sämtliche Marken geltenden Grundsätzen zu beurteilen (vgl. EuGH, Urteil vom 16. September 2004 - C-404/02, Slg. 2004, I-8499 = GRUR 2004, 946 Rn. 25 ff. - Nichols).

22

Versteht der Verkehr eine Personenbezeichnung lediglich als eine Waren oder Dienstleistungen beschreibende Sachangabe, fehlt es an der für die Unterscheidungskraft erforderlichen Funktion, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2017 - I ZB 97/16, GRUR 2018, 301 Rn. 12 = WRP 2018, 459 - Pippi-Langstrumpf-Marke, mwN; Beschluss vom 13. September 2018 - I ZB 25/17, MD 2019, 134 Rn. 15). Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob sich ein Name zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt hat, ist die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise. Zu ihnen zählen nicht nur Verbraucher und Endabnehmer, sondern je nach Marktmerkmalen auch die am Vertrieb einer Ware oder Dienstleistung beteiligten Gewerbetreibenden wie Händler, Hersteller und Zwischenhändler (vgl. EuGH, Urteil vom 29. April 2004 - C-371/02, Slg. 2004, I-5791 = GRUR Int. 2004, 630 f. Rn. 23 bis 26 - Björnekulla Fruktindustrier [Bostongurka]). Die Feststellung der Entwicklung einer Marke oder eines Namens zu einer Gattungsbezeichnung unterliegt strengen Anforderungen. Solange noch ein beteiligter Verkehrskreis, sei es auch nur ein Teil der mit der Herstellung oder dem Vertrieb ähnlicher Waren oder Dienstleistungen befassten Personen, an der Bedeutung des Wortes als Hinweis auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Betrieb festhält, kann von einer solchen Entwicklung nicht ausgegangen werden (vgl. BGH, Urteil vom 12. Juli 1963 - Ib ZR 174/61, GRUR 1964, 82, 85 f. - Lesering). Ist ein Begriff als Gattungsbegriff in ein Lexikon aufgenommen, spricht dies für das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung; diese Vermutung ist jedoch widerlegbar (Kopacek in BeckOK Markenrecht, 17. Edition, Stand: 1. April 2019, § 49 MarkenG Rn. 43). Wird ein Name als Synonym für eine bestimmte Methode benutzt, entfaltet er im Zusammenhang mit den entsprechenden Dienstleistungen - auch schon ohne im Verkehr durchgesetzt zu sein - eine beschreibende Funktion

(BGH, Urteil vom 27. Juni 2002 - I ZR 103/00, GRUR 2003, 436, 439 [juris Rn. 70] = WRP 2003, 384 - Feldenkrais).

23           b) Das Bundespatentgericht hat diese Grundsätze seiner Beurteilung zugrunde gelegt. Es hat angenommen, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei von Haus aus weit unterdurchschnittlich, weil der Name "KNEIPP" eine beschreibende Funktion habe. Bei dem Markenwort "KNEIPP" handele es sich zwar um einen für sich gesehen von Haus aus unterscheidungskräftigen Namen. Der Verkehr verbinde mit diesem Namen jedoch vor allem den bekannten Pfarrer Sebastian Kneipp, der im 19. Jahrhundert die schon im Altertum praktizierte Wasserbehandlung wieder aufgenommen und hierzu ein eigenes System entwickelt habe. Die nach ihm benannte Kneipp-Medizin oder Kneipp-Therapie sei ein Behandlungsverfahren, das Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffe sowie Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen umfasse. Diese Therapien fänden häufig im Rahmen sogenannter Kneipp-Kuren in darauf spezialisierten Kurorten statt. Die Widerspruchsmarke beanspruche in den im Streitfall maßgeblichen Klassen 41 und 44 Schutz für Dienstleistungen, welche sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit den Lehren und Therapien des Pfarrers Kneipp befassen könnten und für die sich der Name "KNEIPP" zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt habe. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen "Verpflegung" und "Beherbergung von Gästen" der Klasse 43 hätten zwar nicht diese Verfahren oder Therapien zum Gegenstand. Sie könnten jedoch in unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Behandlungsverfahren stehen, soweit sie auf entsprechende Kurtherapien ausgerichtet oder in diese integriert seien. Sofern der medizinische Fachverkehr das Wort "Kneipp" sachbezogen verstehe, reiche dies für die Annahme einer fehlenden oder minimalen Kennzeichnungskraft aus. Es sei außerdem davon auszugehen, dass auch der angesprochene allgemeine Verkehr

das Markenwort ausschließlich beschreibend im Sinne einer gattungsbegrifflichen Bezeichnung verstehen werde. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg.

24 c) Die Feststellung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. In der Rechtsbeschwerdeinstanz ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck). Solche Rechtsfehler sind dem Bundespatentgericht unterlaufen. Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, dass der Widerspruchsmarke mit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begründung nicht lediglich die schwächste Kennzeichnungskraft für sämtliche in Rede stehenden Dienstleistungen zugemessen werden kann.

25 aa) Das Bundespatentgericht hat gemeint, die im vorliegenden Verfahren maßgeblichen Dienstleistungen könnten sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach mit den Lehren oder Therapien des Pfarrers Kneipp befassen. Es hat dies nicht nur für solche Dienstleistungen angenommen, für die seiner Auffassung nach der Name "Kneipp" als Synonym steht, sondern auch für solche Dienstleistungen, die mit einer durch den Eigennamen "Kneipp" bezeichneten Methode lediglich in Zusammenhang stehen können. Dies beanstandet die Rechtsbeschwerde mit Recht. Das Bundespatentgericht hat nicht hinreichend berücksichtigt, dass die Kennzeichnungskraft bezogen auf die jeweils in Rede stehen-

den Waren und Dienstleistungen ermittelt werden muss und abhängig vom Waren- oder Dienstleistungsbereich variieren kann (vgl. BGH, Urteil vom 30. Oktober 2003 - I ZR 236/97, GRUR 2004, 235, 237 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 360 - Davidoff II; Urteil vom 29. April 2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 782 [juris Rn. 55] = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder; Urteil vom 5. Februar 2009, GRUR 2009, 484 Rn. 83 = WRP 2009, 616 - METROBUS).

26 (1) Die Dienstleistungen der Klasse 41 - Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten - umfassen ein weites Spektrum von Dienstleistungen im Ausbildungs- und Freizeitbereich, bei denen zumindest teilweise kein auf den ersten Blick erkennbarer Bezug zu den Therapien und Behandlungen besteht, für die nach Ansicht des Bundespatentgerichts der Name "Kneipp" als Synonym steht. Dies gilt jedenfalls für Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten.

27 (2) Bei den maßgeblichen Dienstleistungen der Klasse 44 - ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege - besteht zwar ein engerer Zusammenhang mit den Kneipp-Therapien und -Behandlungen. Diese Dienstleistungen umfassen jedoch auch Dienstleistungen, die nicht unmittelbar Gegenstand und Inhalt der durch den Namen "Kneipp" beschriebenen Methode sind. Dies gilt für den Bereich der Schönheitspflege. Das Bundespatentgericht hat nicht festgestellt, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Namen "Kneipp" als beschreibend auch für solche Dienstleistungen ansehen, die nicht mit den durch den Namen "Kneipp" bezeichneten Behandlungsmethoden identisch sind, sondern lediglich im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Therapien und Methoden erbracht werden könnten.

- 28 (3) Entsprechendes gilt für die in Rede stehenden Dienstleistungen der Klasse 43 (Verpflegung und Beherbergung von Gästen). In diesem Zusammenhang hat das Bundespatentgericht ebenfalls nicht festgestellt, dass der angesprochene Verkehr den Namen "Kneipp" für diese Dienstleistungen in einem Maße als beschreibend ansieht, dass das Wort "Kneipp" als Synonym für Beherbergungs- oder Verpflegungsleistungen verwendet wird.
- 29 bb) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, der originär kennzeichnungskräftige Name "Kneipp" habe sich zum Gattungsbegriff entwickelt, hält der rechtlichen Nachprüfung ebenfalls nicht stand. Das Bundespatentgericht hat zwar angenommen, sowohl der medizinische Fachverkehr als auch der allgemeine Verkehr verstehe diesen Begriff - bezogen auf alle in Rede stehenden Dienstleistungen - als Gattungsbezeichnung. Der angegriffene Beschluss lässt jedoch nicht erkennen, auf welcher tatsächlichen Grundlage das Bundespatentgericht zu dieser Feststellung gelangt ist.
- 30 (1) Der vom Bundespatentgericht zur Begründung herangezogene Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts aus einem anderen Verfahren enthält keine Feststellung des Inhalts, dass die medizinischen Fachkreise den Namen "Kneipp" als Gattungsbezeichnung verstehen. In diesem Beschluss heißt es lediglich, das Wort "Kneipp" könne vom Fachverkehr sachlich verstanden werden. Dabei handele es sich jedoch gleichzeitig um den Namen einer bekannten Person. Aus diesen Ausführungen des Deutschen Patent- und Markenamts ergibt sich nicht, dass die medizinischen Fachkreise den Namen "Kneipp" ausschließlich als Sachangabe verstehen. Selbst wenn dies der Fall wäre, genügte dies entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht den strengen Anforderungen für die Annahme, der originär unterscheidungs-

kräftige Name "Kneipp" sei eine Gattungsbezeichnung für ein spezielles Behandlungsverfahren geworden.

31 (2) Nach den vom Bundespatentgericht getroffenen Feststellungen gehören zu den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht nur die Fachkreise, sondern auch der allgemeine Verkehr. Danach kann der Name "Kneipp" nur dann als Gattungsbezeichnung angesehen werden, wenn ihn auch der angesprochene allgemeine Verkehr als Sachbezeichnung versteht. Hiervon ist das Bundespatentgericht zwar ausgegangen. Allerdings ist nicht erkennbar, worauf diese Annahme beruht. Es hätten in diesem Zusammenhang Feststellungen dazu getroffen werden müssen, ob der allgemeine Verkehr den Namen "Kneipp" als Sachangabe oder - wie die Fachkreise - auch als Hinweis auf eine berühmte Person versteht. Im zweiten Fall kann nicht davon ausgegangen werden, dass der allgemeine Verkehr die Widerspruchsmarke als Synonym für die vom Pfarrer Kneipp entwickelten Therapien auffasst.

32 d) Nach alledem kann nicht davon ausgegangen werden, die Widerspruchsmarke verfüge in allen relevanten Dienstleistungsbereichen lediglich über weit unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie durchschnittliche Kennzeichnungskraft besitzt. Das Bundespatentgericht hat zugunsten der Widersprechenden eine durch intensive Benutzung gesteigerte Verkehrsbekanntheit und Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt. Im Rechtsbeschwerdeverfahren ist zugunsten der Widersprechenden deshalb davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke über durch Benutzung gesteigerte überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

33 4. Die Rechtsbeschwerde wendet sich außerdem mit Erfolg gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts, es bestehe keine Zeichenähnlichkeit.

34

a) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit sind die sich gegenüberstehenden Kennzeichen jeweils als Ganzes zu berücksichtigen und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Kennzeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorruft (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 = GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - Medien [THOMSON LIFE]; Urteil vom 12. Juni 2007 - C-334/05 P, Slg. 2007, I-4529 = GRUR 2007, 700 Rn. 41 - HABM/Shaker [Limoncello/LIMONCHELO]; BGH, Urteil vom 28. Juni 2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Rn. 28 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect; Urteil vom 22. Januar 2014 - I ZR 71/12, GRUR 2014, 382 Rn. 14 = WRP 2014, 452 - REAL-Chips). Weiter ist es möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (BGH, Urteil vom 5. Dezember 2012 - I ZR 85/11, GRUR 2013, 833 Rn. 45 = WRP 2013, 1038 - Culinaria/Villa Culinaria). Allein der Umstand, dass sämtliche Bestandteile einer zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung den Gesamteindruck der Marke oder Kennzeichnung gleichermaßen bestimmen, weil keiner dieser Bestandteile das Erscheinungsbild der Marke oder Kennzeichnung dominiert oder prägt, führt allerdings nicht dazu, dass diese Bestandteile eine selbständig kennzeichnende Stellung haben. Vielmehr müssen besondere Umstände vorliegen, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2018, 79 Rn. 37 - OXFORD/Oxford Club).

35

b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, zwischen der Widerspruchsmarke "KNEIPP" und der angegriffenen Marke "Internationale Kneipp-Aktionstage" bestehe keine hinreichende Zeichenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht. Die angegriffene Marke werde durch den Bestandteil "Kneipp" nicht geprägt. Sie werde vom Verkehr als geschlossener Gesamtbegriff wahrgenommen, der auf eine internationale Veranstaltung hinweise. Der Verkehr nehme an, das Element "Kneipp" beschreibe hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen in der Weise, dass sie sich mit den Lehren des Pfarrers Kneipp und den von ihm entwickelten Behandlungsmethoden befassen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs komme zwar in Betracht, eine kraft Benutzung erworbene Kennzeichnungskraft auch bei der Prüfung zu berücksichtigen, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmten. Zwar handele es sich bei dem Begriff "Kneipp" in dem angegriffenen Zeichen um ein schwaches oder schutzunfähiges Kennzeichen, das erst durch Benutzung oder Verkehrsdurchsetzung durchschnittliche Kennzeichnungskraft erlangt habe. Auch sei die ältere Marke in identischer Form in das jüngere Kombinationszeichen aufgenommen worden. Die Einbeziehung einer durchschnittlichen oder erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile eines jüngeren Zeichens unterliege jedoch Grenzen. Es müsse berücksichtigt werden, wenn die jüngere Kombinationsmarke als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage erscheine. Eine Prägung der jüngeren Kombinationsmarke müsse auch dann ausscheiden, wenn das durchgesetzte ältere Zeichen in der jüngeren Kombinationsmarke auf seinen beschreibenden Kern zurückgeführt werde. Ähnlich liege es im Streitfall. Der angesprochene Verkehr habe keine Veranlassung, die ältere Marke in der jüngeren Zeichenkombination als Hinweis auf die Widersprechende wahrzunehmen. Er werde die Wortfolge als Hinweis auf eine einem internationalen Teilnehmerkreis geöffnete Veranstal-

tung und hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen verstehen, die sich mit den Lehren und Therapien des Pfarrers Kneipp befassten. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr scheidet damit aus.

36 Es sei auch nicht ersichtlich, dass der Bestandteil "Kneipp" innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme. Die weiteren Bestandteile der angegriffenen Marke "Internationale" und "Aktionstage" legten dem Verkehr keine selbständig kennzeichnende Stellung des Zeichenbestandteils "Kneipp" nahe. Dem stehe entgegen, dass die ältere Marke in der angegriffenen Zeichenkombination auf einen bloß beschreibenden Sinngehalt zurückgeführt werde. Deshalb sei auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne ausgeschlossen.

37 c) Die Beurteilung des Bundespatentgerichts, die Widerspruchsmarke und das angegriffene Zeichen seien einander unähnlich, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Annahme des Bundespatentgerichts, dem Zeichenvergleich seien die Widerspruchsmarke "KNEIPP" und das angegriffene Zeichen "Internationale Kneipp-Aktionstage" zugrunde zu legen, ist von Rechtsfehlern beeinflusst.

38 aa) 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/LIMONCHELO]; EuGH, Urteil vom 22. Oktober 2015 - C-20/14, GRUR 2016, 80 Rn. 37 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft], mwN; BGH, Beschluss vom 1. Juni 2011 - I ZB 52/09, GRUR 2012, 64 Rn. 15 = WRP 2012, 83 - Maalox/Melox-GRY). Die Feststellung, ob ein Be-

standteil prägende Bedeutung hat, ist grundsätzlich nur anhand der Gestaltung der Marke selbst zu treffen. Hat jedoch eine nur wenig unterscheidungskräftige Bezeichnung durch ihre (isolierte) Verwendung im Geschäftsverkehr zunehmend eine herkunftshinweisende Funktion erhalten, wirkt sich dieser Wandel nicht nur auf die Kennzeichnungskraft des Zeichens selbst aus, sondern bewirkt gleichzeitig, dass dem Zeichen vom Verkehr auch dann ein stärkerer Herkunftshinweis entnommen wird, wenn es ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil eines anderen Zeichens begegnet (BGH, Urteil vom 13. März 2003 - I ZR 122/00, GRUR 2003, 880, 881 [juris Rn. 13] = WRP 2003, 1228 - City Plus; Urteil vom 19. Juli 2007 - I ZR 137/04, GRUR 2007, 888 Rn. 24 = WRP 2007, 1193 - Euro-Telekom; BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 48 - Culinaria/Villa Culinaria). Wenn das mit der älteren Marke identische Zeichen in dem zusammengesetzten Zeichen eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, kann der von diesem Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck die Verkehrskreise zu der Annahme veranlassen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. In diesem Fall ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen (EuGH, GRUR 2016, 80 Rn. 38 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]). Ein Bestandteil eines zusammengesetzten Zeichens nimmt dagegen keine selbständig kennzeichnende Stellung ein, wenn dieser Bestandteil mit dem oder den anderen Bestandteilen des Zeichens in der Gesamtbetrachtung eine Einheit bildet, die einen anderen Sinn als diese Bestandteile einzeln betrachtet hat (EuGH, GRUR 2016, 80 Rn. 39 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]; BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 34 - METROBUS).

39

bb) Das Bundespatentgericht ist davon ausgegangen, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke infolge Benutzung gesteigert ist. Außerdem

ist die ältere Marke in identischer Form in das jüngere Kombinationszeichen aufgenommen worden, weil Unterschiede lediglich in der Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge regelmäßig nicht aus dem Identitätsbereich hinausführen (BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 40 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB, mwN). In einem solchen Fall liegt es nahe, dass die angegriffene Marke durch den Bestandteil "Kneipp" geprägt wird oder zumindest darin eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat.

40           cc) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts besteht im Streitfall keine Veranlassung, die Einbeziehung der durch Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Ermittlung der prägenden Bestandteile des jüngeren Zeichens zu begrenzen.

41           (1) Der Umstand, dass ein mit einer älteren Marke identisches Zeichen in einer zusammengesetzten jüngeren Marke enthalten ist und vom Verkehr in diesem Zusammenhang als beschreibend verstanden wird, steht der Annahme nicht entgegen, dass dieses Zeichen die jüngere Marke prägt oder darin eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat. Ein Bestandteil, der nur eine schwache Kennzeichnungskraft besitzt, kann den Gesamteindruck einer zusammengesetzten Marke prägen oder innerhalb dieser Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen, da er sich durch seine Position im Zeichen oder durch seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann (EuGH, GRUR 2016, 80 Rn. 40 - BGW [BGW/BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft]). Der Anerkennung eines Wortbestandteils als dominierendes Element im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen steht es nicht entgegen, wenn er als rein beschreibend anzusehen ist (EuGH, Urteil vom

19. März 2015 - C-182/14 P, GRUR Int. 2015, 463 Rn. 34 - MEGA Brandes International/HABM [MAGNEXT/MAGNET 4]).

42 (2) Es ist danach nicht ausgeschlossen, einem originär schwach kennzeichnungskräftigen Zeichen, bei dem zu unterstellen ist, dass dessen Kennzeichenkraft durch Warenumsatz und Werbeaufwendungen gesteigert ist, innerhalb eines Gesamtzeichens prägende Bedeutung zuzumessen (BGH, GRUR 2013, 833 Rn. 36 bis 41, 48 - Culinaria/Villa Culinaria). Soweit der Senat in der Entscheidung "Culinaria/Villa Culinaria" außerdem ausgeführt hat, es liege nahe, dass ein Bestandteil ein zusammengesetztes Zeichen präge, wenn dem Bestandteil im Gesamtzeichen gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt, kann daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass ein in ein Gesamtzeichen aufgenommenes Zeichen dieses stets prägt, wenn es über gesteigerte oder zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Es ist vielmehr das jeweils in Rede stehende Gesamtzeichen in den Blick zu nehmen und im Einzelfall zu prüfen, ob alle anderen Bestandteile dieses Gesamtzeichens weitgehend in den Hintergrund treten.

43 dd) Dem Bundespatentgericht kann nicht darin zugestimmt werden, dass Zeichenunähnlichkeit vorliegt, weil der Verkehr keine Veranlassung habe, die ältere Marke in der angegriffenen Marke als solche zu erkennen.

44 (1) Zwar ist es möglich, dass ein mit der älteren Marke identisches Zeichen in einem jüngeren Zeichen nicht als solches erkannt wird, weil es durch die Zusammenschreibung und durch Anfügung eines weiteren Wortbestandteils eine neue Bedeutung erhält. Sieht zum Beispiel der Verkehr in dem Zeichen "Metrobus" im Zusammenhang mit der Beförderung von Personen mit Autobussen im Linienverkehr und mit Fahrplaninformationen ein Beförderungsangebot innerhalb des Verkehrsverbunds einer Großstadt, liegt es fern, dass der Ver-

kehr den Gesamtbegriff in die Bestandteile "Metro" und "bus" aufspaltet und den Bestandteil "Metro" mit der dem bekannten Unternehmenskennzeichen entsprechenden Marke "METRO" gedanklich in Verbindung bringt (BGH, GRUR 2009, 484 Rn. 34 - METROBUS). So liegt der Streitfall jedoch nicht. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts wird das Zeichen oder der Zeichenbestandteil "Kneipp" sowohl in der älteren als auch in der jüngeren Marke in identischer Weise als Hinweis auf den Pfarrer Kneipp und die von ihm entwickelten Lehren und Therapien verstanden.

45 (2) Das Bundespatentgericht hat außerdem nicht in Erwägung gezogen, dass die weiteren Bestandteile des angegriffenen Zeichens "Internationale" und "Aktionstage" jegliche einem internationalen Teilnehmerkreis geöffnete Veranstaltung bezeichnen können und erst der Zeichenbestandteil "Kneipp" diese Veranstaltung thematisch und inhaltlich konkretisiert. Da dem Zeichen "KNEIPP" nach den bislang getroffenen Feststellungen des Bundespatentgerichts nicht jegliche originäre Kennzeichnungskraft abgesprochen werden kann und zudem im Rechtsbeschwerdeverfahren eine durch Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu unterstellen ist, liegt es deshalb nahe, dem Zeichenbestandteil "Kneipp" in der jüngeren Marke eine prägende oder zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung zuzubilligen, weil die übrigen Zeichenbestandteile vernachlässigt werden können.

46 5. Danach kann die Beurteilung des Bundespatentgerichts keinen Bestand haben, Verwechslungsgefahr liege nicht vor, weil die angegriffene Marke nicht durch den Bestandteil "Kneipp" geprägt werde. Aus denselben Gründen ist auch die Annahme des Bundespatentgerichts von Rechtsfehlern beeinflusst, es scheidet auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne und der Sonder-schutz der bekannten Marke aus.

47 IV. Im vorliegenden Verfahren stellen sich keine entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts, die ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 AEUV erfordern.

48 V. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG).

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 23.03.2017 - 30 W(pat) 7/15 -