



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 147/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 24 965

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 16. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Mobimax

ist am 16. Juli 1999 für die Waren "Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Diagnostika für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere chemisch, biologisch und/oder gentechnisch hergestellte Erzeugnisse zur medizinisch-diagnostischen Analyse; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; chirurgische, medizinische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 19. August 1999.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit 17. Februar 1943 für die Waren "Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, diätetische Nahrungsmittel" eingetragenen Marke 554 355

Mobilat

deren Benutzung bestritten ist, ausgenommen für Analgetika/Antirheumatika. Eine weitergehende Benutzung wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von teilweise möglicher Identität der Waren bestehe auch dann keine Verwechslungsgefahr, wenn man von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und sehr strengen Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand ausgehe. Auch die Frage der rechtserhaltenden Benutzung könne deshalb dahingestellt bleiben. Denn die Marken "Mobimax" und "Mobilat" unterschieden sich wegen der klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen in der jeweiligen zweiten Worthälfte in jeder Hinsicht ausreichend voneinander, wobei der gemeinsame Bestandteil "Mobi-" als klar erkennbare Bestimmungsangabe und wegen der Verwendung in zahlreichen Drittmarken ein Verbotungsrecht auch nicht aus dem Gesichtspunkt begrifflicher Verwechslungsgefahr oder eines gedanklichen Inverbindungbringens begründen könne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

die angegriffenen Beschlüsse Markenstelle aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu bejahen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Unter Berücksichtigung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke und der möglichen Warenidentität sei der erforderliche Markenabstand nicht gewahrt. Der Ansicht der Prüfungsstelle, dass der Verkehr dem Wortanfang "Mobi-" weniger Bedeutung als den weiteren Bestandteilen beimessen werde, könne nicht gefolgt werden, da es sich bei "Mobimax" um ein Phantasiewort handle. Ebenfalls trage der Sinngehalt der Vergleichsmarken nicht zu ihrer Unterscheidung bei, da sich der Bestandteil "Mobi-" als begriffsneutral erweise und auch der Auffassung nicht gefolgt werden könne, dass die Verbraucher die jeweiligen Endsilben mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachteten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht. Die zum Nachweis einer gesteigerten Verkehrsbekanntheit vorgelegte Verkehrsbefragung betreffe nur das Jahr 2001 und sei deshalb schon in zeitlicher Hinsicht nicht ausreichend. Hinzu komme, dass die Widerspruchsmarke von Haus aus nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise. Im übrigen bestehe selbst unter der Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wegen der völlig abweichenden Markenbestandteile "-lat" und "-max" keine Verwechslungsgefahr, zumal der weitere, in beiden Marken identische Bestandteil "Mobi-" einen beschreibenden Charakter aufweise und auch der abweichende Sinngehalt der Markenwörter zur Unterscheidung beitrage. Während mit der angegriffenen Marke wegen des weiteren Bestandteils "-max" der Sinngehalt "maximale/höchste Mobilität" assoziiert werde, fehle der Widerspruchsmarke jeglicher assoziationsfähiger Zusatz.

Wegen der Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

1) Ausgehend von der wirksam erhobenen Nichtbenutzungseinrede und der danach maßgeblichen rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für Präparate zur Behandlung von traumatischen, entzündlichen und degenerativen Erkrankungen der Gelenke, Sehnen, Bänder und Muskeln können sich die Waren auch auf identischen Arzneimitteln begegnen. Im Rahmen der Integrationsfrage ist hierbei auf Seiten der Widerspruchsmarke aufgrund der nach ständiger Rechtsprechung anzuwendenden erweiterten Minimallösung (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn 212 mwN) von Analgetika/Antirheumatika (Hauptgruppe 5 Rote Liste) allgemein und mangels entgegenstehender Festschreibung im Warenverzeichnis ohne Beschränkung auf eine Rezeptpflicht, bestimmte Darreichungsformen oder enthaltene Wirkstoffe auszugehen (st Rspr, vgl BPatG Mitt 1979, 223 - Mastu; BPatG Pharma Recht 2000, 217, 218 – Taxanil; ausführlich BPatG MarkenR 2004, 361, 363 - CYNARETTEN/Circanetten; vgl auch allgemein zur Integrationsfrage BGH GRUR 1990, 39 ff – Taurus; GRUR 1999, 164, 165 - JOHN LOBB; MarkenR 2001, 371, 376 – ISCO). Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen sind als angesprochene Verkehrskreise auch Verbraucher uneingeschränkt einzubeziehen, wobei allerdings auch diese allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal / Indoheal).

2) Der Senat unterstellt im Hinblick auf das Vorbringen der Widersprechenden zur intensiven Benutzung und Marktstellung der Widerspruchsmarke und aufgrund

der aus früheren Verfahren bekannten Benutzungslage (vgl. PAVIS PROMA. Kliems, 25 W (pat) 121/99 - Mobil # Mobilat; 25 W (pat) 118/97 – motrat # Mobilat; 28 W (pat) 060/95 - Mobilator # Mobilat) einen überdurchschnittlichen Bekanntheitsgrad bei den betroffenen Verkehrskreisen und einen entsprechenden erweiterten Schutzzumfang, auch wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die von der Widersprechenden im Verfahren vorgelegten Unterlagen den hier maßgeblichen Zeitraum seit Anmeldung der angegriffenen Marke (30. April 1999) nicht abdecken. Hierauf kommt es vorliegend nicht entscheidungserheblich an.

3) Denn auch bei der angesichts der genannten verwechslungsfördernden Umstände gebotenen Anlegung sehr strenger Maßstäbe hält die angegriffene Marke selbst im Bereich identischer Waren, in welchem die Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand an sich am größten sind und in welchem eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt wird, den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Abstand von der Widerspruchsmarke noch in jeder Hinsicht ein.

Die beiden Einwort-Marken stimmen zwar in dem jeweiligen Anfangsbestandteil "Mobi-" überein. Es sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass diesem in der älteren Marke eine gegenüber dem weiteren Bestandteil "-lat" dominierende kennzeichnende Funktion innerhalb des Markenwortes zukommt und der Verkehr sich deshalb in besonderem Maß an dem Wortbestandteil "Mobi-" orientieren könnte. Vielmehr erweist sich dieser in bezug auf die hier relevanten Waren eher als kennzeichnungsschwach, da "Mobi-" nur eine unwesentliche Abwandlung des Wortes "mobil" darstellt, welchem aus der Sicht des Verbrauchers - im Hinblick auf den durch die gekennzeichneten Arzneimittel gewünschten Heilerfolg - die Bedeutung einer beschreibenden Angabe der wesentlichen Eigenschaft des Präparats zukommt. Für den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke kann deshalb nicht entscheidend auf den gemeinsamen Bestandteil "Mobi-" abgestellt

werden. Aber auch wenn der Verkehr die beschreibende Bedeutung nicht erkennen sollte, kann aus Rechtsgründen einem kennzeichnungsschwachen Markenbestandteil nicht ohne weiteres entscheidendes kennzeichnendes Gewicht für die Beurteilung der Kollisionsgefahr beigemessen werden, auch wenn der Gesamteindruck selbst durch kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente mitbestimmt werden kann oder unter besonderen Voraussetzungen eine andere Betrachtungsweise geboten sein kann (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 331 mwN; vgl auch BGH WRP 2004, 1043 NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). So hat auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Anti-Vir/AntiVirus" (MarkenR 2003, 388, 390) ausgeführt, dass bei der Prüfung einer Verwechslungsgefahr nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit der beschreibenden Angabe selbst abgestellt werden könne, sondern dass maßgebend vielmehr der Eindruck der Marke in der den Schutz dieses Zeichens begründenden Gestaltung – also der Eigenprägung und Unterscheidungskraft der Marke – sei.

Demgegenüber vermittelt der Phantasiebestandteil "-lat" der Widerspruchsmarke gegenüber dem Endbestandteil "-max" der angegriffenen Marke ein derart auffallend unterschiedliches Gesamtklangbild, dass ein Auseinanderhalten der noch relativ leicht erfassbaren Wörter auch im jeweiligen Gesamteindruck bei mündlicher Markenbenennung noch jederzeit gewährleistet ist, auch wenn der übereinstimmende Bestandteil "Mobi-" den jeweiligen Wortanfang der Markenwörter bildet.

Im schriftbildlichen Gesamteindruck halten die Marken in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der auffallenden figürlichen Unterschiede zwischen "-max" und "-lat" ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Bei einer Schreibweise der Markenwörter mit großem Anfangsbuchstaben kommt durch die in "-lat" enthaltene Oberlänge des "l" gegenüber dem "m" in dem Wortteil "-max" der angegriffenen Marke ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine

ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung einer Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat auch zutreffend darauf hingewiesen, dass wegen der Bedeutung von "-max" mit der angegriffenen Marke "Mobimax" ein von der Widerspruchsmarke abweichender Sinngehalt verbunden ist. Denn "-max" ist als Kürzel für "maximal" oder "maximum" nahezu jedermann geläufig. Aufgrund der Silbengliederung (Mo-bi-max) und Mitbetonung der Endsilbe wird dieser Begriffsinhalt auch sofort und unmittelbar erkannt (vgl hierzu auch BGH MarkenR 2004, 253, 255 – d-c-fix/CD-FIX; BGH MarkenR 2003, 461, 465 – Kellog's/Kelly's; BGH GRUR 1992, 130 - "BALL/Bally");) und wirkt deshalb mangels eines entsprechenden Bedeutungsgehalts in der Widerspruchsmarke zusätzlich verwechslungsmindernd.

Der Senat sieht auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die Marken mittelbar unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens verwechselbar sind. Denn der Markenbestandteil "Mobi-" ist wegen seines beschreibenden Charakters kaum geeignet, vom Verkehr als Stammbestandteil einer von der Widersprechenden gebildeten Serienmarke aufgefasst zu werden, zumal die Widersprechende auch nicht behauptet, eine entsprechend gebildete Markenserie zu verwenden (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 484). Hinzu kommt, dass es sich bei der Endsilbe "-lat" der Widerspruchsmarke nicht um einen typischen Abwandlungsbestandteil etwa zur Angabe der Darreichungsform handelt. Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marken in sonstiger Weise gedanklich miteinander in Verbindung bringen und deshalb verwechseln, bestehen gleichfalls nicht. Denn die Marken weisen mit Ausnahme des kennzeichnungsschwachen Bestandteils "Mobi-" keine charakteristischen strukturellen oder sonstigen Gemeinsamkeiten auf, die den Verkehr zu einer gemeinsamen betrieblichen Zuordnung veranlassen könnten (vgl hierzu BGH GRUR 2000, 608, 609 – ARD 1; BGH MarkenR 2001, 459, 464 Marlboro-Dach; BPatG GRUR 2002, 345, 346 – ASTRO BOY/Astro; BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max), zu-

mal nicht jegliche, wie auch immer geartete gedankliche Assoziation zur Bejahung einer entsprechenden markenrechtlichen Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG führt (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 459 mwN).

Es sind schließlich auch keine Umstände vorgetragen oder ersichtlich, dass der Verkehr, obwohl er die Zeichen als unterschiedlich und als solche verschiedener Unternehmer erkennt, eine sonstige gedankliche Verbindung zwischen den Marken herstellen wird und auf eine geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Zusammengehörigkeit der unterschiedlichen Unternehmen schließen könnte (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 502 mwN).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Bayer

Engels

Hu