



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 370/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 34 323

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer, den Richter Schwarz und die Richterin Prietzel-Funk am 18. Januar 2005

b e s c h l o s s e n :

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 24. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 1 253 186 für die Waren „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und ärztliche Apparate“ zurückgewiesen worden ist.

Die Löschung der Marke 302 34 323 „Powderjector“ wird aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 253 186 für die Waren „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und ärztliche Apparate“ angeordnet.

G r ü n d e

I.

Gegen die Eintragung der Wortmarke

Powderjector

für die Waren

„Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten, Mechaniken und Apparate für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen; orthopädische Artikel“

ist Widerspruch eingelegt worden

1. aus der unter der Registernummer 39 024 für die Waren

„Medizinische Apparate und Instrumente; Injektionsspritzen für medizinische Zwecke; Teile und Zubehör für alle vorstehende genannten Waren“

eingetragenen prioritätsälteren Gemeinschaftsmarke

POWDERJECT,

2. aus der unter der Registernummer 1 253 186 für die Waren

„Medizinische Apparate und Instrumente“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke

POWDERJECT.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche mit dem angefochtenen Beschluss zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, trotz einer im Hinblick auf die sich gegenüberstehenden Waren „ärztliche etc. Instrumente und Apparate“ einerseits und „medizinische Apparate und Instrumente“ bis zur Identität reichender hochgradigen Ähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr nicht zu bejahen. Die sich gegenüberstehenden Wörter „Powderject“ und „Powderjector“ unterschieden sich zwar lediglich in der (Nomen instrumenti-)Endung „-or“ der jüngeren Marke. Jedoch reichten die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede aus, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken bezögen sich im Wesentlichen auf eine Anlehnung an den freihaltebedürftigen Begriff „powder(in)jection“ als Bestimmungsangabe der einschlägigen Waren. Der Schutzbereich derartiger Marken sei jedoch eng zu bemessen und beschränke sich auf die jeweilige eintragungsbegründende Eigenart. Bei dem übereinstimmenden, jeweils am Wortanfang stehenden Worтеlement „powder“ handele es sich um den englischen Begriff für „Pulver“ bzw. „Puder“. Nachdem Pulver durch Einarbeitung von flüssigen Arzneistoffen bzw. Lösungen seit langem auch für Injektionszwecke verwendet werde, stelle die englische Wortbildung „powder injection“ ebenso wie die deutsche Entsprechung „Puderinjektion“ hinsichtlich der hier in Frage stehenden Waren einen Sachhinweis dar. Bei den Vergleichsmarken handele es sich um verschiedene Abwandlungen dieser Sachangabe. Nachdem sich die Übereinstimmungen auf diesen Bereich

konzentrierten, sei die Verwechslungsgefahr trotz der bestehenden begrifflichen Brücke, die zu einer weitgehenden Annäherung der Marken führe, aus Rechtsgründen zu verneinen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie nach Rücknahme des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 39 024 nur noch die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 1 253 186 angreift, und zwar nach teilweiser Beschränkung der Beschwerde im Hinblick auf die Waren der angegriffenen Marke „Wissenschaftliche, elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger; Datenverarbeitungsgeräte und Computer; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und ärztliche Apparate“. Die Widersprechende ist der Auffassung, der aufgrund der hohen Ähnlichkeit bzw. Teilidentität der beiderseitigen Waren erforderliche Abstand der Marken sei nicht eingehalten. Die Marken wirkten klanglich sehr ähnlich, da der Verkehr erfahrungsgemäß die ersten Silben, die hier übereinstimmten, stärker beachte als die nachfolgenden Wortteile. Auch der Sinngehalt beider Marken sei vergleichbar, da beide Marken Assoziationen zu „Pulverinjektion“ weckten. Gerade die eintragungsbegründende Eigenprägung der Widerspruchsmarke sei von der jüngeren Marke übernommen worden.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss teilweise aufzuheben und die Löschung der Marke 302 34 323 „Powderjector“ im Umfange der Anfechtung anzuordnen.

Der Markeninhaber beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, eine Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, weil die Marken ohne weiteres von einander unterschieden werden könnten. Die Endung „-or“ hebe sich klar von der Marke „Powderject“ ab. Anhand der Endung würden die angesprochenen Verkehrskreise erkennen, dass es sich bei den mit dieser Marke gekennzeichneten Geräten um spezielle Geräte zu Durchführung von Pulverinjektion handele.

II.

Die zulässige Beschwerde ist – nach Beschränkung auf die jetzt noch in Frage stehenden Waren der angegriffenen Marke – begründet. In diesem Umfang ist die angegriffene Marke zu löschen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 iVm §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

Zwar vermag der beschließende Senat ebenso wie die Markenstelle eine unmittelbare Gefahr der Verwechslung der beiderseitigen Marken nicht zu erkennen. Jedoch kann die Gefahr, dass die Marken i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbs. 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, im Umfange der mit der Beschwerde noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke nicht verneint werden.

Nach den genannten Vorschriften ist eine Marke zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang und der Identität oder der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist von dem allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsatz einer Wechselwirkung zwischen allen in Betracht zu ziehenden Faktoren auszugehen, insbesondere der Ähnlichkeit der zu beurteilenden Marken, der Warennähe und der Kennzeichnungskraft

der älteren Marke (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2002, 544, 545 - BANK 24, m.w.N.; GRUR 2003, 1044, 1045 - Kelly, m.w.N; GRUR 2004, 239 - DONLINE).

Unstreitig besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Waren „chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und (ärztliche) Apparate“ der angegriffenen Marke und „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ der älteren Gemeinschaftsmarke 1 253 186 eine hochgradige Ähnlichkeit, wenn nicht gar Identität. Soweit der Markeninhaber geltend macht, die sich gegenüberstehenden Apparate hätten tatsächlich ein völlig unterschiedliches Aussehen (stabförmig klobig einerseits, tablettenförmig andererseits), kann dies nicht zum Ausschluss einer ähnlichkeitsbegründenden Annäherung der Waren führen. Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist in dem vorliegenden Verfahren allein die Registerlage. Danach sind die Marken jeweils für medizinische bzw chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Geräte ohne Einschränkung auf Produkte einer bestimmten Form und Funktions- oder Arbeitsweise eingetragen.

Auch die übrigen von dem Widerspruch noch angegriffenen Waren der jüngeren Marke weisen eine enge oder jedenfalls im oberen Bereich liegende Ähnlichkeit zu den „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ der Widerspruchsmarke auf. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sind alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren zueinander bestimmen. Hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte sowie auch ihre regelmäßigen Herstellungs- und Vertriebsstätten (std. Rspr., BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX).

Nach diesen Grundsätzen ist von einem engen Ähnlichkeitsgrad zwischen „wissenschaftlichen Apparaten und Instrumenten“ einerseits und „medizinischen Apparaten und Instrumenten“ andererseits auszugehen, weil wissenschaftliche Apparate und Instrumente der Erfassung, Messung und Analyse medizinisch-diagnostischer Vorgänge und Zusammenhänge dienen können und daher mit medizini-

schen Apparaten und Instrumenten in Funktionsweise und Verwendungszweck sowie hinsichtlich ihres gemeinsamen Einsatzes etwa in medizinischen Labors von Krankenhäusern oder spezialärztlichen Labors übereinstimmen. Bei den weiterhin beanspruchten Waren „elektrische, optische, Wäge-, Mess-, Kontrollapparate und –instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ kann es sich um Zusatz- oder Peripheriegeräte bzw. Zubehörteile handeln, die für den Betrieb technisch komplexer und meist computergesteuerter medizinischer Diagnose- und Behandlungsgeräte erforderlich sind. Im Hinblick auf den sich ergänzenden Verwendungszweck, die möglichen gleichen Einsatzbereiche und damit auch Abnehmerkreise besteht daher ein relativ enger Ähnlichkeitsgrad zwischen den Waren.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat die Markenstelle zwar im Ausgangspunkt zu Recht ausgeführt, dass es sich bei der Wortkombination „Powderject“ um eine deutlich sprechende Kennzeichnung handelt, in der die angesprochenen hochspezialisierten medizinischen Fachkreise ohne weiteres eine Anlehnung an den englischen Fachausdruck „powderinject“ (= Injizieren von Puder bzw. Pulver) und damit einen Hinweis auf Verwendungszweck und Funktionsweise der betreffenden medizinischen Instrumente und Apparate erkennen. Der Schutzbereich der Widerspruchsmarke, deren eintragungsbegründende Eigenart in der ungewöhnlichen Verkürzung des englischen Verbums „inject“ auf den Wortstamm „ject“ unter Vernachlässigung des für das eindeutige Verständnis notwendigen Präfix „in“ besteht (vgl. BPatG, Beschl. v. 20.1.2003 – 30 W (pat) 83/02, veröffentlicht auf der PAVIS-CD-ROM), ist von der Markenstelle allerdings zu eng bemessen worden. Die Beschränkung des Schutzbereichs einer an eine beschreibende Angabe angelehnten Kennzeichnung bezieht sich nach Maßgabe ihrer Eigenprägung auf die Sachangabe selbst oder mögliche andere Abwandlungen dieser Angabe (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal; 1999, 238, 240 – Tour de culture; 2003, 1483, 1484 – AntiVir/Antivirus). Ist eine jüngere Marke dagegen unter Verwendung der identischen Abwandlungsform gebildet,

aus der die ältere Marke ihre Charakteristik bezieht, liegt ein Eingriff in deren Schutzbereich vor. So liegt der Fall auch hier, denn die charakteristische Verkürzung des englischen Wortes „powderinjection“ auf „powderject“ in der älteren Marke ist in die jüngere Marke übernommen worden. Dieser Beurteilung steht in Anbetracht der besonderen Umstände des vorliegenden Falles auch nicht entgegen, dass die jüngere Marke „Powderjector“ die zusätzliche Endung „or“ aufweist. Diese Endung wird üblicherweise an Tätigkeitswörter zur Begriffsbildung für Personen oder Dinge angefügt, die die benannte Tätigkeit ausführen, wie z.B. bei der Betätigung eines Werkzeugs oder Gerätes, etwa einem Simulator, Emulgator, Detektor, Perlator usw. (Nomen instrumenti).

Es sind zwar keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass den angesprochenen aufmerksamen Verkehrskreisen dieser Unterschied entgeht und sie damit der Gefahr unmittelbarer klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Verwechslungen unterliegen. Jedoch kann die Gefahr nicht ausgeschlossen werden, dass die Marken aufgrund ihrer Übereinstimmung im Wortstamm gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs.1 Nr.2, 2. Halbs. MarkenG. Eine derartige Verwechslungsgefahr kann sich in besonders gelagerten Fällen aus einer Übereinstimmung der Zeichen im Sinngehalt ergeben, sofern es sich für die angesprochenen Verkehrskreise aufdrängt, dass die Zeichen wegen ihres übereinstimmenden begrifflichen Gehalts und ihrer Zeichenbildung aufeinander bezogen sind und daher die Annahme einer identischen betrieblichen Herkunftsstätte nahe liegt (BGH GRUR 2004, 779, 782 m.w.N. – Zwilling/Zweibrüder). Diese Voraussetzung sieht der Senat hier deshalb als erfüllt an, weil die jüngere Marke unter identischer Übernahme der eigentümlichen Abwandlungsform „Powderject“ gebildet ist und die Endung „or“, wie oben ausgeführt, lediglich das Werkzeug bzw. Gerät bezeichnet, mit dem die zum Ausdruck gebrachte Tätigkeit des Pulverinjizierens ausgeführt wird. Zwischen der Tätigkeit und dem zu diesem Zweck verwendeten Werkzeug bzw. Gerät wird von den angesprochenen Verkehrskreisen aber ohne weiteres ein untrennbarer Sinnzusammenhang hergestellt. Angesichts dieser Besonderheit liegt für sie der wirtschaftlich einzig sinnvolle Schluss auf der Hand, die

unter der jüngeren Marke „Powderjector“ hergestellten Waren, nämlich Apparaturen und Instrumente, die aufgrund der Wortbildung erkennbar einer „Powderinjection“ dienen sollen, seien demselben Unternehmen zuzuordnen, das nicht nur ähnliche bis identische Waren unter der Kennzeichnung „Powderject“ herstellt (vgl. auch BPatGE 36, 8 – OKLAHOMA SOUND / MISSISSIPPI SOUND“), sondern zudem die Bezeichnung „PowderJect“ als Unternehmenskennzeichen nutzt.

Diesem Ergebnis steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofs AntiVir/AntiVirus (aaO) nicht entgegen. Anders als im vorliegenden Fall, in dem gerade die die Widerspruchsmarke charakterisierende Verkürzung der an die reine Sachangabe „Powderinjection“ angelehnten Wortbildung „Powderject“ in die jüngere Marke identisch übernommen worden ist, fehlte in der genannten Entscheidung der jüngeren (zudem eine reine Sachangabe enthaltenden) Marke die Übereinstimmung mit der charakteristischen Verkürzung der an eine freihaltungsbedürftige Angabe angelehnten Klagemarke.

III.

Es sind keine Gründe ersichtlich, von dem Grundsatz des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG abzuweichen, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Dr. Schermer

Schwarz

Prietzl-Funk

Na