



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 107/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 78 315

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. April 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

1.) Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird als unzulässig verworfen, soweit sie sich gegen die mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2003 angeordnete Teillöschung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke wendet.

2.) Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. März 2004 wird auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke aufgehoben, soweit die angegriffene Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke 241 109 für die Waren

„ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik;
ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von
Immunerkrankungen“

teilweise gelöscht worden ist.

Insoweit wird der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 241 109 zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Immunomics

ist am 10. April 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Ärztliche Versorgung sowie wissenschaftliche und industrielle Forschung auf den Gebieten Immunerkrankungen, Erkrankungen des Immunsystems, Autoimmunität (nämlich Immunreaktionen gegenüber körpereigenen Proteinen), Autosensibilisierung, Autoimmunkrankheiten, Autopimmunopathien, Autoaggression, HLA-System, Autoantigene, Autoantikörper, Autoreaktivitätszellen, Zytokine, Antikörper, B-Zellen, T-Zellen, Antigen-präsentierende Zellen, Antigen-Antikörper-Reaktionen zwischen Autoantigen und spezifischem Autoantikörper, Verbindung von Wirtsproteinen mit Haptenen, Rheumatoide Arthritis, Immunparameter der rheumatoiden Arthritis; Bestimmung (für Dritte) von Zuständen genetischer und nichtgenetischer Natur sowie von Immunparametern, Messung der Abnahme der Aktivität von T-Suppressorzellen, Messung der Annahme der Aktivität von spezifischen T-Suppressorzellen, Messung der Zunahme von T-Helferzellen, Messung der Zunahme von spezifischen T-Helferzellen; ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik; ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von Immunerkrankungen, medizinische Erzeugnisse für die Analytik; Diagnostika für medizinische Zwecke (soweit in Klasse 5 enthalten); medizinische Erzeugnisse für die

Analytik; Diagnostika (Diagnosemittel, soweit in Klasse 5 enthalten)) zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von immunologischen Sensibilisierungen, Präparate für (Enzym)-Immunoassays, für ELISA (Verfahren zur Bestimmung von Immunogenen); Zellkultur; Testkit (Testbesteck, soweit in Klasse 5 enthalten)“

unter der Nummer 300 78 315 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 27. August 1999 u. a. für die Waren

„Pharmazeutika für die Behandlung von Autoimmunkrankheiten, für die Wundheilung und für die Krebsbehandlung; Immunologische Forschung und Entwicklung für Dritte“

eingetragenen Gemeinschaftsmarke EU 241 109

IMMUNEX

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. April 2003 wurde die angegriffene Marke für alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen gelöscht mit Ausnahme der Waren der Klasse 10 (ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik; ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von Immunerkrankungen); insoweit wurde der Widerspruch zurückgewiesen.

Gegen die teilweise Zurückweisung des Widerspruchs hat die Widersprechende Erinnerung eingelegt. Mit Beschluss vom 24. März 2004 wurde daraufhin die Löschung der angegriffenen Marke auch für die Waren der Klasse 10 angeordnet.

Ausgehend von einer hohen Ähnlichkeit dieser Waren zu den Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 42 der Widerspruchsmarke reiche der Abstand bei der Marken nicht aus. Insoweit seien die Feststellungen zur Markenähnlichkeit im Erstprüferbeschluss bindend, da nur die Widersprechende, nicht hingegen die Inhaberin der angegriffenen Marke Erinnerung gegen diesen Beschluss eingelegt habe.

Mit Schriftsatz vom 30. April 2004 hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde gegen den vorgenannten Erinnerungsbeschluss vom 24. März 2004 eingelegt. Mit der am 13. Dezember 2004 eingegangenen Beschwerdebegründung hat er ein eingeschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingereicht, in welchem der Begriff „Autoimmunkrankheiten“ herausgenommen worden ist. Er macht geltend, dass nach wie vor die Frage der Markenähnlichkeit und Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen zu prüfen sei; insoweit bestehe keine Beschränkung bzw. Bindungswirkung durch den Erstprüferbeschluss vom 10. April 2003. Da nach Herausnahme des Begriffs „Autoimmunkrankheiten“ aus dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke eher von einer Unähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen auszugehen sei und die Marken auch lediglich in dem nicht schutzfähigen Bestandteil „Immun“ übereinstimmten, sei eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken insgesamt auszuschließen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

Die Beschwerde sei unzulässig, soweit sie sich gegen die mit Erstprüferbeschluss verfügte Teillöschung der angegriffenen Marke wende. Denn der Inhaber der angegriffenen Marke habe keine Erinnerung gegen diesen Beschluss eingelegt, so dass er im Umfang der angeordneten Teillöschung rechtskräftig geworden sei. Die Beschwerde sei daher nur im Umfang der mit Erinnerungsbeschluss vom 24. März 2004 (erstmalig) angeordneten Löschung für die Waren der Klasse 10 zulässig. Insoweit sie sie aber unbegründet. Zutreffend sei die Markenstelle davon ausgegangen, dass zwischen diesen Waren der angegriffenen Marke und den Waren der Widerspruchsmarke eine enge Ähnlichkeit bestehe. Angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen in beiden Marken und der sich daraus ergebenden Markenähnlichkeit - die seitens der Markenstelle durch den seitens der Inhaber der angegriffenen Marke nicht angegriffenen Erstprüferbeschluss mit bindender und nicht mehr überprüfbarer Wirkung festgestellt worden sei – könne die Gefahr von Verwechslungen nicht ausgeschlossen werden. Soweit der Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren den Begriff „Autoimmunkrankheiten“ aus seinem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis herausgenommen habe, sei dies unerheblich, weil dieser Begriff nur die bereits rechtskräftig mit Erstprüferbeschluss beanspruchten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke betreffe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss und Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist unzulässig, soweit sie sich gegen die mit Erstprüferbeschluss verfügte Teillöschung der angegriffenen Marke richtet und im Übrigen begründet, soweit sie sich gegen die mit Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 24. März 2004 angeordnete Löschung der angegriffenen Marke für die Waren der

Klasse 10 richtet; insoweit ist der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 24. März 2004 aufzuheben.

A) Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke richtet sich ausweislich der Beschwerdeschrift vom 30. April 2004 gegen den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 24. März 2004 und damit gegen die mit diesem Beschluss angeordnete Löschung der angegriffenen Marke für die beanspruchten Waren „ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik; ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von Immunerkrankungen“. Soweit ein entsprechender Antrag fehlt, ist dies unerheblich (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 66 Rdnr. 68).

Soweit er sich darüber hinaus in der Beschwerdebegründung auch gegen die mit Erstprüferbeschluss vom 10. April 2003 angeordnete Teillöschung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der angegriffenen Marke wendet, indem er die von der Markenstelle angenommene enge Ähnlichkeit zwischen den vom Erstprüferbeschluss betroffenen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke und diejenigen der Widerspruchsmarke beanstandet und dazu ein beschränktes Waren- und Dienstleistungsverzeichnis vorlegt, ist darin eine Beschwerde gegen die in diesem Beschluss angeordnete Teillöschung zu sehen. Diese nach § 165 Abs. 4 MarkenG grundsätzlich statthafte Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke gegen den Erstprüferbeschluss vom 10. April 2003 ist jedoch unzulässig, da sie nicht innerhalb eines Monats nach der am 19. April 2003 erfolgten Zustellung des Erstprüferbeschlusses eingelegt worden ist (§ 66 Abs. 2 MarkenG).

Somit ist die mit Erstprüferbeschluss vom 10. März 2003 angeordnete Teillöschung der Marke für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen bis auf die Waren der Klasse 10 rechtskräftig geworden, nachdem der Inhaber der angegriffenen Marke dagegen weder Erinnerung nach § 64 Abs. 1 MarkenG noch Beschwerde nach § 165 Abs. 4, 66 Abs. 1 MarkenG innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses eingelegt hat (§§ 64 Abs. 2, 66 Abs. 2 MarkenG). Die

angeordnete Teillöschung war demnach auch nicht mehr Gegenstand des Erinnerungsverfahrens und damit des Erinnerungsbeschlusses vom 24. März 2004. Daher ist auch die vom Inhaber der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren vorgenommene Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gegenstandslos. Die Widerspruchsmarke besteht nämlich seit Rechtskraft des Beschlusses vom 10. April 2003 nicht mehr für diesen Bereich und damit auch kein Schutzgegenstand, der noch eingeschränkt werden konnte.

B) Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind daher ausschließlich die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 10 „ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik; ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von Immunerkrankungen“, deren Löschung erstmalig mit Erinnerungsbeschluss vom 24. März 2004 angeordnet wurde.

Insoweit ist die Beschwerde auch begründet, da entgegen der Auffassung der Markenstelle in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 10 keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht. Der Beschluss der Markenstelle vom 24. März 2004 ist daher hinsichtlich dieser Waren aufzuheben und der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke 241 109 insoweit zurückzuweisen.

1. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, weil diese trotz des Begriffs „immun“ insgesamt hinreichend phantasievoll gebildet ist. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass es bei pharmazeutischen Erzeugnissen der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als so genannte sprechende Zeichen durch eine phantasievolle Zusammenstellung jedenfalls für den Fachmann erkennbarer Wirkstoff- und/oder Anwendungsangaben die stoffliche Beschaffenheit und/oder das Indikationsgebiet kenntlich machen (vgl. BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin).

2. Die Frage, in welchem Umfang die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 10 „ärztliche Instrumente und Apparate für die Diagnostik; ärztliche Instrumente und Apparate zur Erfassung von Immunerkrankungen“ denjenigen ähnlich sind, für die die Widerspruchsmarke benutzt wird, kann offen bleiben. Denn auch wenn man zugunsten der Widersprechenden eine erhebliche Ähnlichkeit annimmt und weiter mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen auch Laien uneingeschränkt berücksichtigt, so dass insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, werden diese entgegen der Auffassung der Markenstelle durch die angegriffene Marke in jeder Hinsicht eingehalten. Dabei ist entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

3. Soweit die Markenstelle in dem angefochtenen Erinnerungsbeschluss die Prüfung der Verwechslungsgefahr beider Marken hinsichtlich der Waren der Klasse 10 lediglich auf die Frage der Warenähnlichkeit beschränkt hat, weil mangels Erinnerung der Widersprechenden gegen die mit Erstprüferbeschluss vom 10. April 2003 getroffene Feststellung einer verwechslungsbegründenden Markenähnlichkeit bindende Wirkung habe, findet diese Auffassung weder im Markengesetz noch in allgemeinen Verfahrensgrundsätzen eine Grundlage. Denn die im Erstprüferbeschluss vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr gilt nur für die mit dem vorgenannten Erstprüferbeschluss verfügte Teillöschung und die davon betroffenen Waren und Dienstleistungen. Hingegen kann dieser Beschluss weder in der Frage der Markenähnlichkeit noch der Warenähnlichkeit Bindungswirkung für diejenigen Waren den Teil des angegriffenen Schutzrechts entfalten, dessen Löschung nicht durch diesen Beschluss angeordnet worden ist.

Denn nach § 322 Abs. 1 ZPO, der hier entsprechende Anwendung findet (§ 82 Abs. 1 MarkenG), erstreckt sich die Rechtskraft eines Beschlusses nicht auf tatsächliche Feststellungen und Urteilelemente (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 322 Rdnr. 19).

4. Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152).

Dem übereinstimmenden Wortanfang „Immun“ kann dabei wegen seines ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Sinngehalts und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden. Denn nicht nur der Fachverkehr, sondern auch allgemeine Verkehrskreise werden darin sofort und ohne weiteres einen Hinweis auf das Indikationsgebiet der Arzneimittel der Widerspruchsmarke bzw. - was die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der Klasse 10 betrifft - auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck dieser Waren erkennen.

Auch wenn solche beschreibenden Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht grundsätzlich unberücksichtigt bleiben dürfen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 449), kann allein die Übereinstimmung in solchen kennzeichnungsschwachen Bestandteilen eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr nicht begründen, da schutzunfähige Zeichenbestandteile und Angaben für sich gesehen nicht Grundlage einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr sein können (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 323). Vielmehr wird der Verkehr in solchen Fällen die nachfolgenden Wortbestandteile stärker beachten und diese nicht als bloße Endsilben, sondern als für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentliche Bestandteile ansehen.

Die Endbestandteile „-nomics“ der angegriffenen Marke bzw. „-NEX“ der Widerspruchsmarke weisen jedoch ein so unterschiedliches Klangbild auf, dass auch im Gesamteindruck der Marken keine Verwechslungsgefahr besteht. Auch wenn eine klangliche Annäherung beider Marken in den Endlauten „ics“ bzw. „EX“ besteht, begründen die unterschiedliche Silbenzahl, der sich daraus ergebende abweichende Sprech- und Betonungsrhythmus sowie die deutlich wahrnehmbare unterschiedliche Vokalfolge in den Endbestandteilen „o-i“ bzw. „e“ eine deutlich wahrnehmbare klangliche Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken. Vor dem Hintergrund der Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „IMMUN“ reicht diese aus, um auch bei Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) und strenger Anforderungen an den Markenabstand eine klangliche Verwechslungsgefahr im markenrechtlich relevanten Umfang auszuschließen.

Auch in schriftbildlicher Hinsicht kommen sich die Marken nicht verwechselbar nahe. Die Endbestandteile „-ex“ und „-nomics“ unterscheiden sich in allen Schreibweisen durch die unterschiedliche Länge sowie den nicht übereinstimmenden Buchstaben am Wortende auch in ihrer Umrisscharakteristik so deutlich, dass beide Marken ihrem Gesamteindruck nach unter Beachtung der auch insoweit bedeutsamen Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils „IMMUN“ einen hinreichenden Abstand aufweisen. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

3. Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, etwa als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zei-

chenserie der Widersprechenden zu wirken oder die Annahme einer engen Verbindung der Unternehmen zu begründen.

Die Beschwerde hat daher teilweise Erfolg und ist im Übrigen als unzulässig zu verwerfen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften