



# BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 12/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
31. Januar 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 625 973**

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 21 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. September 2003 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch gegen die Waren "produits et préparations cosmétiques" zurückgewiesen worden ist. Insoweit wird der IR-Marke 625 973 der Schutz verweigert.

**Gründe**

**I**

Gegen die Schutzbewilligung in der Bundesrepublik Deutschland für die IR-Marke 625 973

**DOMA**

für die Waren und Dienstleistungen

- 3 Produits et préparations cosmétiques, produits d'hygiène et de soins dentaires.

- 5 Produits et préparations pharmaceutiques et médicaux, notamment pour l'hygiène buccale et dentaire; produits diététiques, à buts médicaux.
  
- 16 Papier, produits de l'imprimerie, articles de papeterie.
  
- 21 Brosses à dents.
  
- 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale.
  
- 36 Finances, affaires financières, affaires immobilières.
  
- 42 Recherche scientifique et industrielle.

ist Widerspruch erhoben worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 642 090

**Dona,**

die für die Ware "Arzneimittel" eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 21 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke aufgrund des Widerspruchs den Schutz für die Waren und Dienstleistungen "produits d'hygiène et de soins dentaires; produits et préparations pharmaceutiques et médicaux, notamment pour l'hygiène buccale et dentaire; produits diététiques à buts médicaux, recherche scientifique et industrielle" in der Bundesrepublik Deutschland versagt. Im Übrigen hat sie den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, auf die zulässig erhobene Nichtbenutzungseinrede der Markeninhaberin habe die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren "Analgetika, Antirheumatika" nachgewiesen,

worauf die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke die Benutzungseinrede hinsichtlich dieser Waren zurückgenommen habe.

In Bezug auf die der Beurteilung zugrunde zu legenden Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke bestehe Identität bezüglich "produits et préparations pharmaceutiques et medicinaux, notamment pour l'hygiène buccale et dentaire" der angegriffenen Marke sowie Ähnlichkeit hinsichtlich "produits d'hygiène et de soins dentaires" und "produits diététiques a buts medicinaux" aufgrund einer deutlichen medizinischen Zielrichtung. Keine Ähnlichkeit bestehe zu den kosmetischen Produkten der angegriffenen Marke. Zwar könnten im Einzelfall stoffliche Übereinstimmungen zu Arzneimitteln gegeben sein, diese würden aber stets unter anderen Marken angeboten.

Im Rahmen der Identität der Waren bzw. Dienstleistungen seien die Vergleichswörter bis auf den mittleren Buchstaben identisch, wobei auch die abweichenden Buchstaben "n" und "m" eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit aufwiesen, was insgesamt zu einer erheblichen Ähnlichkeit führe. Bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien daher in Bezug auf die ähnlichen Waren und Dienstleistungen Verwechslungen in erheblicher Zahl zu erwarten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hat sinngemäß beantragt,

den Beschluss des DPMA auch insoweit aufzuheben, als darin der Widerspruch hinsichtlich der Waren "kosmetische Produkte" (Produits et préparations cosmétiques) zurückgewiesen wurde und der IR-Marke auch für diese Waren den Schutz in der Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Zur Begründung trägt sie vor, ein hinreichendes Maß an Ähnlichkeit sei auch bezüglich kosmetischer Produkte festzustellen. Die Ware "Kosmetische Produkte" verbinde mit Arzneimitteln oftmals eine ähnliche stoffliche Zusammensetzung und eine vergleichbare Wirkungsweise. So wirkten z. B. in Bezug auf Hauterkrankungen Hautsalben medizinisch, während eine "präventive" Hautpflege Hautkrankheiten verhindern könne. Im spezialisierten Einzelhandel - etwa in Apotheken und Drogerien - würden typischerweise Kosmetikprodukte neben rezeptfreien Arzneimitteln vertrieben.

Zum Nachweis einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren umfangreiche Unterlagen vorgelegt, u. a. eine eidesstattliche Versicherung des Prokuristen, aus der sich zwischen 1996 und 2005 ein Jahresumsatz von 6 Mio. bis hin zu 14 Mio. € mit der Widerspruchsmarke ergebe; vorgelegt wurden zudem Werbekostenstatistiken, die nach Auffassung der Widersprechenden beträchtliche Werbeetats (zwischen 800 000 bis 3,5 Mio. € pro Jahr) für die Widerspruchsmarke "Dona" auswiesen, sowie Kopien einiger Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Von einer entsprechend hohen Bekanntheit sei daher auszugehen. Aus der Entscheidung "Public Nation/PUBLIC" des Bundespatentgerichts (GRUR 2005, 772) gehe hervor, dass einer Marke mit gesteigerter Kennzeichnungskraft ein erheblich größerer Schutzzumfang zuzubilligen sei, was sich auch auf die Annahme einer Warenähnlichkeit auswirke.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke, die zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen ist, beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. Sie hat sich zur Beschwerde im Einzelnen nicht geäußert, da die Marken ihrer Auffassung nach offensichtlich nicht ähnlich seien.

## II

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Hierbei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2005, 427, 428 - Lila-Schokolade; GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May).

Wie die Markenstelle zutreffend angenommen hat, ist im Wege der Integration eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht für den eingetragenen Oberbegriff der "Arzneimittel", sondern nur für die tatsächlich benutzte Untergruppe der "Analgetika" und "Antirheumatika" anzuerkennen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 140, 141; BGH GRUR 2006, 937 ff. - Ichthyol II). In Bezug auf diese Waren hat die Inhaberin der angegriffenen IR-Marke die Nichtbenutzungsrede ohnehin zurückgenommen. Für die Beurteilung der Warenähnlichkeit stehen sich demnach "Produits et préparations cosmétiques" bei der angegriffenen IR-Marke und "Analgetika, Antirheumatika" bei der Widerspruchsmarke gegenüber. Diesbezüglich ist eine Ähnlichkeit zu bejahen.

Grundsätzlich ist eine Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich ver-

bundenen Unternehmen, sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd).

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass Rheumamittel wie auch Schmerzmittel allgemein häufig nicht nur in Tablettenform, sondern auch als Salben dargebracht werden, um mögliche Nebenwirkungen zu verringern oder lokale Heilungseffekte zu erhöhen (vgl. z. B. unter [www.medizin.de/gesundheits/...](http://www.medizin.de/gesundheits/...): "... Schmerzmittel in Form von Salben und kühlenden Gelen wirken schmerzlindernd und entzündungshemmend. ..."), was insbesondere für den Bereich der Pflanzenheilkunde gilt (vgl. z. B. unter [www.meine-gesundheit.de/...](http://www.meine-gesundheit.de/...): "... Arnika: bei Verletzungen und Rheuma in vielen schmerzstillenden Cremes enthalten ..."), ergibt sich zu kosmetischen Produkten eine Stoffgleichheit, die gerade im pflanzlichen Bereich auch mit einer (zumindest teilweisen) Übereinstimmung der Inhalts- bzw. Wirkstoffe einhergehen kann (vgl. z. B. unter [www.gesundeheitspro.de/Kosmetik](http://www.gesundeheitspro.de/Kosmetik) ...: "... Heilkräuter sind voll im Trend - auch in Pflegemitteln für Haut und Haar"; unter [www.apotheke.com/...](http://www.apotheke.com/...): "Heilpflanzen in der Kosmetik ... Die Wirkstoffe kommen traditionell aus der Natur und wurden meist zuerst als Heilpflanzen verwendet ..."). Apotheken stellen daher häufig neben medizinisch indizierten Salben und Cremes individuell gemischte Hautpflegeprodukte unter Beigabe von Heilpflanzen und Heilkräutern her. Die Tendenz zur Verwendung pflanzlicher Wirkstoffe im Kosmetikbereich hat auch dazu geführt, dass einzelne Arzneimittelhersteller ihre Produktpalette auf den Kosmetikbereich ausgedehnt haben (so z. B. die bekannte Firma "A...", die unter ihrem Markennamen sowohl Arzneimittel als auch ganzheitliche Körperpflegeprodukte, u. a. auch pflegende Kosmetik, anbietet). Gewisse Berührungspunkte der Vergleichswaren im Herstellerbereich, die die Annahme einer Warenähnlichkeit zusätzlich fördern, sind daher gegeben.

Zudem kann die mitunter bestehende Übereinstimmung in Bezug auf dieselben Vertriebsstätten der betreffenden Waren (vgl. etwa den Begriff "Apothekenkosmetik") zwar nicht ein allein ausschlaggebendes Argument für eine Ähnlichkeit sein

(vgl. HABM BK R 805/01-2 in Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl., S. 11 re. Spalte und S. 12 li. Spalte), aber dennoch einen zusätzlichen Faktor für deren Annahme darstellen. Das Bundespatentgericht hat in zwei früheren Entscheidungen eine Gleichartigkeit nach dem damals geltenden Warenzeichengesetz zwischen "Analgetika, Antirheumamittel" mit "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, Haarwässern, Zahnputzmitteln" bzw. mit "kosmetischen Präparaten" ebenfalls bejaht - wenn auch unter Annahme eines Warenabstands (vgl. 24 W (pat) 5/92 sowie 25 W (pat) 244/68). Aufgrund der aufgezeigten Übereinstimmungen der Vergleichswaren, die insbesondere im Bereich der stofflichen Beschaffenheit und Zusammensetzung im Vergleich zur Ausgangslage bei den vorstehend genannten Entscheidungen stetig zugenommen haben und durchaus erheblich sein können, ist vorliegend von einer mittleren Warenähnlichkeit auszugehen.

Angesichts dieser mittleren Warenähnlichkeit in Bezug auf "Produits et préparations cosmétiques" zu den Waren der Widerspruchsmarke und der hochgradigen klanglichen Ähnlichkeit der Vergleichswörter "DOMA" und "Dona", von der die Markenstelle mit zutreffender Begründung ausgegangen ist, ist in diesem Bereich eine unmittelbare Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegeben, ohne dass es einer abschließenden Feststellung zum Vorliegen einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bedarf.

### III

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

gez.

Unterschriften