



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 253/04

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
19. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 303 40 310

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Oktober 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 13. Oktober 2003 unter der Nummer 303 40 310 u. a. für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel; Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege, nämlich Ermittlung des biologi-

schen Alters und Erstellen von entsprechenden persönlichen Analysen, Ermittlung des Ernährungsstatus und des körperlichen Fitnesszustandes sowie Erstellen von Ernährungsprogrammen; Beratung und Durchführung von Eingriffen in der plastischen Chirurgie; Dienstleistungen einer Kurklinik; Dienstleistungen einer Schönheitsfarm“

ist die Wortmarke

NOVIKON.

Die Veröffentlichung erfolgte am 14. November 2003.

Widerspruch wurde erhoben

1. für die Waren der Klasse 5 aus der unter der Nummer IR 187 083 mit Schutz für die Bundesrepublik Deutschland u. a. für

Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansement, produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques

eingetragenen Wortmarke

ROVIGON,

2. sowie für alle Waren aus der unter der Nummer 302 08 457 für

„Reagenzien für medizinische und Laborzwecke; chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische Zwecke; Kunstharze im Rohzustand; Diagnosepräparate für Laborzwecke; Pharmazeutische Erzeugnisse; Diagnosepräparate für medizinische Zwecke; chemische Präparate für die medizinisch-diagnostische Analyse; Diagnostika für medizinische und Laborzwecke; Diagnostische Instrumente und Apparate für Labor- und Medizin Zwecke; Reaktions- und Glasgefäße für Laborzwecke; Diagnostische Instrumente und Apparate für medizinische Zwecke; medizinische Laborgeräte; medizinische Analyse- oder Messgeräte, insbesondere zur Messung von Blutzucker, Cholesterin und klinischen Parametern; Druckereierzeugnisse“

eingetragenen Wortmarke

NobiCon.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die jüngere Marke „NOVIKON“ im Umfang der obengenannten Waren teilweise gelöscht und zwar hinsichtlich der widersprechenden IR-Marke Nr. 187 083 „ROVIGON“ für

- „Pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel; Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“,

hinsichtlich der Widerspruchsmarke Nr. 302 08 457 „NobiCon“ für

- „Pharmazeutische Erzeugnisse, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel; Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten; medizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege, nämlich Ermittlung des biologischen Alters und Erstellen von entsprechenden persönlichen Analysen, Ermittlung des Ernährungsstatus und des körperlichen Fitnesszustandes sowie Erstellen von Ernährungsprogrammen; Beratung und Durchführung von Eingriffen in der plastischen Chirurgie; Dienstleistungen einer Kurklinik; Dienstleistungen einer Schönheitsfarm“

und im Übrigen den Widerspruch aus der Marke Nr. 302 08 457 zurückgewiesen.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 187 083 „ROVIGON“ sei bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer bis zur (Teil-)Identität reichenden Warenähnlichkeit in klanglicher Hinsicht der Abstand nicht mehr eingehalten. Angesichts der Übereinstimmung im Lautbestand „-OVIK(G)ON“ falle die Abweichung im jeweiligen Erstkonsonanten „N/R“ nicht ins Gewicht, da es sich um klangverwandte Laute handele. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 302 08 457 „NobiCon“ bestehe ebenfalls klangliche Verwechslungsgefahr. Angesichts hochgradig ähnlicher Markenwörter – die einzige Abweichung bestehe in den nah klangverwandten Labiallauten „V/B“ – hielten die gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen den erforderlichen Abstand nicht ein, da enge funktionelle Zusammenhänge bestünden.

Hiergegen hat der Inhaber der jüngeren Marke Beschwerde eingelegt. Er führt im Wesentlichen aus, hinsichtlich der Widerspruchsmarke IR 187 083 „ROVIGON“ achteten die im Umgang mit Pharmazeutika angesprochenen Verkehrskreise deutlich stärker auf Unterschiede, so dass sie den prägnanten Anfangskonsonanten „R“ und den weichen Konsonanten „G“ der Schlussilbe der Widerspruchsmarke „ROVIGON“ gegenüber dem Anfangskonsonanten „N“ sowie dem hart gespro-

chenen Konsonanten „K“ der Schlussilbe der angegriffenen Marke „NOVIKON“ bemerkten. Hinsichtlich der Widerspruchsmarke 302 08 457 „NobiCon“, die für Laborbedarf und Laborgerätschaften eingetragen sei, seien die Unterschiede der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen so erheblich, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch die von der Widerspruchsmarke „NobiCon“ angesprochenen Verkehrskreise seien nur eine kleine Zielgruppe, nämlich Laborbetreiber und die chemische Industrie.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat der Inhaber der angegriffenen Marke Teilverzicht hinsichtlich der Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse“, hilfsweise weiteren Teilverzicht hinsichtlich der Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ erklärt.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. September 2004 aufzuheben,

hilfsweise (sinngemäß),

auf der Grundlage des Warenverzeichnisses nach Teilverzicht hinsichtlich der obengenannten Waren.

Die Widersprechenden zu 1) und 2) beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende zu 1) aus der IR-Marke „ROVIGON“ weist darauf hin, dass angesichts weitgehender Übereinstimmungen die Unterschiede der Vergleichs-

marken lediglich in klangverwandten bzw. klangschwachen Konsonanten bestünden, die aus der Erinnerung heraus nicht bemerkt würden und nimmt im Übrigen Bezug auf die Ausführungen der Markenstelle.

Die Widersprechende zu 2) aus der Marke „NobiCon“ führt aus, dass das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke keine Einschränkung enthalte, so dass auch Laien als Verkehrskreise zu berücksichtigen seien. Um so mehr kommen sich die Marken insbesondere klangliche nahe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Soweit der Markeninhaber im Umfang der obengenannten Waren den unbedingten Verzicht auf den Schutz für „pharmazeutische Erzeugnisse“ erklärt hat, ist das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache erledigt.

Hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren insoweit noch beanspruchten Waren hat die Markenstelle nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken zutreffend beurteilt und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke zu Recht angeordnet, § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st.

Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Nach diesen Grundsätzen ist hier die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen.

1. Widerspruch aus der IR- Marke 187 083 „ROVIGON“:

- a) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.
- b) Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer, teils ähnlicher Waren verwendet werden.

So fallen „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel“ und „Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“ der angegriffenen Marke unter die weitreichenden Warenbegriffe „aliments diététiques“ und „préparations et drogues pharmaceutiques“ bzw. „produits chimiques pour la médecine“ der Widerspruchsmarke.

Angesichts der Identität der Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel“ mit den soeben aufgeführten Waren der Widerspruchsmarke als verwechslungsfördernder Umstand kommt der hilfsweise erklärte weitere Teilverzicht des Inhabers der angegriffenen Marke auf diese Waren zum Tragen. Doch auch dieser Teilverzicht kann nicht für einen ausreichenden Warenabstand hinsichtlich der von der angegriffenen Marke noch beanspruchten Waren „Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“ sorgen.

Bei den nunmehr noch beanspruchten Waren der angegriffenen Marke sind allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen, wobei grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen

durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

c) Der unter diesen Umständen gebotene deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke nicht mehr eingehalten.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem Gesamteindruck verwechselbar ähnlich sind. So stimmen die Marken bei gleicher Silben- und Buchstabenanzahl sowie gleicher Vokalabfolge „O-I-O“ in fünf von sieben Buchstaben überein und unterscheiden sich lediglich im ersten und dritten Buchstaben, wobei die Konsonanten „G“ und „K“ einander klanglich sehr ähnlich sind und zudem sich in der eher geringen sich klanglich ausreichenden Wortmitte angeordnet sind. Wie die Markenstelle bereits zutreffend festgestellt hat, tritt die einzige nennenswerte Abweichung in den Anfangskonsonanten angesichts des klanglichen Gewichts der weiteren übereinstimmenden

Buchstabenfolge „-OVIK(G)ON“ in den Hintergrund und vermag einer klanglichen Verwechslungsgefahr nicht entgegenzuwirken.

2. Widerspruch aus der Marke Nr. 302 08 457 „NobiCon“:

a) Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

b) Bei Anwendung der unter 1c) genannten Grundsätze zur Beurteilung des Gesamteindrucks der Vergleichsmarken ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck nahezu identisch sind. Die dreisilbigen Markenwörter stimmen in sechs von sieben Buchstaben in Wortanfang und –ende sowie in der markanten Vokalfolge „-O-I-O-„ überein. Sie unterscheiden sich lediglich in der Mittelsilbe in den beiden Konsonanten „-V-„ und „-B-„, die von Haus aus klanglich sehr ähnlich sind und deren geringer Unterschied in der ohnehin unauffälligen Wortmitte leicht verwischt wird und sich damit im Klang nahezu nicht auswirkt. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen sind die Vergleichsmarken selbst für die mit den beiderseitigen Waren teils angesprochenen Fachkreise, von denen eine beruflich bedingte erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden kann, in ihrem klanglichen Gesamteindruck zu stark angenähert und damit verwechselbar ähnlich.

Unter diesen Umständen bedarf es eines sehr deutlichen Abstandes im Bereich der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, so dass schon bei einem geringen Grad von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann.

c) Entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke wird der unter diesen Umständen gebotene Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Waren von der angegriffenen Marke nicht mehr eingehalten.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen – insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 – ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Warenähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 Canon II).

Ausgehend von der Registerlage besteht zwischen den nach Hauptantrag noch zu berücksichtigenden Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel“ und „Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“ der angegriffenen Marke und den weitreichenden Warenbegriffen „Pharmazeutische Erzeugnisse“ und „chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, photographische Zwecke“ der Widerspruchsmarke Identität bzw. enge Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, da sich nach den obengenannten Grundsätzen Gemeinsamkeiten bei Verwendung, Vertrieb und Verkaufsstätten feststellen lassen (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleis-

tungen, 13. Aufl. zu Nahrungsergänzungsmitteln S. 217 li. Sp., zu pharmazeutischen Erzeugnissen S. 231 re. Sp., S. 232 li. Sp.).

Angesichts der Identität der Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, nicht Zahnfüllmittel“ mit den soeben aufgeführten Waren der Widerspruchsmarke als verwechslungsfördernder Umstand kommt der hilfsweise erklärte weitere Teilverzicht des Inhabers der angegriffenen Marke auf diese Waren zum Tragen. Doch auch dieser Teilverzicht kann nicht für einen ausreichenden Warenabstand hinsichtlich der von der angegriffenen Marke noch beanspruchten Waren „Nahrungsergänzungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“ sorgen.

d) Auch hinsichtlich der vom Widerspruch umfassten Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Waren der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht mehr ein.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren zueinander ist auf die og. entsprechenden Kriterien bei der Beurteilung von Waren zueinander abzustellen, wobei die Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren von vorneherein problematischer ist, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen. So sind zwar Dienstleistungen generell den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln nicht ähnlich (BGH GRUR 1999, 731, 733 – Canon II; GRUR 1999, 586, 587 – White Lion). Besondere Umstände können aber die Ähnlichkeit begründen. Dabei genügt es nicht, dass der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung oder –ware ausgeht, vielmehr muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 – MICROTONIC). Nur wenn der Verkehr zu der Auf-

fassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a. a. O. - Canon II).

Nach diesen Grundsätzen besteht Ähnlichkeit zwischen den angegriffenen Dienstleistungen und den Widerspruchswaren.

Hinsichtlich der angegriffenen Dienstleistung „medizinische Dienstleistungen“ handelt es sich um einen weiten Oberbegriff, für den Berührungspunkte zu den Widerspruchswaren insoweit festzustellen sind, als die Widerspruchswaren „pharmazeutische Erzeugnisse“ und die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke genannten Produkte für medizinische und Laborzwecke typischerweise im Zusammenhang mit medizinischen Dienstleistungen eingesetzt werden. So umfassen medizinische Dienstleistungen im Rahmen einer stationären medizinische Versorgung in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder im Rahmen einer ambulanten medizinischen Leistung neben der eigentlichen Versorgungs- und Pflegeleistung auch die Abgabe von pharmazeutischen Erzeugnissen, Pflegemitteln oder medizinischer Pflegehilfsmittel (vgl. BPatG 24 W (pat) 94/01 – Medicare Biomedizintechnik GmbH/Medicare in PAVIS ROMA – CD-ROM). Unter den Begriff medizinische Dienstleistung fällt z. B. auch die medizinische Beratung, die als ohne Weiteres ähnlich zu Arzneimitteln angesehen wird (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 354 li. Sp.).

Die angegriffenen „Dienstleistungen einer Kurklinik“ beinhalten medizinische Dienstleistungen und sind daher als ähnlich zu den obengenannten Widerspruchswaren zu sehen.

Bei der angegriffenen Dienstleistung „Beratung und Durchführung von Eingriffen in der plastischen Chirurgie“ handelt es sich um eine spezielle medizinische Dienstleistung, so dass ebenfalls Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren „pharmazeuti-

sche Erzeugnisse“ und zu den Produkten für medizinische und Laborzwecke besteht.

Die angegriffenen „Dienstleistungen einer Schönheitsfarm“ können die Bereiche medizinische Beratung und Betreuung umfassen und fallen daher in den Ähnlichkeitsbereich zu den genannten Widerspruchswaren.

Die angegriffene Dienstleistung „Gesundheits- und Schönheitspflege, nämlich Ermittlung des biologischen Alters und Erstellen von entsprechenden persönlichen Analysen, Ermittlung des Ernährungsstatus und des körperlichen Fitnesszustandes sowie Erstellen von Ernährungsprogrammen“ kann neben den Leistungen medizinische Beratung und Betreuung z. B. Labordienstleistungen umfassen, für die zu „Diagnostika für chemische und medizinische Zwecke“, die auch die Widerspruchsmarke beansprucht, normale Ähnlichkeit angenommen wird (vgl. Richter/Stoppel S. 363 re. Sp.).

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat insoweit keine substantiierten Anhaltspunkte vorgetragen, die diese Wertung in Frage stellen könnten.

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

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko