



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 56/06

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:  
13. August 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 82 299**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Mai 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 5. März 2004 und vom 8. März 2006 teilweise aufgehoben, nämlich soweit die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren „Seifen für technische Zwecke; ätherische Öle, nämlich Raumsprays (für Räume); Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält“ angeordnet worden ist. Insoweit wird der Widerspruch der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.
2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 8. November 2000 angemeldete Wortmarke

**Robisan**

ist am 22. August 2001 unter der Nummer 300 82 299 in das Markenregister für verschiedene Waren der Klassen 2, 3, 4 und 5 eingetragenen und die Eintragung

am 20. September 2001 veröffentlicht worden. In der mündlichen Verhandlung vom 29. Mai 2008 hat der Anmelder das Warenverzeichnis auf die Waren

„Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateur, Drucker und Künstler; Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen für technische Zwecke; Parfümerien, ätherische Öle, nämlich Duftöle, Raumsprays (für Räume); dekorative Kosmetikprodukte; Zahnputzmittel; Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbennetzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen, Dochte; Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält; Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Zahnfüllung und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Potenzmittel; Hormonpräparate; Substanzen zur Steigerung der Lustempfindung; Substanzen zur Steigerung der sexuellen Empfindung oder des sexuellen Erregungszustandes sowie zur Steigerung der erektilen Funktion; Aphrodisiaka“

eingeschränkt.

Erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung und Verkündung des Beschlusses, dass die Entscheidung den Beteiligten gem. § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zugestellt werde, hat der Anmelder eine weitergehende Einschränkung hinsichtlich der Waren „Babykost, Pflaster und Verbandmaterial“ beantragt, nämlich auf „Babykost sofern keine medizinischen bzw medizinisch-dermatologischen Wirkstoffe enthalten sind; Pflaster für dekorative Zwecke und

Pflaster als Schutzpflaster ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirkstoffe; Verbandmaterial für dekorative Zwecke und Verbandmaterial als Schutzverbände ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirkstoffe“.

Gegen die Eintragung der angegriffenen Marke hat die Inhaberin der seit 30. Oktober 1990 für die Waren

„Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen“

eingetragenen Marke 1 168 921

### **Rubisan**

Widerspruch eingelegt.

Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist mit Ausnahme der Waren „Dermatika“ bestritten. Eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke wird von der Widersprechenden nicht geltend gemacht.

Mit zwei Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 5. März 2004 und vom 8. März 2006, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wurde die angegriffene Marke teilweise, nämlich hinsichtlich der Waren „Seifen; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel gegen allergische Reaktionen; Mittel zur Beeinflussung des Immunsystems (Immunmodulation, Immunstimulation, Immunsuppression); Substanzen zur Beeinflussung inter- und intrazellulärer Substanzen“ wegen des Widerspruchs gelöscht.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sei von den Waren „Dermatika“ auszugehen. Diese seien mit den Waren der jüngeren Marke, soweit wegen des Widerspruchs versagt, teilweise identisch und im Übrigen bestünde jedenfalls eine mittlere bis enge Ähnlichkeit zu den versagten Waren. Angesprochene Verkehrskreise seien nicht nur der Fachverkehr, sondern auch die Endverbraucher. Die Markenwörter stimmten in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge “R-BISAN“ überein. Weder klanglich noch schriftbildlich reichten die Abweichungen in den klangverwandten dunklen Vokalen O/U aus, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Hiergegen hat der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA, soweit die Löschung wegen des Widerspruchs angeordnet worden ist, aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Es bestehe keine Ähnlichkeit zwischen den zu berücksichtigenden Dermatika der Widerspruchsmarke und den hier relevanten Waren „Seifen für technische Zwecke; ätherische Öle, nämlich Duftöle, Raumsprays (für Räume); dekorative Kosmetikprodukte; Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält; Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ der angegriffenen Marke. Verbandmaterial sei wegen des grundsätzlichen Unterschieds in Beschaffenheit, Anwendungsweise und Herstellungsstätten nicht ähnlich zu Arzneimitteln. Babykost, Pflaster und Verbandmaterial sowie Desinfektionsmittel stünden in keinem Zusammenhang mit den Salben der Widersprechenden. Im Arzneimittelbereich werde außerdem eine erhöhte Aufmerksamkeit angewendet. Dies gelte insbesondere für Salben, die auf der Haut, insbesondere bei Schuppenflechte benötigt würden. Die gemeinsame Endung „san“ sei geläufig und der Verkehr werde ihr keine große Beachtung schenken. Die Abweichungen in den jeweiligen Zeichenbestandteilen „Robi-/Rubi- seien hinreichend.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zwischen Dermatika und Waren, die auf die Haut aufgetragen werden können, bestehe Warenähnlichkeit, unabhängig davon, ob diese einen pharmakologischen Wirkstoff enthalten. Kosmetische Mittel seien Stoffe oder Zubereitungen, die ausschließlich oder überwiegend dazu bestimmt seien, u. a. zum Schutz oder zur Erhaltung eines guten Zustandes äußerlich am Körper des Menschen angewandt zu werden. Eine therapeutische Bestimmung sei daneben nicht ausgeschlossen, soweit die therapeutische Zweckbestimmung nicht überwiege. Dementsprechend sei eine Vielzahl von Kosmetika im Handel, die zur Anwendung bei krankheitsbedingt problematischen Hautzuständen, wie z. B. Psoriasis bestimmt seien. Da Dermatika zum Teil oral eingenommen werden könnten, liege auch eine Ähnlichkeit mit Babykost vor. Die Zeichen seien ähnlich und eine Verwechslungsgefahr gegeben.

Wegen der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 29. Mai 2008 Bezug genommen.

## II.

1. Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke ist zulässig.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat in der mündlichen Verhandlung das Warenverzeichnis eingeschränkt, so dass nur noch eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren „Seifen für technische Zwecke; ätherische Öle, nämlich Duftöle, Raumsprays (für Räume); dekorative Kosmetikprodukte; Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält; Pflaster und Verbandmaterial, soweit

sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ Beschwerdegegenstand ist.

Die weiteren Einschränkungen in dem erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung mit Eingabe vom 11. Juni 2008 eingereichten Warenverzeichnis können vorliegend nicht berücksichtigt werden. Auf die mündliche Verhandlung erging am 29. Mai 2008 ein Beschluss, die Entscheidung den Beteiligten gemäß nach § 79 Abs. 1 Satz 3 MarkenG an Verkündungs Statt zuzustellen. In einem solchen Fall ist den Beteiligten ein nachträglicher weiterer Sachvortrag verwehrt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 79 Rdn. 6). Eine nachträgliche Berücksichtigung von Teilverzichten ist dann ausgeschlossen, wenn dadurch der Wortlaut eingetragener Begriffe verändert wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 79 Rdn. 7; BPatG GRUR 2003, 530,531 - Waldschlößchen). Dies ist hier der Fall, da bei einer weiteren Einschränkung der Waren „Babykost, Pflaster und Verbandmaterial“ auf „Babykost sofern keine medizinischen bzw. medizinisch-dermatologischen Wirkstoffe enthalten sind; Pflaster für dekorative Zwecke und Pflaster als Schutzpflaster ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirkstoffe; Verbandmaterial für dekorative Zwecke und Verbandmaterial als Schutzverbände ohne medizinische bzw. medizinisch-dermatologische Wirkstoffe“ nicht nur einzelne Warenbegriffe gestrichen werden.

2. Die Beschwerde hat lediglich teilweise Erfolg, ist jedoch hinsichtlich der Waren „ätherische Öle, nämlich Duftöle; dekorative Kosmetikprodukte; Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ unbegründet, da insoweit eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

a) Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG mit Ausnahme der Waren „Dermatika“ zulässig bestritten ist und weitergehende Benutzungsunterlagen nicht eingereicht wurden,

sind bei der Widerspruchsmarke lediglich die Waren „Arzneimittel, nämlich Dermatika“ zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG).

b) Diese sind den Waren „ätherische Öle, nämlich Duftöle; dekorative Kosmetikprodukte; Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten; Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ ähnlich.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihre regelmäßige Vertriebs- oder Erbringungsart, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung, ihre wirtschaftliche Bedeutung und ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder sich ergänzende Produkte (zur Definition der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 44). Insbesondere kommt es darauf an, ob der Verkehr (bei gleicher Kennzeichnung) erwartet, dass die beiderseitigen Waren unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben werden, welches für ihre Qualität verantwortlich ist.

Hinsichtlich der Waren „ätherische Öle, nämlich Duftöle“ liegt eine Warenähnlichkeit vor. So können Ätherische Öle z. B. antientzündlich oder wundheilend sein und in Verbindung mit Dermatika angewendet werden. Eine Beschränkung auf eine spezielle Zweckbestimmung „für Räume“ kann dem Warenverzeichnis insofern nicht entnommen werden, da diese Einschränkung lediglich hinter dem Begriff „Raumsprays“ steht. Zudem wäre eine Warenähnlichkeit wohl auch nicht völlig ausgeschlossen, wenn Duftöle für Räume den Dermatika gegenüber zu stellen wären, da allein die beabsichtigte Verwendung des Duftöls zur Beduftung des Raumes nicht ausschließt, dass das gleiche Produkt unmittelbar auch im hautpflegenden bzw. -heilenden Bereich eingesetzt werden könnte und sich weder im Inhalt noch der Abgabeform noch in der äußeren Erscheinung von denen der Pflege

dienenden Duftölen unterscheidet, so dass die Bestimmungsangabe allein ohne Änderung des Produkts als solches noch keinen hinreichenden Abstand zu Dermatika schaffen könnte.

Hinsichtlich der Waren „dekorative Kosmetikprodukte“ besteht eine, wenn auch weniger ausgeprägte Ähnlichkeit zu Dermatika. Beide Waren werden unmittelbar auf der Haut angewendet und nach den heutigen Verhältnissen auf dem Kosmetiksektor kann die Trennung zwischen Pflegeprodukten und dekorativer Kosmetik nicht immer streng gezogen werden. So gibt es z. B. Lippenstifte, die auch einen pflegenden Charakter aufweisen, bzw. Lippenpflegemittel als Lippenstifte. Da der Begriff „dekorative Kosmetikprodukte“ auch solche umfassen kann, die zudem auch pflegenden Charakter haben, ist eine Einschränkung auf rein dekorative Kosmetik ohne pflegenden Charakter im vorliegenden Verzeichnis nicht gegeben, so dass die Waren sich in den Inhaltsstoffen und dem Verwendungszweck nicht zwangsläufig unterscheiden und der dekorative Aspekt keinen hinreichenden Abstand schafft. Ob noch eine Ähnlichkeit bestimmter Kosmetikprodukte rein dekorativer Art mit Arzneimitteln gegeben wäre, was wohl zu verneinen ist, kann hier letztlich dahinstehen, jedenfalls stehen vorliegend „dekorative Kosmetikprodukte“ ganz allgemein den Dermatika gegenüber. Da sie auch einen pflegenden Charakter haben können und die Kosmetikprodukte sich zudem hinsichtlich des dekorativen Aspektes als Ergänzung zu Dermatika bei bestimmten Hauterkrankungen eignen, ist im vorliegenden Fall noch eine Warenähnlichkeit gegeben.

„Pflaster und Verbandmaterial, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ weisen zu Dermatika ebenso eine Ähnlichkeit auf. Die Waren werden auf der Haut zu Heilzwecken angewendet. Die Ähnlichkeit ist nicht durch den Ausnahmevermerk „soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ ausgeschlossen. „Pflaster und Verbandmaterial“ stehen bei der Anwendung in einem engen Zusammenhang zu „Dermatika“, da sie geeignet sind, die auf die Haut angebrachten Dermatika abzudecken bzw. zu fixieren, um den Heilungsprozess zu fördern, und die Waren sich dadurch ergänzen können. Außerdem besteht eine

Entwicklung zu Pflastern und Verbandmaterial mit darauf bzw. darin angebrachten Wirkstoffen, was von außen nicht ohne weiteres erkennbar ist, so dass sich die beiden Produktgruppen Arzneimittel einerseits und „Pflaster und Verbandstoffe“ andererseits immer mehr verzahnen. Daher kann der Verkehr bei (vermeintlich) identischer Kennzeichnung leicht annehmen, dass die Produkte „Dermatika“ und „Pflaster und Verbandstoffe“, selbst wenn diese keine pharmakologische Wirkstoffe enthalten, aus dem gleichen Betrieb stammen.

Auch „Desinfektionsmittel, soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthalten“ sind den Dermatika ähnlich. Selbst wenn sie keine pharmakologischen Wirkstoffe enthalten, was den Waren zudem äußerlich nicht anzusehen ist, können sie sich bei der Behandlung von Hauterkrankungen unmittelbar ergänzen. Außerdem können Dermatika auch desinfizierende Wirkungen haben.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist in ihrer Gesamtheit trotz der eher schwachen letzten Silbe „san“ durchschnittlich.

d) Im Gesamteindruck, auf den es maßgeblich ankommt, sind die Zeichen „Robisan“ und „Rubisan“ so ähnlich, dass selbst bei einer weniger ausgeprägten Ähnlichkeit der Waren, soweit sie nicht nur ganz entfernt ähnlich sind, mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen ist.

Als angesprochene Verkehrskreise kommen hier Laien in Betracht, die zwar auf gesundheitlichem Gebiet aufmerksamer sind als bei vielen anderen Waren des täglichen Gebrauchs, jedoch wegen der starken klanglichen und auch schriftbildlichen Ähnlichkeit die Zeichen leicht verwechseln werden. Die dreisilbigen Wörter stimmen mit Ausnahme des Vokals der jeweils ersten Silbe vollständig überein. Auch zwischen den unterschiedlichen Vokalen „o“ und „u“ besteht eine klangliche Annäherung, da es sich um jeweils dunkelklingende Vokale handelt.

3. Hinsichtlich der Waren „Seifen für technische Zwecke; ätherische Öle, nämlich Raumsprays (für Räume); Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält“, ist eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG dagegen nicht gegeben, denn diese Waren stehen den Dermatika der Widerspruchsmarke so fern, dass keine relevante Verwechslungsgefahr besteht.

„Seifen“ wären zwar „Dermatika“ ähnlich, wenn beide unmittelbar mit der Haut in Berührung kommen können und eine pflegende Wirkung haben können. Jedoch hat der Beschwerdeführer diese Ware auf „Seifen für technische Zwecke“ eingeschränkt. Eine unterschiedliche Zweckbestimmung allein würde zwar an einer Ähnlichkeit nicht ohne weiteres etwas ändern. Jedoch wirkt sich hier der technische Zweck auch auf die Inhaltsstoffe aus, da es z. B. nicht mehr auf die Hautverträglichkeit ankommt. Es wird daher ein hinreichender Abstand zu Dermatika geschaffen. Der Verkehr wird nicht annehmen, dass diese Waren bei (identischer Kennzeichnung) von den Herstellern stammen, die auch Dermatika anbieten.

„Raumsprays (für Räume)“ unterscheiden sich von Dermatika in der äußeren Erscheinungsform, der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe sowie der Zweckbestimmung so deutlich, dass bereits eine Ähnlichkeit der Waren zu verneinen ist.

„Babykost soweit sie nicht pharmakologische Wirkstoffe enthält“ weist zu den Dermatika“ zumindest einen sehr großen Abstand auf. In der Regel werden Dermatika äußerlich aufgetragen und nur vereinzelt als Tabletten eingenommen. Zwar mag die Ernährung auf das Hautbild Auswirkungen haben, jedoch ist „Babykost“ in Zusammensetzung, Erscheinungsbild und Zweckbestimmung von Dermatika so unterschiedlich, dass eine Warenähnlichkeit eher zu verneinen ist. Selbst wenn man wegen der Auswirkungen auf den gesundheitlichen Bereich noch eine entfernte Ähnlichkeit annehmen würde, so ist diese hier jedenfalls so gering, dass selbst der geringe Unterschied in den Vokalen der ersten Silbe ausreicht, eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.

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

Kliems

Merzbach

Bayer

Na