



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 27/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 41 052

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Omnisan

ist am 2. September 2005 für

„Heftpflaster; Lösungsmittel zum Entfernen von Heftpflaster; Papier für Senfpflaster; Pflaster für Fußballentzündungen; Pflaster für medizinische Zwecke; Senfpflaster“

in das Markenregister unter der Nummer 305 41 052 eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, seit dem 8. November 2001 unter der Nummer 301 31 914 u. a. für die Waren

„Pflaster aller Art, nämlich Heftpflaster, Pflaster für Heilzwecke, auch als Wundschnellverbände; Fixierpflaster, Pflaster für Schwielen und Hühneraugen, Pflaster mit transdermalen Wirkstoffen, Rheumapflaster, Nierenpflaster, ... mit Desinfektionsmitteln und/oder Öl und/oder Reinigungsmitteln getränkte Watte oder Zellstofftücher für medizinische und hygienische Zwecke“

eingetragenen Wortmarke

Omnival.

Das Widerspruchsverfahren gegen die Eintragung dieser Marke wurde am 9. Januar 2003 abgeschlossen. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 22. Februar 2007 vorgetragen, dass die Widerspruchsmarke offenbar nicht innerhalb des geschützten Bereichs genutzt werde, jedoch auch selbst darauf hingewiesen, dass die Benutzungsschonfrist noch nicht abgelaufen sei.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 17. Januar 2007 und 29. April 2008, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke 301 55 759 gelöscht.

Ausgehend von der Registerlage könnten sich die Vergleichsmarken teilweise auf identischen und ansonsten undenklich ähnlichen Waren begegnen. So bestehe Identität zwischen den von der angegriffenen Marke beanspruchten „Heftpflaster; Papier für Senfpflaster,- Pflaster für Fußballenentzündungen; Pflaster für medizinische Zwecke; Senfpflaster“ und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen

„Pflaster aller Art, nämlich Heftpflaster, Pflaster für Heilzwecke, auch als Wund-schnellverbände; Fixierpflaster, Pflaster für Schwielen und Hühneraugen, Pflaster mit transdermalen Wirkstoffen, Rheumapflaster, Nierenpflaster“, da diese die betreffenden Waren der angegriffenen Marke mit umfassten. Zwischen den „Lösungsmitteln zum Entfernen von Heftpflaster“ der angegriffenen Marke und den Waren „mit Desinfektionsmitteln und/oder Öl und/oder Reinigungsmitteln getränkte Watte oder Zellstofftücher für medizinische und hygienische Zwecke“ der Widerspruchsmarke bestehe ohne weiteres Ähnlichkeit, da bei diesen Waren hinsichtlich ihrer stofflichen Beschaffenheit und ihrer Wirkungsweise Überschneidungen bei Herstellern, Vertriebswegen, Verkaufsstätten ohne weiteres möglich seien.

Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien daher strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, den die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht einhalte, selbst wenn man berücksichtige, dass der vorliegend maßgeblich zu beachtende Endverbraucher Waren des Gesundheitsbereiches erfahrungsgemäß eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringe.

Denn aufgrund der gemeinsamen Lautfolge „Omni“ am Wortanfang sowie der Übereinstimmungen in der Vokalfolge „o-i-a“, der Silbenzahl und im Sprech- und Betonungsrhythmus verfügten beide Markenwörter über ein verwechselbares Gesamtklangbild, dem die konsonantischen Abweichungen im regelmäßig wenig auffälligen Zeicheninneren sowie am Zeichenende nicht ausreichend entgegenwirkten. Auch wenn es sich bei „Omni“ um einen häufig verwendeten und damit verbrauchten Bestandteil handele, dürfe dieser bei der Beurteilung des Gesamteindrucks beider Markenwörter nicht unberücksichtigt bleiben, zumal „Omnisan“ und „Omnival“ für die allgemeinen Verkehrskreise eher als Fantasieworte wirkten. Auch von der Wort- und Begriffsbildung her bestehe keine Hilfestellung gegen ein evtl. Verhören, da sowohl die Bedeutung von „-san“ als auch von „Omni“ nicht allgemein bekannt seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

unter Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. Januar 2007 und 29. April 2008 den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Markenstelle habe bei ihrer Entscheidung nicht hinreichend berücksichtigt, dass der Verbraucher Gesundheitsprodukten eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringe. Einer Verwechslungsgefahr wirke zudem entgegen, dass dem Verkehr die Bedeutung von „san“ allgemein bekannt sei und es sich bei „Omni“ um einen weit verbreiteten und daher verbrauchten Wortbestandteil handele.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da der Senat mit der Markenstelle ebenfalls davon ausgeht, dass zwischen beiden Marken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist nach ständiger Rechtsprechung unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls und vor allem der Waren- bzw. Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorzu-

nehmen (zur ständigen Rspr. vgl. zuletzt BGH MarkenR 2005, 519 Rn. 12 - coccodrillo; MarkenR 2006, 402, 404 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 Tz. 10 - SIERRA ANTIGUO; EUGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO).

Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist mangels Erhebung der Einrede der Nichtbenutzung die Registerlage maßgebend. Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 22. Februar 2007 vorgetragen hat, dass die Widerspruchsmarke offenbar nicht innerhalb des geschützten Bereichs genutzt werde, hat sie selbst zutreffend bemerkt, dass die Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke - welche erst mit Abschluss des gegen die Eintragung der Widerspruchsmarke gerichteten Widerspruchsverfahrens am 9. Januar 2003 begann (§ 26 Abs. 5 MarkenG) - zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war. Eine im Zeitpunkt der Erhebung unzulässige Einrede darf nicht mit Ablauf der maßgeblichen Frist - hier: 9. Januar 2008 - als nachträglich zulässig gewordene Einrede bewertet werden (BPatG GRUR 2000, 1052, 1053 - Rhoda-Hexan/Sota-Hexal). Im weiteren Verfahren ist die Inhaberin der angegriffenen auf Benutzungsfragen nicht mehr eingegangen. Bei der Widerspruchsmarke sind deshalb ebenso wie bei der angegriffenen Marke alle im Register eingetragenen Waren zu berücksichtigen.

Danach können sich beide Marken aus den von der Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen genannten zutreffenden Gründen, auf die der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug nimmt und die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke im Beschwerdeverfahren nicht mehr angegriffen wurden, teilweise auf identischen und ansonsten jedenfalls durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen.

Der Senat geht weiterhin von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Wenngleich es sich bei dem Bestandteil „Omni“ um einen weit verbreiteten und in seinem Bedeutungsgehalt „All“ auch durchaus bekannten Bestandteil handelt, so fehlt es in

Kombination mit dem Endbestandteil „val“ in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren jedoch an einem erkennbaren und nachvollziehbaren warenbeschreibenden Anklang, der geeignet wäre, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zu schwächen.

Ausgehend davon weisen beide Marken dann aber keinen hinreichenden Abstand auf, um eine Verwechslungsgefahr in einem markenrechtlich relevantem Umfang auszuschließen.

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, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 111). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungs-(Sinn-)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGHZ 139, 340, 347 - Lions; BGH MarkenR 2008, 393, 395 Tz. 21 - HEITEC).

Davon ausgehend sind nach Auffassung des Senats beide Marken bereits im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet ist.

Die Vergleichsmarken stimmen bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und identischer Vokalfolge im Wortanfangsbestandteil „Omni“ überein. Selbst wenn man mit der Inhaberin der angegriffenen Marke davon ausgeht, dass es sich bei „Omni“ auch auf dem hier einschlägigen Warengbiet um einen verbrauchten und damit kennzeichnungsschwachen Bestandteil handelt, dem allein keine kollisionsbegründende Wirkung beigemessen werden kann, ist zu berücksichtigen, dass auch solche Bestandteile dennoch den jeweiligen maßgeblichen Gesamteindruck der Markenwörter durchaus mitbestimmen und im Zusammenhang mit wei-

tergehenden Gemeinsamkeiten Bedeutung für die Bejahung der Verwechslungsgefahr erlangen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). So ist auch vorliegend aufgrund des übereinstimmenden Wortanfangs „Omni“ davon auszugehen, dass die Unterschiede der weiteren Wortteile „val“ und „san“ im Gesamteindruck beider Marken nicht für eine ausreichende Unterscheidung in klanglicher Hinsicht sorgen. So befinden sich die Abweichungen in den Konsonanten „v/s“ bzw. „l/n“ nicht nur im regelmäßig weniger beachteten Wortinnern bzw. am Wortende, sondern diese Unterschiede werden auch durch den gemeinsamen Vokal „a“ überlagert, welcher aufgrund seiner gedehnten Aussprache das Klangbild der Endsilbe maßgeblich beeinflusst. Angesichts der weitgehenden Übereinstimmungen in beiden Markenwörtern stellen daher diese konsonantischen Abweichungen kein ausreichendes Gegengewicht dar, um einem verwechselbar ähnlichen (klanglichen) Gesamteindruck beider Marken hinreichend entgegenzuwirken, insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints). Angesichts dieses weitgehenden Gleichklangs beider Markenwörter wirkt auch ein eventuell erkennbarer Begriffsanklang von „san“ einer Verwechslungsgefahr selbst bei Berücksichtigung eines erhöhten Aufmerksamkeitsgrads, den die vorliegend neben dem Fachverkehr uneingeschränkt zu berücksichtigenden allgemeinen Verbraucher allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, entgegenbringen (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL/INDOHEXAL), nicht hinreichend entgegen. Denn dieser Unterschied wird gerade im Falle eines angesichts der weitgehenden Übereinstimmung beider Zeichen ohne weiteres möglichen Verhörens bei mündlicher Wiedergabe bzw. Übermittlung nicht erfasst.

Da bereits die klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen war, kann dahinstehen, ob Verwechslungsgefahr auch in schriftbildlicher Hinsicht besteht.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Bb