



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 106/11

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 2008 031 543

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, des Richters Metternich und der Richterin Grote-Bittner

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 14. Mai 2008 angemeldete Wortmarke

Sanumed

ist am 18. November 2008 für diverse Waren der Klassen 3, 5 und 30 in das Markenregister unter der Nummer 30 2008 031 543 eingetragen worden; sie ist nach Teillöschung mit Wirkung vom 14. März 2009 noch für folgende Waren geschützt:

Klasse 03:

kosmetische Produkte, soweit in Klasse 03 enthalten, ausgenommen für die Zahn-, Mund-, Rachen-, Zungen- und Lippenpflege; ätherische Öle;

Klasse 5:

Arzneimittel, ausgenommen solche für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich; Pflaster, ausgenommen für den Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich; diätetische Lebensmittel mit medizinischer Zweckbestimmung, ausgenommen für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich; diätetische Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Vitaminen, ausgenommen für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich

Klasse 30:

diätetische Nahrungsmittel, nicht für medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlehydraten und/oder Vitaminen, soweit in Klasse 30 enthalten.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren der Klasse 5

Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Binden und Bänder für gesundheitliche Zwecke (Bandagen); Damenbinden, Damenbindegürtel, Tampons, Monatshöschen,

seit dem 11. Februar 1972 in das Markenregister unter der 890 523 eingetragenen Wortmarke

samu-med

Widerspruch erhoben.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Widerspruchsverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke ausgenommen für die Waren „Tupfer“ und „Tampopaden“ bestritten.

In einem ersten Beschluss hat die Markenstelle für Klasse 5 auf den Widerspruch die Löschung der angegriffenen Marke für alle eingetragenen Waren angeordnet. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss den Erstbeschluss teilweise aufgehoben und im Übrigen unter Bestätigung der Löschungsentscheidung die Erinnerung zurückgewiesen, nämlich bezüglich der Waren der Klasse 5

Arzneimittel, ausgenommen solche für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich; Pflaster, ausgenommen für den Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich.

Hinsichtlich dieser Waren seien die Vergleichsmarken verwechselbar ähnlich i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, da insoweit eine enge Ähnlichkeit der Vergleichswaren gegeben sei und die angegriffene Marke insbesondere in klanglicher Hinsicht mit dem Unterschied in einem klangschwachen Konsonanten in der Wortmitte nicht den erforderlichen Zeichenabstand einhalte. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von „Tupfern“ und „Tamponaden“ bestritten und von der Widersprechenden eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geltend ge-

macht worden sei, seien auf Seiten der Widerspruchsmarke diese Waren zu berücksichtigen, die sich unter den Warenbegriffen „Verbandsstoffe, Tampons“ subsumieren ließen. Ein Tupfer sei ein saugfähiger Ballen aus Faserstoffen, mit dem man Flüssigkeiten, zumeist Blut, oder Verunreinigungen bei Operationen beseitigen könne. Eine Tamponade bezeichne in der Medizin die Ausfüllung von natürlichen oder künstlichen Hohlräumen oder Öffnungen zumeist mit Verbandstoffen, die häufig der Blutstillung dienen würden. Der Füllstoff werde ebenfalls Tamponade genannt. „Tupfer“ und „Tamponaden“ wiesen mit „Arzneimitteln“ und „Pflastern“ erhebliche Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Art, Beschaffenheit und Verwendungszweck auf, da sämtliche Waren im Rahmen der Gesundheitspflege, insbesondere bei der Wundversorgung, ergänzend oder nebeneinander eingesetzt werden könnten, so dass eine hohe Warenähnlichkeit gegeben sei. Ausgehend von dieser Vergleichswarenlage und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, die diese trotz des Hinweises von -med auf „Medizin, medizinisch“ habe, seien an den Markenabstand hohe Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht gerecht werde. Vor allem in akustischer Hinsicht wiesen die Vergleichsmarken „Sanumed“ und „samu-med“ einen sehr engen Ähnlichkeitsgrad auf, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Die Abweichung im klangschwachen Konsonanten im Wortinneren könne bereits bei gewöhnlichen Übermittlungsbedingungen leicht überhört werden.

Hiergegen, nämlich soweit die Erinnerung gegen den Erstbeschluss zurückgewiesen und die Lösungsentscheidung bestätigt worden ist, hat die Markeninhaberin Beschwerde erhoben.

Sie meint, dass wegen der unterschiedlichen stofflichen Beschaffenheit der Vergleichswaren entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht von einer Warenähnlichkeit auszugehen und daher eine Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken zu verneinen sei. Das Deutsche Patent- und Markenamt habe den Begriff der Warenähnlichkeit mit der Begründung, dass die Vergleichswaren im Rahmen der Gesundheitspflege verwendet und ergänzend oder nebeneinander eingesetzt

werden könnten, viel zu weit gezogen. Bei dieser unzutreffenden Auffassung würden hiervon alle der Gesundheitspflege dienenden Produkte trotz unterschiedlichster Wirkungsweisen erfasst werden. Dagegen habe das OLG Hamburg in einem Verletzungsverfahren zutreffend eine differenziertere Betrachtung vorgenommen und eine Warenähnlichkeit zwischen „Arzneimitteln“ einerseits und „Pflaster, Verbandmaterial“ andererseits verneint (OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 5, Cellofit/Cellvit), weil der Verbraucher in ein- und derselben Verkaufsstätte regelmäßig einem vielfältigen Angebot völlig verschiedener Warenarten begegne, so dass er allein aus dem gemeinsamen Vertriebsweg der Produkte über Apotheken und demselben Endzweck der Waren (Förderung der Gesundheit) nicht mehr ohne weiteres auf eine wirtschaftliche Warennähe im Sinne eines Gleichartigkeitsbegriffs schließen würde.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2010 und vom 7. September 2011 aufzuheben, soweit auf den Widerspruch aus der Marke 890 523 die Löschung der angegriffenen Marke bezüglich der Waren „Arzneimittel, ausgenommen solche für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich; Pflaster, ausgenommen für den Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich,“ angeordnet worden ist, und auch insoweit den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Markenstelle sei darin zuzustimmen, dass die Vergleichswaren „Arzneimittel“ und „Pflaster“ einerseits und „Tupfer“ und „Tamponaden“ andererseits hochgradig

ähnlich seien. „Tupfer“ und „Tamponaden“ wiesen nämlich zu den geschützten Waren der angegriffenen Marke „Pflaster“ enge Berührungspunkte auf, wie die Beschaffenheit, teilweise identische Materialien sowie Herkunft und Vertriebswege. Die von ihr vertriebenen Tupfer und Tamponaden würden speziell bei der Wundversorgung und -behandlung sowie bei Operationen eingesetzt und dienten daher erkennbar medizinischen Zwecken. Auch bestünde nach den überzeugenden Ausführungen der Markenstelle eine enge Warenähnlichkeit dieser Waren zu den „Arzneimitteln“ der angegriffenen Marke, so dass auch hinsichtlich dieser Produkte aufgrund der hohen Markenähnlichkeit Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 MarkenG statthaft.

Die Beschwerde ist aber unbegründet. Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke besteht zwischen den Vergleichsmarken hinsichtlich der Waren, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens sind, Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass auf den Widerspruch hin insoweit von der Markenstelle zu Recht die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) und die Erinnerung zurückgewiesen worden sind.

1.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PI-

CASSO; GRUR 1998, 387, 389 f - Sabèl/Puma). Diese Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. BGH GRUR 2008, 258 - INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburgischer Puppenkiste; Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 40).

a)

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Waren der Klasse 5 „Tupfer“ und „Tamponaden“ bestritten hat und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung ihrer Marke nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen. Die Ware „Tupfer“, bei dem es sich um einen saugfähigen Ballen aus Faserstoffen handelt, mit dem man Flüssigkeiten, zumeist Blut oder Verunreinigungen bei Operationen beseitigen kann (s. hierzu www.wikipedia.org), ist unter den Warenbegriff „Verbandsstoffe“ zu subsumieren. Denn „Verbandsstoffe“ sind Gegenstände, die dazu bestimmt sind, oberflächengeschädigte Körperteile zu bedecken oder deren Körperflüssigkeit aufzusaugen, wozu erkennbar auch „Tupfer“ gehören. „Tamponaden“, die zum Ausfüllen einer Körperhöhle (einschließlich Wundhöhle) oder eines Hohlorgans mit Tampons der Blutstillung dienen, aber auch zum Zwecke der Drainage, Pharma-Applikation etc. eingesetzt werden (s. hierzu Roche Lexikon, Medizin, 5. Aufl., 2003, S. 1800, worauf bereits die Markenstelle im Erinnerungsbeschluss hingewiesen hat), und damit im weiteren Sinne zur Bedeckung kranker Körperteile verwendet werden, sind ebenfalls unter den Warenbegriff „Verbandsstoffe“ der Klasse 5 einzuordnen und nicht unter den der „Tampons“, für den die Widerspruchsmarke ebenfalls eingetragen ist, da diese Produkte einer anderen Bestimmung dienen, nämlich bei der Frauenhygiene (Monatsblutungen) eingesetzt werden. Ob im Rahmen der Integrationsfrage von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke für den

Warenoberbegriff „Verbandsstoffe“ auszugehen ist, der eine Vielzahl von Waren umfasst, kann dabei als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben.

b)

Ähnlichkeit zwischen den zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder 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 denselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdn 58 m.w.N.). Hiervon ausgehend können sich die gegenüberstehenden Marken auf Waren begegnen, die teils in einem engen, im Übrigen aber noch in einem mittleren Ähnlichkeitsbereich stehen.

Hochgradige Ähnlichkeit ist zwischen den Waren „Pflaster“ der angegriffenen Marke einerseits und „Tupfer“ und „Tamponaden“ der Widerspruchsmarke andererseits zu bejahen. Denn diese Vergleichswaren weisen große Übereinstimmungen in ihrer stofflichen Beschaffenheit und zudem enge Berührungspunkte im Verwendungszweck sowie in der Nutzung auf, weshalb beide Produkte auch regelmäßig von den gleichen Herstellerbetrieben angeboten werden. Beide Waren bestehen regelmäßig aus textilem Material, dienen der Wundversorgung und werden an wunden Körperstellen eingesetzt. Pflaster und Tamponaden können in ergänzender Weise verwendet werden, da die bei einer Hautwundhöhle eingesetzten Tamponaden mit einem Pflaster fixiert werden können. Die Warenbeschränkung der angegriffenen Marke auf „Pflaster, ausgenommen für den Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich“ ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung, da hierdurch lediglich die Anwendung für einzelne Körper-

bereiche ausgenommen wird, womit aber der Abstand zu den Produkten „Tupfer“ und „Tamponaden“ nicht vergrößert wird.

Eine noch durchschnittliche Ähnlichkeit ist zwischen den sich gegenüberstehenden Waren „Arzneimittel ausgenommen solche für die Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden im Zahn-, Rachen-, Mundhöhlen-, Lippen- und Zungenbereich“ der angegriffenen Marke einerseits und „Tupfer“ und „Tamponaden“ der Widerspruchsmarke andererseits gegeben. Denn trotz grundsätzlich unterschiedlicher stofflicher Beschaffenheit der Vergleichswaren weisen diese Produkte relevante Überschneidungen nicht nur bei den Vertriebswegen – durch den regelmäßigen Verkauf über Apotheken -, sondern insbesondere auch bei der Anwendung auf, die insgesamt die Bejahung einer noch durchschnittlichen Warenähnlichkeit rechtfertigen. Wundsalben, die unter den beanspruchten Warenbegriff der Arzneimittel fallen, und „Tamponaden“ können beispielsweise bei der Wundbehandlung ergänzend eingesetzt werden. Außerdem können „Tamponaden“ bei der Applikation von Arzneimitteln, z.B. Antibiotika, zum Einsatz kommen. Denn Tamponaden können getränkt mit einem Medikament lokal an Körperöffnungen oder -hohlräumen eingesetzt werden (vgl. zur Warenähnlichkeit von Verbandsstoffen zu pharmazeutischen Erzeugnissen: Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., Seite 307; Senatsbeschluss vom 24. November 2008, 25 W (pat) 37/07 - Omnifix/Omnafit).

c)

Hinsichtlich der Widerspruchsmarke ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mindernde Aspekte sind nicht gegeben. Auch wenn die Endsilbe „med“ innerhalb des Widerspruchszeichens als häufig benutzte Abkürzung für „Medizin, medizinisch“ einen Hinweis auf den Anwendungsbereich der so bezeichneten Waren gibt, stellt das Widerspruchszeichen in seiner Gesamtheit keinen Sachbegriff dar, sondern erscheint als Phantasiebegriff. Für eine erhöhte Kennzeichnungskraft sprechende Gesichtspunkte sind nicht ersichtlich, solche sind auch nicht vorgetragen worden.

d)

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke hält die angegriffene Marke auch im Bereich nur durchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichswaren den danach erforderlichen Markenabstand nicht ein. Dies gilt erst recht, soweit die Vergleichszeichen zur Kennzeichnung hochgradig ähnlichen Waren, nämlich „Pflaster“ einerseits und „Tupfer“ und „Tamponaden“ andererseits verwendet werden können. Die Vergleichszeichen sind höchstgradig ähnlich, so dass bei Berücksichtigung der im Rahmen der Wechselwirkungslehre maßgeblichen Faktoren eine Verwechslungsgefahr sogar bei einem noch größeren Warenabstand zu bejahen wäre, zumindest soweit im Rahmen gegebener Warenähnlichkeit noch kein ausgeprägter Warenabstand bzw. noch keine Warenferne angenommen werden kann.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken. 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 (vgl. BGH GRUR 1999, 241 - Lions; GRUR 2008, 803, Tz. 21 - HEITEC; GRUR 2011, 824, Tz. 26 - Kappa; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdnr. 224 m. w. N.).

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der Vergleichsmarken ist vorliegend einerseits auf Fachkreise, nämlich Ärzte, Apotheker, Pharmazeutisch technische Assistenten usw. abzustellen, die aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln sehr sorgfältig und in ihrem Unterscheidungsvermögen geschult sind, und andererseits auch auf die durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher, deren Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann, und die jedoch insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Klanglich sind die Vergleichsmarken höchstgradig ähnlich, beinahe identisch. Sie können direkt füreinander gehört werden. Sie stimmen bei gleicher Vokalfolge (a-u-e), gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und gleicher Betonung in sechs von sieben Buchstaben überein. Sie unterscheiden sich lediglich in einem einzigen Konsonanten an identischer Stelle innerhalb der jeweiligen Gesamtzeichen, wobei diese abweichenden Konsonanten „m“ und „n“ in ihrem Klangbild außerordentlich ähnlich sind. Die hochgradige klangliche Zeichenähnlichkeit wird auch nicht durch Verwechslungsmindernde Aspekte kompensiert. So handelt es sich bei beiden Marken trotz der jeweils identisch vorhandenen und auf „Medizin, medizinisch“ hinweisenden Endungen „med“ in ihrer Gesamtheit um Phantasiebegriffe, so dass auch kein unterschiedlicher Sinngehalt der Verwechslungsgefahr entgegenwirken kann.

2.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Knoll

Metternich

Grote-Bittner

Hu