



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 512/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
4. April 2019

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2015 010 757

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die Eintragung der am 30. Januar 2015 angemeldeten und am 28. August 2015 für die Waren

„Klasse 05: Gel-Zubereitungen, Cremes, Pasten und Salben zur Anwendung am menschlichen Körper, insbesondere Gel-Zubereitungen, Cremes, Pasten und Salben für die vaginale Anwendung als Lubrikativum und/oder zur Empfängnisverhütung“

eingetragenen Wortmarke 30 2015 010 757

contracep

ist aus der am 18. Mai 2004 angemeldeten und am 1. November 2004 für die Waren

„Klasse 05: pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Gel zur Anwendung mit

Diaphragmen und Portio-Kappen, Verhütungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“

eingetragenen Wortmarke 304 28 069

Contragel

Widerspruch erhoben worden.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. November 2016 den Widerspruch zurückgewiesen, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG bestehe.

Zwar könnten sich beide Marken nach der Registerlage auf identischen bzw. hochgradig ähnlichen Waren begegnen.

Die Widerspruchsmarke verfüge jedoch von Haus aus über eine nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft „am Rande der Schutzfähigkeit“.

Der rein beschreibende Wortanfang „contra“ in der dem Verkehr bekannten Bedeutung „gegen“ bringe im Zusammenhang mit medizinischen Produkten als Wirkungshinweis zum Ausdruck, dass diese „gegen etwas“ angeboten würden. Der Wortbestandteil „gel“ beschreibe eine bekannte Darreichungsform für Produkte der Klasse 5. Sowohl „contra“ als auch „gel“ seien daher in Alleinstellung in Bezug auf die hier in Rede stehenden Waren rein beschreibend und auch ihre Kombination beschränke sich auf eine rein beschreibende Sachaussage.

Soweit die Widersprechende sich auf eine Stärkung bzw. Steigerung der Kennzeichnungskraft durch langjährige und intensive Benutzung berufe, sei diese nicht belegt.

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und dem daraus sich ergebenden geringen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke seien die Abweichungen zwischen den Vergleichszeichen noch ausreichend, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zu verneinen. Der deutlich beschreibende Anklang an Kontrazeptiva in der jüngeren Marke werde von den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verkehrskreisen, welche allem was mit medizinischer Behandlung zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegten, erkannt und reiche aus, um aus dem Schutzbereich der Widerspruchsmarke herauszuführen.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt. Zur Begründung trägt sie vor, dass ausgehend von einer teilweisen Identität und ansonsten hochgradigen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren eine Verwechslungsgefahr nicht verneint werden könne, da die Vergleichszeichen sowohl klanglich wie auch schriftbildlich hochgradig ähnlich seien und die Widerspruchsmarke entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht zuletzt auch angesichts des Benutzungsumfanges über eine jedenfalls durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge.

Klanglich wie schriftbildlich stimmten beide Zeichen in den ersten sechs Buchstaben am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang überein und unterschieden sich lediglich in dem siebten („g“ gegenüber „c“) und neunten Buchstaben („l“ gegenüber „p“). Diese Unterschiede könnten die Gemeinsamkeiten im Gesamteindruck nicht aufwiegen.

Der Abstand zwischen beiden Marken reiche angesichts der teilweise identischen und ansonsten hochgradig ähnlichen Waren umso weniger aus, als die Widerspruchsmarke über eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge. Eine mögliche Kennzeichnungsschwäche werde jedenfalls durch eine intensive Benutzung der Widerspruchsmarke ausgeglichen. Zudem wirke sich eine mögliche Kennzeichnungsschwäche und eine dadurch bedingte Einschränkung des Schutzzumfangs im Verhältnis zur angegriffenen Marke bei der Gesamtabwä-

gung aller für die Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren nicht aus, da beide Zeichen über einen beschreibenden Anklang verfügten.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle werde die Widerspruchsmarke auch nicht rein beschreibend verstanden, da durch die Kombination der Bestandteile „contra“ und „gel“ für die maßgeblichen Verbraucherkreise ein höherer Wiedererkennungswert geschaffen werde. Keineswegs sei der Schutzbereich der Widerspruchsmarke eng zu bemessen und auf eine eintragungsbegründende Eigenprägung beschränkt.

Abwandlungen beschreibender Angaben seien zudem nur insoweit in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt, als sie in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren einen beschreibenden Anklang aufwiesen. Diesen weise die Widerspruchsmarke aber allenfalls für die Ware „Gel zur Anwendung mit Diaphragmen und Portio-Kappen“, nicht hingegen für die weiteren Waren „pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, Verhütungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“ auf.

Angesichts des rechtsfehlerhaften Beschlusses des DPMA sei ferner eine Erstattung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen gerechtfertigt.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2016 aufzuheben und die Löschung der Marke 30 2015 010 757 anzuordnen.

Sie beantragt darüber hinaus Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Seiner Auffassung nach scheidet eine Verwechslungsgefahr bereits mangels hinreichender Ähnlichkeit der Vergleichszeichen aus.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

A. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010, 1098, Nr. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 – BARBARA BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 – UNI; BGH GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25

– pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 9
– Maalox/ Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; EuGH GRUR
2008, 343 Nr. 48 – Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

B. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken eine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen nicht zu besorgen.

1. Beide Marken können sich nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage auf identischen Waren begegnen.

2. Die Widerspruchsmarke **Contragel** verfügt jedoch über eine deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Der Verkehr wird die Widerspruchsmarke trotz ihrer Ausgestaltung als Einwortmarke als Kombination der Bestandteile „contra“ und „gel“ wahrnehmen. Der aus dem Lateinischen stammende Begriff „contra“ hat in seiner Bedeutung „gegen“ Eingang in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch gefunden, wobei dieser Begriff alternativ auch mit „K“ geschrieben wird („Kontra“, vgl. DUDEN-online zu „kontra, contra“). Bei dem nachgestellten Bestandteil „gel“ handelt es sich um einen bei pharmazeutischen Waren branchenüblichen und vielfach verwendeten Zusatz, welcher unmissverständlich auf die Beschaffenheit des damit gekennzeichneten Produkts hinweist.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle erschöpft sich die Widerspruchsmarke **Contragel** damit in ihrer für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft allein maßgeblichen Gesamtheit zwar nicht in einer Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile, da die sich auf Grundlage einer Bedeutung von „contra“ i. S. von „gegen“ ergebende wortsinngemäße Bedeutung der Gesamtbezeichnung **Contragel** i. S. von „Gegen-Gel“ zwar eine die Wirkungsweise entsprechender (pharmazeutischer) Produkte betreffende und die Kennzeichnungskraft durchaus beeinträchtigende Assoziation i. S. von „gegen irgendetwas“ hervorruft; sie enthält aber ohne

Spezifizierung, gegen was das Produkt wirken soll, keinen vollständig beschreibenden Aussagegehalt.

Allerdings beschränkt sich der Bestandteil „Contra“ bei der Widerspruchsmarke nicht auf einen solchen, seiner allgemeinen Bedeutung i. S. von „gegen“ entsprechenden allgemeinen Hinweis auf eine „Gegenwirkung“ o. ä., sondern weist in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einen darüber hinausgehenden, deutlich beschreibenden Aussagegehalt auf. Die Widerspruchsmarke beansprucht konkret Schutz für Waren, die entweder ausdrücklich der Kontrazeption dienen („Gel zur Anwendung mit Diaphragmen und Portio-Kappen, Verhütungsmittel soweit in Klasse 5 enthalten“) oder die zumindest oberbegrifflich Kontrazeptiva umfassen können („pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“). In Bezug auf diese Waren liegt es dann aber für den allgemeinen wie auch den Fachverkehr nahe, das Wortbildungselement „Contra“ innerhalb des Einwortzeichens **Contragel** nicht nur i. S. von „gegen“, sondern vor allem auch als Abwandlung der beschreibenden Arzneimittelangabe „(C)Kontrazeption“ zu verstehen.

Auch wenn der Bestandteil „Contra“ insoweit nicht schutzunfähig ist, weil es sich weder um ein gebräuchliches Kurzwort bzw. eine nachweisbare Abkürzung für „Kontrazeptiva“ handelt, so beschränkt sich die Widerspruchsmarke letztlich auf eine Kombination eines erkennbar die Arzneimittelbezeichnung „(C)Kontrazeptiva“ abwandelnden Bestandteils „Contra“ mit dem allgemein bekannten und weithin gebräuchlichen Zusatz „gel“, dem als Hinweis auf die Darreichungsform keine kennzeichnende Bedeutung zukommt. Wenngleich danach die die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit nicht schutzunfähig ist, so weist sie insgesamt eine deutlich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf.

Soweit die Widersprechende geltend macht, dass die Waren „pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ nicht auf Kontrazeptiva beschränkt seien, verkennt sie, dass in dem Fall, in dem eine

Kennzeichnungsschwäche lediglich eine spezielle Ware oder Dienstleistung im Rahmen eines weiter gefassten Oberbegriffs betrifft, für den die Marke eingetragen ist, die Kennzeichnungskraft für den gesamten eingetragenen Oberbegriff (hier: „pharmazeutische und medizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“) als schwach einzustufen ist. Es ist Sache des Markeninhabers, durch Ausschluss der betreffenden Spezialware den teilweise beschreibenden Charakter der Marke zu beseitigen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 12. Aufl., § 9 Rdnr. 199).

Eine von der Widersprechenden jedenfalls vor der Markenstelle geltend gemachte Überwindung der Kennzeichnungsschwäche bzw. sogar Stärkung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung lässt sich nicht feststellen, da es dazu an konkretem Vortrag und Belegen fehlt. Allein der Hinweis auf die Internetseite sowie ein Produktblatt reicht dafür nicht aus.

3. Die Zeichenähnlichkeit ist unterdurchschnittlich.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl. z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040, Nr. 25 – pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64, Nr. 15 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 – MIXI). Dabei ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413, Nr. 19 – ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 – THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004, 843, Nr. 29 – MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2010, 235, Nr. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 – METROBUS; GRUR

2006, 60, Nr. 17 – coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder). Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 – BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 – Springender Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 9 Rdn. 268 m. w. N.).

Dabei ist nicht allein auf den medizinischen Fachverkehr bestehend aus Ärzten und Apothekern abzustellen, der den Vergleichswaren mit besonderer Fachkenntnis und Aufmerksamkeit begegnet, sondern auch die Wahrnehmung von Personal mit geringeren Fachkenntnissen sowie die Wahrnehmung des Endverbrauchers mit einzubeziehen, welcher jedoch allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal).

b. Ausgehend davon weisen die Vergleichsmarken sowohl klanglich wie schriftbildlich eine unterdurchschnittliche Ähnlichkeit auf.

aa. Auch wenn beide Markenwörter bei rein formaler Betrachtungsweise weitreichende Übereinstimmungen aufweisen, nämlich am Wortanfang „Contra-“, in dem Vokal „e“ der jeweiligen Endsilbe und damit in insgesamt 7 von 9 Buchstaben bei gleicher Silbenzahl und Vokalfolge, so sorgen die abweichenden Konsonanten „g/l“ der Widerspruchsmarke bzw. „c/p“ für eine deutliche Abweichung im sowohl im Klang- als auch im Schriftbild. So verfügt die angegriffene Marke in ihrer Endsilbe „-cep“ über die klangstarken Sprenglaute „c“ und „p“, bei denen vor allem der Konsonant „c“ als klangstarker Anlaut eine deutliche klangliche Zäsur bewirkt, während die Endsilbe der Widerspruchsmarke mit den Konsonanten „g“ und „l“ deutlich weicher und gedehnter ausgesprochen wird.

bb. Auch in schriftbildlicher Hinsicht heben sich beide Marken durch die abweichenden Endsilben mit der Unterlänge des Konsonanten „g“ sowie der Oberlänge des Endkonsonanten „l“ bei der Widerspruchsmarke, dem auf Seiten der angegriffenen Marke eine Unterlänge des Konsonanten „p“ gegenübersteht, deutlich voneinander ab, zumal das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende Wort.

cc. Zur Unterscheidung beider Zeichen trägt des Weiteren bei, dass die angegriffene Marke **contracep** als einheitliche, die Arzneimittelangabe „(C)Kontrazeptiva“ lediglich um die Endsilben („ti-va“) verkürzende und daher für den Verkehr ohne weiteres erkennbare Abwandlung dieser Angabe wahrgenommen wird – welche aber ebenfalls nicht schutzunfähig ist, da **contracep** kein geläufiges Kurzwort für „Kontrazeptiva“ ist (vgl. BGH GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido) –, während die Widerspruchsmarke, wie bereits dargelegt, den Eindruck einer Kombination des in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren ebenfalls auf diese Arzneimittel hinweisenden Bestandteils „Contra“ mit dem branchenüblichen und unmissverständlich auf die Beschaffenheit des Produkts hinweisenden Zusatz „gel“ vermittelt.

dd. Insgesamt reichen die aufgezeigten Unterschiede in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der generell erhöhten Aufmerksamkeit des Verkehrs gegenüber Arzneimitteln ohne weiteres aus, um auch unter ungünstigeren Übermittlungsbedingungen bzw. aus der ungenauen Erinnerung heraus sowohl in klanglicher als auch schriftbildlicher Hinsicht ein hinreichend sicheres Auseinanderhalten der Vergleichszeichen zu gewährleisten.

4. Ausgehend von einer unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit scheidet im Rahmen der Gesamtabwägung aller für die Frage der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Faktoren unter Zugrundelegung einer deutlich unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr auch

insoweit aus, als sich die Vergleichszeichen auf identischen Waren begegnen können.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.

D. Ohne Erfolg bleibt auch der Antrag der Widersprechenden, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Nach § 71 Abs. 3 MarkenG kann das Bundespatentgericht eine solche Anordnung treffen. Für die Beurteilung, ob dies gerechtfertigt ist, kommt es zwar nicht darauf an, ob die Beschwerde in der Sache Erfolg hat. Eine Rückzahlung kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn besondere Umstände vorliegen, welche die Einbehaltung der verfallenen Gebühr (ausnahmsweise) als unbillig erscheinen lassen würden, z. B. Verfahrensverstöße oder eine grob unrichtige und unvertretbare Rechtsanwendung durch das Deutsche Patent- und Markenamt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, a. a. O., § 71 Rdnr. 51 ff.). Dafür ist von der Widersprechenden nichts vorgetragen worden oder sonst ersichtlich.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Dr. Meiser

Merzbach

Pr