



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 223/02

---

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 398 74 942**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I**

Zuletzt noch für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen zur Behandlung von Diabetes; Insulin enthaltene pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Substanzen, soweit in Klasse 5 enthalten; medizinische Apparate und Instrumente, Inhalatoren für medizinische Zwecke; Inhalatoren für die Verabreichung von Insulin, deren Teile und Zubehör soweit in Klasse 10 enthalten" ist unter der Nummer 398 74 942 am 30. Dezember 1998 angemeldet und am 26. April 1999 in das Markenregister eingetragen das Zeichen

**INFINAIR.**

Die Eintragung ist veröffentlicht am 27. Mai 1999. Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 11. März 1998 unter der Nummer 398 02 785 für "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfühlmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Des-

infektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"  
eingetragenen Marke

### **Infi.**

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes den Widerspruch zurückgewiesen. Nach dem (damals maßgebenden) Warenverzeichnis bestehe zwischen den Vergleichsmarken teilweise Warenidentität, im übrigen allenfalls geringe Warenähnlichkeit. Den unter Berücksichtigung allgemeiner Verkehrskreise von der angegriffenen Marke einzuhaltenden nicht unerheblichen Markenabstand halte diese jedoch ein. Nach dem maßgebenden Gesamteindruck unterschieden sich die Marken deutlich. Das Publikum habe auch keinen Anlaß, sich bei der angegriffenen Marke ausschließlich am Bestandteil "Infi" zu orientieren. Insoweit bestehe keine Gefahr, daß die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten. Die Widersprechende habe das Bestehen einer eigenen Markenserie mit Stammbestandteil "Infi" lediglich behauptet, jedoch eine ernsthafte Benutzung der hierzu vorgetragenen Marken (Infioissan, Infidyston, Infitraumex, Infihepan, Infiminz, Infikausal und Infi-Cardyn) nicht ausreichend dargelegt. Es fehlten nämlich konkrete Angaben über Zeit, Ort und Umfang der Benutzung der so bezeichneten Waren.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Zur Glaubhaftmachung der Benutzung hat die Widersprechende zunächst eidesstattliche Versicherungen vorgelegt, die sich auf die Jahre 1999 bis 2001 der Marken 1 138 568 "Infitraumex", 1 171 970 "Infihepan", 2 021 412 "Infikausal", 756 531 "Infi-Cardyn", 775 250 "Infi-TRAKT", 2 007 763 "Infiminz" und 3 003 389

"Infigrip" beziehen. Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende zwei Telefaxe vorgelegt, die eidesstattliche Versicherungen des Herrn K... vom 21. November 2003 betreffen, sowie weitere Unterlagen, die sich zum einen mit den Umsätzen seit 1997 für die oben angeführten Marken der Widersprechenden befassen, sowie Beipackzettel und Verpackungsmuster verschiedener pharmazeutischer Präparate.

Die Widersprechende ist der Ansicht, dadurch sei die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend dargetan. Aus den von ihr vorgelegten Präparatemustern ergebe sich nämlich, daß diese sich jeweils aus dem Bestandteil "Infi" und einem weiteren Markenteil zusammensetzen (Arsenecum, Arvena, Betula .... bis Tormentilla) wobei es sich bei diesen Zusätzen jeweils um beschreibende Bestandteile handele, so daß sie den kennzeichnenden Charakter der Marke "Infi" nicht berührten.

Die Widersprechende ist der Ansicht, sie habe eine umfangreiche Serie jeweils mit dem Markenteil "Infi". Auch das angegriffene Zeichen werde vom maßgebenden Publikum als Teil dieser Zeichenserie aufgefaßt und verletze somit die Zeichenrechte der Widersprechenden.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende beantragt, ihr zur Beibringung weiterer Unterlagen, nämlich eidesstattlicher Versicherungen, sowie zu Darlegungen zum beschreibenden Charakter bestimmter Präparatebezeichnungen sowie zur Subsumtionsfrage eine Schriftsatzfrist zu gewähren.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Hilfsweise regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält weder eine Benutzung der Widerspruchsmarke, noch einer Zeichenserie mit dem Markenteil "Infi" für hinreichend dargelegt. Im übrigen trete im angegriffenen Zeichen "Infi" nicht als selbständiger Markenteil hervor.

Nach Schluß der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten noch weitere Schriftsätze eingereicht, auf die Bezug genommen werden.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache selbst keinen Erfolg. Es besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß der Widerspruch zurecht zurückgewiesen worden ist.

Entscheidungsgrundlage ist das Vorbringen der Beteiligten, das bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung eingegangen ist. Die späteren Schriftsätze können nur bezüglich Rechtsausführungen berücksichtigt werden. Die von der Widersprechenden beantragte Schriftsatzfrist konnte ihr nicht gewährt werden, da eine Schriftsatzfrist nur zu Erwidern auf gegnerischen Vortrag, aber nicht zu Ergänzungen eigenen Vorbringens in Betracht kommt (§ 82 MarkenG iVm § 283 ZPO).

Der Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach allen hierfür maßgebenden Umständen, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei zwischen diesen Faktoren eine Wechselbeziehung besteht. Danach gilt:

1. Zugunsten der Widersprechenden unterstellt der Senat, daß die Widerspruchsmarke rechtserhaltend benutzt ist. Zwar hat die Widersprechende bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung eidesstattliche Versicherungen nur in Form von Telefaxen vorgelegt. Auch im nicht nachgelassenen Schriftsatz ist dieser Mangel nicht behoben worden, da hier entgegen der schriftsätzlichen Ankündigung wiederum nur Telefaxe eingereicht wurden. Allerdings ist eine ordnungsgemäße eidesstattliche Versicherung nicht zwingend vorgeschriebenes Glaubhaftmachungsmittel, wenn auch in aller Regel unentbehrlich. Zugunsten der Widersprechenden unterstellt der Senat, daß eidesstattliche Versicherungen tatsächlich in rechtlich beachtlicher Form vorliegen (vgl hierzu BayObLG NJW 1996, 406) und auch den Verantwortungsbereich des Erklärenden verlassen haben und lediglich versehentlich nicht zu den Gerichtsakten gelangt sind.

Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob die vorgelegten weiteren Unterlagen ausreichen, um die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke in rechtlicher Hinsicht zu belegen. Zweifel bestehen insoweit vor allem, weil die vorgelegten Verwendungsbeispiele die Widerspruchsmarke niemals in Alleinstellung, sondern stets nur mit durch Bindestrich angefügten Zusätzen zeigen. Der kennzeichnende Charakter einer Widerspruchsmarke kann aber auch durch beschreibende Zusätze verändert sein, insbesondere wenn der beschreibende Gehalt des Zusatzes für das angesprochene Publikum nicht unschwer erkennbar ist (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl § 26 Rdn 144). Dies bedarf hier jedoch keiner abschließenden Entscheidung, da auch eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke unterstellt, keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

2. Soweit eine Benutzung in Betracht gezogen werden kann, bezieht sich diese auf Waren, die mit den zuletzt noch beanspruchten Waren der angegriffenen Marke zwar im Ähnlichkeitsverhältnis stehen, jedoch keine näheren Berührungspunkte oder gar Überschneidungen aufweisen. Die Waren der Klasse 5, die die angegriffene Marke noch beansprucht, beziehen sich entweder ausdrücklich oder durch

den Inhaltsstoff Insulin nur noch auf Diabetes. Dies ist eine eigene, in sich geschlossene Krankheit. Die zu ihrer Behandlung dienenden Mittel bilden eine eigene Hauptgruppe der Roten Liste (Antidiabetika). Mit dieser Krankheit befassen sich die von der Widersprechenden zur Benutzung ihres Zeichens vorgetragenen Mittel nicht. Es bestehen auch keine Überschneidungen. Soweit die Widersprechende hierzu geltend macht, daß gewisse Auswirkungen von Diabetes (zB Bluthochdruck) auch bei von ihr vertriebenen Mitteln eine Rolle spiele, führt dies noch nicht zu einer engeren Warenähnlichkeit, weil die Behandlung bloßer Krankheitssymptome grundsätzlich von den Mitteln zu trennen ist, die zur Behandlung von deren Ursachen maßgebend sind. Andernfalls hätten beispielsweise Fiebersenkungsmittel oder Mittel gegen Schmerzen ein unangemessenes besonders großes Spektrum engerer Ähnlichkeit, weil bei fast allen Krankheiten Fieber und/oder Schmerzen als Symptome auftreten.

Mit den Waren der Klasse 10 besteht ohnehin allenfalls eine sehr gering einzustufende Warenähnlichkeit.

**3.** Während sich die Waren der Widerspruchsmarke an breite Verkehrskreise wenden, richten sich die Waren der angegriffenen Marke an ein enger begrenztes Publikum. Diabetes kann zwar alle Bevölkerungskreise jeglichen Alters betreffen. Es handelt sich dabei jedoch um eine Krankheit, die in aller Regel auf Dauer angelegt, wenn auch inzwischen gut beherrschbar ist. Der davon betroffene Personenkreis wird besonders informiert und betreut, so daß die schon im allgemeinen im Zusammenhang Gesundheitsproblemen zu berücksichtigende besondere Aufmerksamkeit hier nochmals gesteigert ist.

**4.** Den unter diesen Umständen zur Vermeidung von Verwechslungen gebotenen Abstand hält das angegriffene Zeichen ein.

a. Daß zwischen den Zeichen aufgrund der doppelten Buchstabenanzahl der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, bedarf keiner näheren Begründung. Dies wird von der Widersprechenden in der Beschwerde auch nicht bezweifelt.

b. Es besteht aber auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des miteinander gedanklich in Verbindung bringen (assoziative Verwechslungsgefahr), § 9 Abs 1 Nr 2 letzter Fall MarkenG. Unter diesen Begriff kann nicht jegliche wie auch immer geartete Assoziation subsumiert werden. Die Fähigkeiten des menschlichen Gedächtnisses, Gedankenbrücken zu schlagen, sind nämlich sehr vielfältig, so daß nur speziell ausgeprägte und naheliegende Assoziationen berücksichtigt werden können (vgl BGH GRUR 1999, 240 – Stefanskronen). Da die assoziative Verwechslungsgefahr letztlich zur Zuerkennung eines sonst im Markenrecht unbekanntem Elementenschutzes führt und außerdem die Gefahr mittelbarer Verwechslungen Abnehmer voraussetzt, die den fachlich orientierten oder zumindest interessierten Verkehrskreisen angehören, ist bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen besondere Zurückhaltung geboten (Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 470).

Die somit gebotenen strengen Anforderungen sind hier nicht hinreichend dargelegt. Es ist nämlich nicht ersichtlich, daß von diesem aufmerksamen Publikum das angegriffene Zeichen nicht als geschlossenes Ganzes, sondern als Serienzeichen mit dem Stammbestandteil "Infi" aufgefaßt wird. Hierfür sind im einzelnen folgende Gesichtspunkte maßgebend: "Infinair" wirkt isoliert betrachtet als geschlossenes Phantasiewort, bei dem sich, soweit das Publikum überhaupt danach trachten sollte, es in Bestandteile zu zerlegen, allenfalls der Bestandteil "air" (französisch/englisch = Luft) einen Begriffsinhalt vermitteln kann, so daß dann das Zeichen in "Infin-air" zerlegt würde. "Infin" hat aber mit "Infi" keinen wesensgleichen Wortstamm. Der Bedeutungsgehalt von "air" = Luft mag abstrakt gesehen nicht ins Auge springen, wird jedoch dann deutlicher, wenn man die Ware berücksichtigt, für die das

angegriffene Zeichen auch vorgesehen ist, nämlich einen Inhalationsapparat zur Behandlung von Diabetes, in den entsprechende Präparate eingefüllt werden.

Dagegen kann nicht allein daraus, daß bei einer Trennung des angegriffenen Zeichenwortes auch nach "Infi" ein Trennstrich gesetzt werden könnte, bereits geschlossen werden, damit trete der Markenteil "Infi" selbständig hervor. Im gewöhnlichen Wortschatz von (Fremd-)Wörtern sind sämtliche mit "Infi" beginnenden Wörter so ausgestaltet, daß sie diese Buchstabengruppe nicht als Wortstamm nahe liegen (etwa Infiltrieren, Infinitesimal, Infinitiv etc).

Inwieweit durch eine besonders stark hervortretende und im Verkehr intensiv bekannt gemachte Verwendung von "Infi" als Stammbestandteil einer Zeichenserie das Publikum gleichwohl veranlaßt sein könnte, auch das angegriffene Zeichen in eine solche Zeichenserie einzureihen, bedarf hier keiner Entscheidung, da die Widersprechende eine solche intensiv benutzte Zeichenserie nicht hat darlegen können. Maßgebend ist nämlich nur, ob das Publikum bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke an eine solche Markenserie der Widersprechenden gewöhnt worden ist. Dabei wird die Annahme eines Stammbestandteils durch Umstände indiziert. Von der Rechtsprechung als Indiz anerkannt ist, wenn es sich bei dem fraglichen Element a) um einen besonders charakteristisch hervorstechenden oder b) als Firmenkennzeichnung verwendeten oder c) sonst mit erhöhter Verkehrsgeltung ausgestatteten Bestandteil handelt oder d) wenn sonstige Umstände, insbesondere die Art der abweichenden Markenteile diesen Schluß aufdrängen (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 476). Von diesen zwar nicht kumulativ erforderlichen, aber doch einander in dem Sinn stützenden Umständen, daß bei Wegfall des einen die anderen Umstände um so stärker ausgeprägt sein sollten, ist hier allenfalls der Umstand d) deutlicher ausgeprägt. "Infi" hat von Haus aus wie dargelegt keine besonders charakteristisch hervorstechende Eigenschaft, da es eine auch in gewöhnlichen Wörtern vorkommende Buchstabensequenz ist. Es wird auch nicht als Firmenkennzeichnung verwendet. Es kann auch nicht als Kurzbezeichnung von Informarius-Rovit - dem kennzeichenrechtlichen Schwerpunkt des

Firmennamens der Widersprechenden - angesehen werden. Eine erhöhte Verkehrsgeltung ist schon aufgrund des verhältnismäßig jungen Markenbestandes der Widersprechenden nicht ersichtlich und anhand der angegebenen Umsatzzahlen, die ohnehin für sich für eine Verkehrsgeltung kaum je einen zuverlässigen Anhaltspunkt geben können (vgl BPatGE 44, 1 Korodin), nicht dargetan. Die Widerspruchsmarke ist weniger als 1 Jahr vor der Anmeldung der jüngeren Marke eingetragen, so dass auch aus diesem Grund das Publikum kaum an Infi als Stammzeichen gewöhnt worden sein kann. Lediglich das Merkmal d) scheint erfüllt, da bei den zur Stützung der Widerspruchsmarke vorgetragenen weiteren Marken der Widersprechenden die abweichenden Markenteile zumindest zum Teil erkennbar beschreibend sind. Allerdings wirkt bei der angegriffenen Marke deren Geschlossenheit einem solchen Umstand entgegen.

Ob sich die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof in der jüngsten Rechtsprechung dahin aufgestellt hat, dass Prägung wie auch Aussprache bei berühmten Marke gleichsam stilbildend auf die Verkehrsgewohnheiten wirken (BGH GRUR 2003, 380 City Plus; 2004, 239 DONLINE), auch auf das Erkennen eines Stammbestandteils anwenden lassen, braucht hier nicht entschieden zu werden, da die Widerspruchsmarke weder bekannt, noch gar berühmt ist.

Somit wird der Schutzbereich der älteren Marke durch die jüngere nicht tangiert.

Zu einer Kostenauflegung besteht kein Anlaß.

Für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Der Streitfall wirft weder neue grundsätzliche Rechtsfragen auf, noch ist die Zulassung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. Unmaßgeblich ist hierfür insbesondere die Beurteilung durch das Harmonisierungsamt, zumal

unbekannt ist, auf Grund welchen Sachverhalts und mit welcher Begründung dieses die Verwechslungsgefahr bejaht hat.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Pü