



# BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 123/04

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
4. April 2006

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 22 939**

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. April 2006 durch ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 23. März 2000 angemeldete und seit dem 8. Mai 2003 für die Waren und Dienstleistungen

„Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege, Lösungen zur parenteralen Ernährung, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Herstellung und Verteilung von diätetischen Erzeugnissen und parenteralen Ernährungslösungen für einzelne Patienten; wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, elektrische, photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschge-

räte; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Pflege von Kranken, insbesondere von ambulanten Patienten und Hilfe bei der häuslichen Pflege; Dienstleistungen einer diagnostischen Klinik, Praxis eines Untersuchungslabors“

eingetragene Wortmarke 300 22 939

### **ONCOCARE**

hat die Inhaberin der seit dem 8. Januar 1998 für die Waren und Dienstleistungen

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitspflege, der Humanmedizin und der Tiermedizin“

eingetragenen Wortmarke 397 53 648

### **OncoCare Hexal**

Widerspruch eingelegt, bezogen auf alle identischen, gleichartigen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen.

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen. Beide Marken beanspruchten zwar Waren, die zumindest teilweise in einen markenrechtlich relevanten Ähnlichkeitsbereich einzuordnen seien, sie hielten aber selbst bei Anlegung strengster Maßstäbe den erforderlichen Abstand ein. Trotz der Übereinstimmung in dem Markenelement „ONCOCARE“ differierten sie in ihrem Gesamteindruck hinreichend deutlich. Das ältere Zeichen weise nämlich den weiteren Bestandteil „HEXAL“ auf, den das Publikum als Firmenbezeichnung beziehungsweise Her-

stellerhinweis werten und bei der Benennung des Zeichens nicht unberücksichtigt lassen werde. Gerade auf dem maßgeblichen Warenssektor werde der Verkehr den Hinweis auf den Hersteller als wichtiges Qualitätsmerkmal und messe ihm in besonderem Maß eine betriebskennzeichnende Wirkung zu. Das Markenwort „OncoCare“ sei demgegenüber wegen seines beschreibenden Sinnanklangs kennzeichnungsschwach, was auch ein gedankliches In-Verbindung-Bringen der Marken ausschließe.

Dagegen wendet sich die Widersprechende ihrer Beschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und die Löschung der jüngeren Marke begehrt. Parallel zu diesem Antrag hat sie beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der jüngeren Marke wegen absoluter Schutzhindernisse im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen „pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege, Lösungen zur parenteralen Ernährung, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Herstellung und Verteilung von diätetischen Erzeugnissen und parenteralen Ernährungslösungen für einzelne Patienten; Pflege von Kranken, insbesondere von ambulanten Patienten und Hilfe bei der häuslichen Pflege; Dienstleistungen einer diagnostischen Klinik, Praxis oder eines Untersuchungslabors“ beantragt. Den Antrag auf Aussetzung des Beschwerdeverfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Lösungsverfahren vor dem Patentamt hat der Senat mit Beschluss vom 18. April 2005 zurückgewiesen.

Zur Sache trägt die Widersprechende vor: Der Bestandteil „OncoCare“ der Widerspruchsmarke besitze Unterscheidungskraft und präge diese Marke infolgedessen aufgrund seiner selbstständig kollisionsbegründenden Bedeutung, die die Markenstelle unzutreffender Weise verneint habe. Im registerrechtlichen Widerspruchsverfahren sei die Unterscheidungskraft dieses Bestandteils aufgrund der Eintragung der jüngeren Marke aus Rechtsgründen anzunehmen. Zwischen den Marken bestehe die Gefahr einer gedanklichen Verbindung, denn es sei nicht auszuschließen, dass der Verkehr die jüngere Marke als dem Unternehmen des einge-

fürten älteren Zeichens zugehörig ansehe. Angesichts der Neigung des Verkehrs, Produktbezeichnungen zu verkürzen, liege es außerdem nahe, dass die Widerspruchsmarke nicht auf den Firmenbestandteil „HEXAL“, mit welchem im Inland 124 Produkte gekennzeichnet seien, verkürzt werde, sondern auf den Bestandteil „OncoCare“.

Dem tritt die Markeninhaberin entgegen, die die Zurückweisung der Beschwerde beantragt und dies damit begründet, dass der Bestandteil „OncoCare“ jedenfalls nur eine sehr geringe Unterscheidungskraft habe und nicht geeignet sei, die ältere Marke in ihrem Gesamteindruck zu prägen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache jedoch ohne Erfolg. Es besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sowie des Bundesgerichtshofs ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehört insbesondere der Bekanntheitsgrad der älteren Marke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf deren Gesamteindruck abzustellen, wobei insbesondere die sie dominierenden und unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 1996, 198 - Springende Raubkatze; GRUR 1996, 200 - Innovadiclophlont/Diclophlogont; BPatG GRUR 2003, 70, 72 T-INNOVA/Innova). Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert auch eine gewisse

Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. - Canon; GRUR Int. 2000, 899 - Adidas/Marca Moda; BGH GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; GRUR 2002, 167 - Bit/Bud).

Nach diesen Kriterien hält die angegriffene Marke den Abstand, den sie von der Widerspruchsmarke einzuhalten hat, ein, wobei zugunsten der Widersprechenden zum Teil strenge Anforderungen zu stellen waren.

1. Es besteht teilweise Waren- und Dienstleistungsidentität. Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jüngeren Marke umfasst unter anderem die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege“ sowie die Dienstleistungen „Pflege von Kranken, insbesondere von ambulanten Patienten und Hilfe bei der häuslichen Pflege; Dienstleistungen einer diagnostischen Klinik, Praxis eines Untersuchungslabors“, denen bei der Widerspruchsmarke die Waren „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege“ und die Dienstleistungen „im Bereich der Gesundheitspflege, der Humanmedizin und der Tiermedizin“ gegenüber stehen. Bei den jeweiligen Waren besteht Identität; die Dienstleistungen der jüngeren Marke werden vom Oberbegriff der Widerspruchsmarke umfasst. Die Waren der jüngeren Marke liegen, soweit es sich um kosmetische oder diätetische Erzeugnisse handelt, allenfalls im Ähnlichkeitsbereich, was bei Verneinung der Verwechslungsgefahr selbst im Identitätsbereich indes keiner weiteren Erörterung bedarf. Bei den weiteren Waren der jüngeren Marke, die den Warenklassen 9 und 25 zugeordnet sind, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht zu erkennen.

2. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist eher eingeschränkt, was insbesondere aus der Bedeutung des Markenbestandteils „Oncocare“ folgt. Es handelt sich um eine deutlich „sprechende“ Bezeichnung, die große Teile der relevanten Verkehrskreise ohne weiteres erkennen werden als „Sorge bzw. Pflege im Zusammenhang mit Krebserkrankungen“. Der Wortbestandteil „care“ in seiner Bedeutung „Pflege, Sorge“ gehört zum Grundwortschatz der englischen Sprache. Der Bestandteil „onco“ ist dem Publikum aus der medizinischen Fachrichtung der Onkologie als der Wissenschaft geläufig, die sich mit Krebserkrankungen befasst. Bei diesen handelt es sich um Erkrankungen, die seit vielen Jahren im Bewusstsein der Allgemeinheit eine bedeutende Rolle spielen. Der Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Oncocare“ in dem genannten Sinne wird sich dem überwiegenden Teil des Verkehrs daher ohne weiteres erschließen, wenn ihm diese Bezeichnung im Bereich medizinischer bzw. pharmazeutischer Produkte und Dienstleistungen begegnet. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind demgegenüber keine Anhaltspunkte ersichtlich.

3. Als beteiligte Verkehrskreise sind mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den jeweiligen Warenverzeichnissen auch die medizinisch nicht vorgebildeten Teile der Allgemeinheit uneingeschränkt zu berücksichtigen. Für den Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen wird dabei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abgestellt, der allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet, als dies bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens der Fall ist (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL / INDOHEXAL).

4. Die Ähnlichkeit der Marken ist so gering, dass der zur Vermeidung von Verwechslungen erforderliche Abstand eingehalten ist. Bei der vorzunehmenden Gesamtwürdigung aller Kriterien, die sich auf die Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr auswirken (vgl. BGH GRUR 2004, 778 - URLAUB DIREKT) ist die Gefahr von Verwechslungen und somit eine Verletzung des Schutzbereichs der älteren Marke in jeder Hinsicht zu verneinen.

Der Grad der Ähnlichkeit der Marken ist nach ihrem Gesamteindruck zu bestimmen. Dieser entspricht im Regelfall der im Markenregister eingetragenen Gesamtgestaltung, wie sie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne analysierende Betrachtungsweise wahrgenommen wird (vgl. BGH GRUR 2002, 342 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Vergleicht man die sich gegenüberstehenden Marken „ONCOCARE“ und „OncoCare Hexal“ in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung der beiden Bestandteile „OncoCare“ und „Hexal“ in der angegriffenen Marke, ergibt sich trotz der vollständigen Übereinstimmung der angegriffenen Marke mit einem Bestandteil der Widerspruchsmarke durch den markanten zusätzlichen Bestandteil der letzteren eine auffällige Verschiedenheit sowohl im Wortklang als auch im Schriftbild. Der zusätzliche Bestandteil „HEXAL“ bewirkt eine deutliche Verlängerung der Gesamtbezeichnung durch Verdoppelung der Wortzahl bei völlig abweichender Laut- bzw. Buchstabenfolge. Damit besteht ein so geringer Ähnlichkeitsgrad der Marken, dass selbst bei Warenidentität und auch bei einer unterstellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus der Sicht der allgemeinen Verkehrskreise keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Dies gilt auch dann, wenn man mehr auf die übereinstimmenden Elemente abstellt (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX), weil in jedem Fall der zusätzliche Markenbestandteil „Hexal“ die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht unübersehbar abhebt.

Der übereinstimmende Bestandteil „Oncocare“ allein ist nicht geeignet, die Gefahr von Verwechslungen in unmittelbarer Hinsicht zu begründen, denn diesem Bestandteil der Widerspruchsmarke kann eine ihren Gesamteindruck prägende, selbständig kennzeichnende und kollisionsbegründende Bedeutung nicht beigegeben werden. Solche vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus ergebenden Gesamteindrucks abweichenden Sonderfälle kommen in den verschiedenen Branchen je nach den Kennzeichnungsgewohnheiten und der Verkehrsauffassung sowie den Umständen des Einzelfalls in Betracht (vgl. BGH GRUR 2004, 865

- Mustang m. w. N.). Danach können insbesondere auch bekannte oder zumindest erkennbare Herstellerangaben neben der speziellen Produktkennzeichnung in den Hintergrund treten (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten).

Von einem derartigen Fall ist vorliegend nicht auszugehen. Im medizinisch-pharmazeutischen Bereich dienen Markenbestandteile mit speziellem Produktbezug vielfach dem Zweck der Unterscheidung eines Produkts von anderen Produkten desselben Unternehmens, so dass eine Übung, den Namen des anbietenden Unternehmens wegzulassen, nicht anzunehmen ist. Vielmehr ist es eine seit vielen Jahren allgemein bekannte Übung der Hersteller von Arzneimitteln, als so genannte „Generika“ patentfrei gewordene Wirkstoffe anzubieten und auf diese schon in der Produktmarke hinzuweisen, die üblicherweise aus der - gegebenenfalls verkürzten - Wirkstoffbezeichnung und dem Firmenschlagwort oder Firmennamen besteht. In solchen Fällen reicht der den Wirkstoff bezeichnende Hinweis allein nicht mehr aus, um dem Verkehr die Auswahl eines bestimmten Produkts aus einer Mehrzahl vergleichbarer oder im Wesentlichen gleicher Produkte zu ermöglichen. In diesen Fällen ist die Unterscheidung zumindest auch aufgrund der Herstellerbezeichnung erforderlich.

In diese Art der Markenbildung fügt sich die Bezeichnung „OncoCare Hexal“ für medizinisch-pharmazeutische Produkte im Zusammenhang mit der Pflege oder Sorge bei Krebserkrankungen ohne weiteres ein. Zwar bezeichnet „Oncocare“ keinen pharmazeutischen Wirkstoff; es handelt sich dabei auch nicht um einen eingeführten Fachbegriff. Aber auch in dem mit dieser Bezeichnung leicht verständlich angesprochenen Verwendungszusammenhang der betreffenden Produkte, nämlich der Pflege bzw. Sorge im Zusammenhang mit Krebserkrankungen, ist es für die angesprochenen Verbraucher wichtig, sich einen vorhandenen weiteren Markenbestandteil einzuprägen, der zur Unterscheidung der betreffenden Produkte nach dem Herstellerunternehmen geeignet erscheint. Dies gilt umso mehr, als erfahrungsgemäß schon aus Gründen der Sicherheit bei Arzneimittelbezeichnungen mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe

weniger zu rechnen ist, weil damit Schäden für die Gesundheit verbunden sein könnten (BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL/INDOHEXAL). Es ist nicht ersichtlich, dass dieser Erfahrungssatz in einem lebenswichtigen medizinisch-pharmazeutischen Produktbereich aus Sicht der Verbraucher keine Gültigkeit haben könnte. Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass im vorliegenden Fall der den Hersteller kennzeichnende Markenbestandteil der Widerspruchsmarke in den Hintergrund tritt und vernachlässigt wird.

Von einer gleichwohl eigenständig kennzeichnenden Stellung des beiden Marken gemeinsamen Bestandteils „Oncocare“ zumindest bei den identischen Waren oder Dienstleistungen, die zu einer Verwechslungsgefahr für das Publikum führen könnte, ist vorliegend ebenfalls nicht auszugehen. Die Widerspruchsmarke besteht neben der Herstellerbezeichnung der Widersprechenden aus einer Bezeichnung, die, wie ausgeführt, infolge ihres deutlich sprechenden, produktbeschreibenden Charakters von einer deutlich verminderten Kennzeichnungskraft ist, so dass sie in der zusammengesetzten jüngeren Marke nicht nur nicht prägend für den Gesamteindruck ist, sondern auch keine selbständig kennzeichnende Stellung hat (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE).

5. Auch die Gefahr von Verwechslungen unter dem Gesichtspunkt, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG), besteht im vorliegenden Fall nicht. Diese Art von Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass der Unterschied in den Marken zwar wahrgenommen wird, dass auf Grund von Gemeinsamkeiten das Publikum jedoch Anlass für die Annahme hat, die fraglichen Waren bzw. Dienstleistungen stammten aus demselben Betrieb oder wenigstens aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Als weitere Voraussetzung für die Verwechslungsgefahr ist erforderlich, dass die Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, dem Hinweischarakter für das Unternehmen der Widersprechenden zukommt, was insbesondere im Zusammenhang mit einer Markenserie der Fall sein kann. Dies ist dann anzunehmen, wenn das als Firmenhinweis in der Widerspruchsmarke verwendete Element in der jüngeren Marke erscheint, wenn es

sich um einen besonders charakteristischen Bestandteil handelt oder wenn das verwendete Element erhöhte Verkehrsgeltung beanspruchen kann (BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont/Diclophlogont; GRUR 2002, 542 - Cefallone; GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem). Von alledem kann vorliegend keine Rede sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass der Widerspruchsmarke das die Eintragung in das Markenregister rechtfertigende Mindestmaß an Unterscheidungskraft (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., Rdn. 99 zu § 8 m. zahlr. w. Nachw. aus der st. Rspr.) nicht aus dem Bestandteil „OncoCare“ zukommt. Dieser wäre wegen des deutlichen Hinweises auf den Einsatzbereich so gekennzeichnete medizinisch-pharmazeutischer Waren und Dienstleistungen originär wenig geeignet, in diesem Bereich als Unternehmenshinweis oder Serienzeichenbestandteil zu wirken. Diese Funktion kommt vielmehr in der Widerspruchsmarke dem Firmenschlagwort und Unternehmenskennzeichen „Hexal“ zu, das zudem, wie aus intensiver Werbung über mehrere Jahre allgemein bekannt ist, (Stamm-)Bestandteil zahlreicher Marken ist.

6. Für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen war kein Anhaltspunkt ersichtlich (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften