



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 66/07

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
29. Oktober 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 305 10 549

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse"

am 20. Mai 2005 unter 305 10 549 registrierte Wort/Bildmarke

MediVerm 

ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 303 63 899,

medi-Verband,

die seit dem 30. April 2004 eingetragen ist u. a. für die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke (insbesondere auch auf wissenschaftlichem Gebiet); Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten, Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesundheitsfragen (soweit in Klasse 38 enthalten), insbesondere durch Bereitstellung von Informationen im Internet oder anderen Netzwerken, Ausstrahlung von Informationen mittels Hör- und Fernseh-Rundfunk, durch elektronische Nachrichtenübermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefondienst und/oder durch Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Bereitstellung von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; Erziehung, Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbildungsseminaren für die Administration in Krankenhäusern und im ambulanten Bereich, für die Alten- und Heimpflege, im stationären und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, für Ärzte, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veran-

staltung von Fernkursen; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Kongressen und Ausstellungen für Aus- und Weiterbildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernseh Rundfunk), Videofilmproduktion (auch auf CDs) sowie Herausgabe von Druckereierzeugnissen zur Information und Beratung in Gesundheitsfragen; Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts- und wissenschaftlichen Zwecken; Veröffentlichung und Herausgabe von Informationen über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im medizinischen und ärztlichen Bereich; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Arztes, nämlich Durchführung von medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen Zwecken; Dienstleistung auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen Zwecken"

sowie aus der Wort/Bildmarke 304 12 304



ich fühl mich besser.

die seit dem 30. September 2004 eingetragen ist u. a. für die Dienstleistungen

"betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulanten Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke; Veranstaltung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Werbezwecken mit der Thematik der Förderung, Erörterung und Durchführung von medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen; Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesundheitsfragen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationen im Internet und anderen Netzwerken; Bereitstellen von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Ausstrahlung von Informationen mittels Hör- und Fernseh-Rundfunk, durch elektronische Nachrichtenübermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefon-

dienst und/oder durch Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer; Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbildungsseminaren für die Administration in Krankenhäusern und im ambulanten Bereich, für die Alten- und Heimpflege, im stationären und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, für Ärzte, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von Fernkursen; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen für Aus- und Weiterbildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrundfunk), Produktion von Videofilmen und CDs sowie Herausgabe von Druckereierzeugnissen zur Information und Beratung in Gesundheitsfragen; Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts- und wissenschaftlichen Zwecken; Veröffentlichung und Herausgabe von Informationen über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln in gedruckter Form; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen der Tiermedizin und Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in

Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wirtschaftlichen Zwecken".

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - wegen fehlender Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen. Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke Nr. 303 63 899 (medi-Verband) sei bei teilweise identischen, teilweise enger ähnlichen Dienstleistungen und noch durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der zu fordernde deutliche Abstand der Vergleichsmarken ohne weiteres eingehalten, da offensichtliche Unterschiede beständen. Eine Verwechslungsgefahr aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils "Medi" ergebe sich nicht, da "medi" als Abkürzung für "Medizin, medizinisch" kennzeichnungsschwach sei und die Vergleichsmarken nicht präge, die weiteren Markenbestandteile träten nicht zurück. Da "medi" häufig in Wortkombinationen als Anfangsilbe verwendet würde, würde sich der Verkehr besonders an den weiteren abweichenden Bestandteilen orientieren und die Unterschiede in Erinnerung behalten. Aufgrund des Phantasiecharakters des Bestandteils "Verm" spreche viel für eine Alleinprägung durch "Verm", jedenfalls stünden beide Bestandteile gleichwertig nebeneinander. Der Bestandteil "medi" präge auch die Widerspruchsmarke "medi-Verband" nicht allein; dass der weitere Bestandteil "Verband" als Hinweis auf einen Zusammenschluss - wie von der Widersprechenden vorgetragen - ebenfalls kennzeichnungsschwach ist, bedeute lediglich, dass beide Bestandteile gleichermaßen kennzeichnungsschwach seien und deshalb keiner die Gesamtmarke allein zu prägen vermöge.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke Nr. 304 12 304 (medi ich fühl mich besser) sei bei teils identischen Dienstleistungen und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der zu fordernde strenge Abstand

der Vergleichsmarken eingehalten. Während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine aus dem Begriff "medi" und der Wortfolge "ich fühl mich besser" bestehende Wort-/Bildkombination mit grafischer Ausgestaltung handle, seien bei der angegriffenen Marke die Wörter "Medi" und "Verm" nahtlos aneinandergereiht, denen sechs aufeinander folgende kleine Quadrate nachgestellt seien. Der Bestandteil "medi" habe wegen seiner Kennzeichnungsschwäche keine prägende Bedeutung, der Verkehr werde sich vielmehr an den übrigen Wort- und Bildbestandteilen orientieren, die Unterschiede ("Verm" bzw. "ich fühl mich besser") fielen daher stärker ins Gewicht. Auch wenn der sloganartige Hinweis "medi ich fühl mich besser" in der Widerspruchsmarke kennzeichnungsschwach sei, werde sie nicht auf "medi" verkürzt.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, dass der im Gesamtbild hervortretende bzw. abgehobene Bestandteil "medi" das eigentliche Merkwort für die beteiligten Verkehrskreise sei. Die Widersprechende trete unter dem Firmenschlagwort "medi" mit zahlreichen Tochterfirmen auf, die im medi-Verband zusammengefasst seien. Neben dem allgemeinen Zusatz "ich fühl mich besser" stehe "medi" eindeutig im Vordergrund. Bei "medi" handle es sich keinesfalls um eine beschreibende Angabe, sondern um eine fantasievolle Wortbildung als Abwandlungen des allgemeinen Wortschatzes auf verschiedenen Gebieten. Es handle sich bei den Widerspruchsmarken um stark benutzte und beim Firmenkennzeichen um eine im Verkehr international durchgesetzte Marke. Bei der angegriffenen Marke "MediVerm" liege durch die Binnengroßschreibung eine Aufgliederung in zwei Bestandteile vor, wobei "Verm" lediglich als Anhängsel aufgefasst werde. Bei der Vielzahl von für die Widersprechende eingetragenen "medi"-Zeichen sei jedenfalls von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Sie beantragt,

die Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 31. Juli 2007 und vom 6. Dezember 2006 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Markeninhaberin begründet ihren Kostenantrag damit, dass die Widersprechende versuche, den allgemeinen und beschreibenden Begriff "medi" für sich zu monopolisieren.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen Marke und den Widerspruchszeichen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in

st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

A) Widerspruch aus der Widerspruchsmarke Nr. 303 63 899 (medi-Verband):

1. Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar lassen sich in den Bestandteilen der Widerspruchsmarke, die sämtlich Dienstleistungen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit beansprucht, beschreibende Anklänge an "Medizin, medizinisch" und an einen irgendwie gearteten Zusammenschluss erkennen. Im Arzneimittelbereich und im Gesundheitsbereich allgemein sind jedoch häufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall, da die einzelnen Bestandteile in der Widerspruchsmarke je für sich beschreibende Anklänge haben mögen, jedoch in dieser Kombination insgesamt hinreichend phantasievoll zusammengefügt sind, so dass hier jedenfalls keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

Für die Annahme, der Widerspruchsmarke komme, wie vorgetragen, ein weiterer Schutzbereich zu, fehlen jedoch - unabhängig von der möglichen Bekanntheit eines Firmenbestandteils "medi" - die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen auf die jeweiligen Widerspruchsmarken und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl. § 9 Rdn. 114 ff. m. w. N.).

2. Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer teils eng ähnlicher Dienstleistungen verwendet werden. So besteht Identität bzw. eine enge Ähnlichkeit zwischen der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistung "Werbung" und den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Dienstleistungen "Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke; Veranstaltung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Werbezwecken". Die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" können die Dienstleistungen "betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante Praxiskliniken; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im medizinischen und ärztlichen Bereich" umfassen. Identität ist ebenfalls anzunehmen hinsichtlich den "medizinischen und veterinärmedizinischen Dienstleistungen" der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen "ärztliche Versorgung; Dienstleistungen der Tiermedizin und Landwirtschaft" der Widerspruchsmarke. Teils Identität, teils enge Ähnlichkeit besteht hinsichtlich "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse" der angegriffenen Marke und z. B. den Dienstleistungen "Verpflegung und Beherbergung von Gästen; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen" der Widerspruchsmarke.

3. Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke noch eingehalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a) Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweili-

gen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund der grafischen Ausgestaltung und des zusätzlichen Bildelements in Form aufeinanderfolgender farblich abweichender "Digits" auf Seiten der angegriffenen Marke deutlich, da die Widerspruchsmarke entsprechende Elemente nicht enthält.

Bei Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist davon auszugehen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer Marke in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR 2008, 903, 905 (Nr. 25) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 332 m. w. N.). In ihren Wortbestandteilen "MediVerm" und "medi-Verband" unterscheiden sich die beiden Vergleichsmarken hinsichtlich des zweiten Elements "Verm" gegenüber "Verband" durch die zusätzlich Endsilbe hinsichtlich Buchstaben-, Silben- und Vokalanzahl deutlich, so dass insoweit sowohl klangliche als auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr ausscheiden.

4. Somit kommt Verwechslungsgefahr nur dann in Betracht, wenn der in der Widerspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke identische Wortbestandteil "medi" die angegriffene Marke allein kollisionsbegründend prägt, indem er eine selbständig kennzeichnende Funktion aufweist, und die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den

Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.). Bei der Frage der Prägung des Gesamteindrucks durch Bestandteile ist kein Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Marke zu machen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 289).

a) Fraglich erscheint im vorliegenden Fall, ob sich die Grundsätze zur selbständig kollisionsbegründenden Prägung von Einzelbestandteilen auf die hier vorliegende formal einteilige Marke anzuwenden sind, da sie sich zwar aus mehreren Bestandteilen zusammenfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 26) - Pantohexal), aber aus zusammengescriebenen Wörtern in Normalschrift besteht und nicht als mehrteilige Marke sondern als geschlossene Einheit erscheint (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX-/Max; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 248).

b) Aber unabhängig von dieser Frage und bei Anwendung der Grundsätze zur Würdigung der Bestandteile mehrgliedriger Marken auf den vorliegenden Fall, würde sich bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils zunächst die Frage stellen, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an einem einzelnen Markenbestandteil zu orientieren.

Das muss aber insbesondere bei Marken verneint werden, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. BGH GRUR 2004, 598 - Kleiner Feigling; EuG GRUR Int. 2005, 940, 942 (Nr. 47) - Biker Miles). Die angegriffene Marke stellt eine derartige gesamtbegriffliche Einheit dar. Sie setzt sich aus den Elementen "Medi" und "Verm" zusammen. Die einzelnen Elemente der zusammengesetzten Marke, die den Charakter einer Abkürzung haben bzw. sich als Phantasieelement darstellen, sind durch Zusammenschreibung zu einem neuen einheitlichen Phantasiebegriff zusammengefügt. Der Verkehr wird daher die Einzelelemente der angegriffenen Marke als zusammengehörig erkennen und ist schon daher nicht veranlasst, "Medi" als allein prägenden Bestandteil wahrzunehmen oder dem Wort

eine selbständig kennzeichnende Stellung beizumessen (vgl. BGH WRP 2006, 277 - Malteserkreuz).

Jedenfalls kommt dem Bestandteil "Medi" schon wegen seines beschreibenden Sinngehaltes keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu. Dabei ist zu beachten, dass beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zwar nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen, ihnen aber grundsätzlich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Insoweit scheidet bei schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 251, 279 m. w. N.).

Bei dem Bestandteil "Medi" handelt es sich bei Einzelbetrachtung um ein im medizinischen Bereich weit verbreitetes und häufig verwendetes Präfix mit der Bedeutung "Medizin" bzw. "Medizinisch" (vgl. BPatG 25 W (pat) 48/07 - MEDI.AS; 27 W (pat) 115/07 - Mediline in PAVIS PROMA - CD-ROM) und damit um einen erkennbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Inhalt bzw. Bestimmung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen.

Dies gilt nicht nur in Bezug auf die "medizinischen und veterinärmedizinischen Dienstleistungen", auch "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse; Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten" können ihrem Oberbegriff nach den medizinischen Bereich betreffen. Denn ähnlich wie bei der Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit eine Bezeichnung für einen Waren- oder Dienstleistungsoverbegriff nicht eingetragen werden kann, wenn sie für eine unter diesen Oberbegriff fallende Spezialware oder -dienstleistung nicht schutzfähig ist (BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 - FUSSBALL WM 2006), ist auch die Kennzeichnungskraft einer solchen Bezeichnung für eine Waren- oder Dienstleistungsgattung gering oder sie fehlt sogar ganz, wenn diese für eine darunter fallende Spezialware und/oder -Dienst-

leistung gering ist bzw. fehlt (vgl. BPatG 25 W (pat) 48/07 - MEDI.AS; 25 W (pat) 145/01 - LEO/Leo in PAVIS PROMA - CD-ROM).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden steht im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen, die Bedeutung "Medizin, Medizinisch" neben anderen möglichen Bedeutungen deutlich im Vordergrund. Zudem können auch mögliche Bedeutungsvarianten nicht zur Schutzzfähigkeit bzw. Kennzeichnungskraft führen, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr eine Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398 - SPA II). Der Bestandteil "Medi" ist damit für sich allein zumindest kennzeichnungsschwach, wenn nicht schutzunfähig und kann die angegriffene Marke nicht selbständig kollisionsbegründend prägen.

Soweit sich die Widersprechende auf die Aussage in der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 4.5.2000 (25 W (pat) 135/99, betreffend "Medi Dino ./.. Timor") beruft, wonach der Bestandteil "Medi" nicht in seinem kennzeichnenden Gewicht deutlich reduziert sei, trifft diese jedenfalls im vorliegenden Fall nicht zu, weil dort der besagte Bestandteil sich auf die Waren "Bekleidung, Schuhe oder Kopfbedeckungen" bezog, welche regelmäßig keinen engeren beschreibenden Zusammenhang mit den im vorliegenden Fall maßgebenden, vornehmlich den medizinischen Sektor betreffenden Waren und Dienstleistungen aufweisen, während vorliegend Letzteres der Fall ist.

In diesem Zusammenhang kommt dem weiteren Markenbestandteil "Verm" keine Bedeutung zu, welche die angesprochenen Verkehrskreise veranlassen könnte, darin ein beschreibendes Element zu sehen, etwa die Abkürzung eines beschreibenden Begriffs. Vielmehr handelt es sich dabei um einen fantasievollen Bestandteil ohne ersichtlich konkrete Aussage. Darin unterscheidet sich der vorliegende Fall von dem der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 1.10.2008 (32 W (pat) 125/07, betreffend "medi-LIVE-talk ./.. medi.eu") zugrundeliegenden

Sachverhalt, welche die Widersprechende zur Stützung ihrer Auffassung herangezogen hat.

Im Ergebnis wird deshalb der Verkehr die jüngere Marke als Gesamtwort auffassen.

5. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

In solchen Ausnahmefällen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O. - POLYFLAM/MONOFLAM). Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist zudem kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbestandteile von Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder).

Dies liegt hier vor, da der kennzeichnungsschwache Bestandteil "Medi" als Stammbestandteil einer Markenserie nicht in Frage kommt und zudem in der angegriffenen Marke zu einem neuen Phantasiebegriff verschmilzt und nicht mehr eigenständig hervortritt.

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

B) Widerspruch aus der Widerspruchsmarke 304 12 304:

Der Senat geht auch angesichts einer Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils "medi" - und der für den vorliegenden medizinischen Bereich beschreibenden Bedeutung der sloganartigen Wortfolge "ich fühl mich besser." von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedenfalls in ihrer Gesamtheit aus. Soweit die Widersprechende eine gesteigerte Kennzeichnungskraft geltend machen will, kann dem nicht gefolgt werden, da es insoweit am erforderlichen Tatsachenvortrag fehlt.

Ausgehend vom Registerstand können sich die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke auf identischen bzw. im engsten Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen begegnen.

Den angesichts der möglichen Dienstleistungsidentität zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Markenabstand hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ein.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass die angegriffene Marke und die Widerspruchsmarke sich insgesamt nicht nur aufgrund ihrer unterschiedlichen grafischen Ausgestaltungen, sondern auch bei den Wortbestandteilen offensichtlich so deutlich unterscheiden, dass eine Verwechslungsgefahr nur dann in

Betracht kommt, wenn dem in den Vergleichsmarken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil "medi" eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zukommt.

Jedoch wird bereits der Gesamteindruck der angegriffenen Marke aus den oben genannten Gründen nicht durch den beschreibenden Bestandteil "Medi" geprägt, so dass eine unmittelbare Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Grunde ausscheidet. Auch hier steht einer Eignung als Stammbestandteil die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils "Medi" entgegen, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ausscheidet.

C) Der Antrag des Markeninhabers, der Widersprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet. Kosten werden nicht auferlegt, so dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst trägt.

Auszugehen ist von dem Grundsatz, dass jeder Verfahrensbeteiligte seine Kosten selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nur dann in Betracht, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierfür bedarf es stets besonderer Umstände (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 71 Rdn. 11). Solche von der Norm abweichenden Umstände sind insbesondere dann gegeben, wenn ein Verhalten vorliegt, das mit der prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist (vgl. BGH GRUR 1972, 600, 601 - Lewapur). Davon ist zum Beispiel auszugehen, wenn ein Verfahrensbeteiligter in einer nach anerkannten Beurteilungsgesichtspunkten aussichtslosen oder zumindest kaum Aussicht auf Erfolg versprechenden Situation sein Interesse an dem Erhalt oder Erlöschen des Markenschutzes durchzusetzen versucht (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 71 Rdn. 11 m. w. N.).

Anhaltspunkte für ein derartiges, die Auferlegung von Kosten rechtfertigendes Verhalten der Widersprechenden sind nicht ersichtlich, da der Widersprechenden die Einlegung der Beschwerde nicht als von vorneherein aussichtslos erscheinen musste. Es entspricht daher nicht der Billigkeit, der Widersprechenden Verfah-

renskosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ganz oder teilweise aufzuerlegen. Es bleibt bei dem Grundsatz, dass jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst trägt (vgl. § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

CI