



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 21/11

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 77 722**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. August 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, der Richterin Winter und des Richters am Amtsgericht Backes

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die am 18. Dezember 2006 angemeldete Wortmarke

**Alofen**

ist am 23. Mai 2007 unter der Nummer 306 77 722 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden für Waren der Klasse 5, nämlich für:

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Pflaster, insbesondere wirkstoffhaltige medizinische Pflaster zur transdermalen Verabreichung von Wirkstoffen“.

Die Veröffentlichung erfolgte am 22. Juni 2007.

Gegen die Eintragung ist Widerspruch erhoben worden aus der Marke 2 100 362

### **ABE-Ven**

die seit dem 9. April 1996 in das Markenregister eingetragen ist für Waren der Klassen 5 und 10, nämlich für:

„Verbandsstoffe, Pflaster, OP- und Untersuchungshandschuhe für medizinische Zwecke, OP-Abdeckmaterial, Gipsbinden und Longuetten, chirurgisches Nahtmaterial, OP-Sets, soweit in den Klassen 5 und 10 enthalten, Kanülenfixierung, Inkontinenzprodukte, soweit in den Klassen 5 und 10 enthalten, Watteträger für medizinische Zwecke“.

Deren Benutzung ist im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom 6. November 2007 „vorsorglich mit Nichtwissen“ bestritten worden. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung wurden von der Widersprechenden zunächst nicht vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Erstbeschluss vom 8. April 2009 den Widerspruch wegen nicht glaubhaft gemachter Benutzung zurückgewiesen.

Die gegen diesen Beschluss eingelegte Erinnerung der Widersprechenden ist - nach Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung und Aufrechterhaltung der Nichtbenutzungseinrede - von derselben Markenstelle mit Beschluss vom 23. Dezember 2010 zurückgewiesen worden. Der Erinnerungsprüfer ist zu Gunsten der Widersprechenden und unter Heranziehung der Grundsätze der sogenannten erweiterten Minimallösung von einer glaubhaft gemachten Benutzung für unter den eingetragenen Oberbegriff „Verbandsstoffe“ fallende „Kompressionsbinden“ bzw. „elastische Bandagen“ ausgegangen; weiter ausgehend

von dadurch gegebener überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit zu den Pflastern der jüngeren Marke und eher entfernter Ähnlichkeit zu den Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ hat der Erinnerungsprüfer bei Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mit näheren Ausführungen in jeder Hinsicht Verwechslungsgefahr verneint.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie hält unter Vorlage einer (weiteren) eidesstattlichen Versicherung vom 14. November 2011 die Benutzung für Kompressionsbinden, die sowohl im Bereich der Human- als auch der Veterinärmedizin bei venösen Erkrankungen angewendet würden, für glaubhaft gemacht. Weiter meint sie, dass angesichts der Identität bzw. überdurchschnittlicher Ähnlichkeit der Waren und Ähnlichkeit der Marken Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. April 2009 und vom 23. Dezember 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie hat im Beschwerdeverfahren die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten und meint mit näheren Ausführungen, dass angesichts allenfalls entfernt ähnlicher Waren und ausreichend unterschiedlicher Marken keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Es besteht keine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG. Die Markenstelle hat deshalb zu Recht den Widerspruch zurückgewiesen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat zulässig gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG die Einrede mangelnder Benutzung erhoben, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 9. April 1996 eingetragenen Widerspruchsmarke bei der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 22. Juni 2007 abgelaufen war. Der Widersprechenden oblag es daher, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der am 22. Juni 2007 erfolgten Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke und innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß §§ 43 Abs. 1, 26 MarkenG im Inland benutzt worden ist.

Nach den vorgelegten Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke **ABE-Ven** erscheint es, auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 14. November 2011, nach wie vor nicht ganz eindeutig, für welche eingetragenen Waren die Widerspruchsmarke tatsächlich benutzt worden ist. Zwar nennen die vorgelegten eidesstattlichen Versicherungen vom 28. Juli 2009 und vom 14. November 2011 für den maßgeblichen Zeitraum ausreichende Umsätze, beziehen sich aber auf „Kompressionsbinden“, die im Warenverzeichnis so nicht enthalten sind. Bezüglich der konkreten Art der Markenbenutzung bestehen, wie der Erinnerungsprüfer bereits zutreffend ausgeführt hat, Unklarheiten, da zu den in der eidesstattlichen Versicherung vom 28. Juli 2009 genannten Umsätzen mit unter der Bezeichnung

„ABE-Ven“ vertriebenen „Kompressionsbinden“ Fotografien von Warenverpackungen vorgelegt sind, die die Verwendung der Widerspruchsmarke für „Dauerelastische Langzugbinden“ zeigen; weiter kommt hinzu, dass die im Beschwerdeverfahren eidesstattlich versicherten Umsätze nicht ausdrücklich auf Umsätze im Inland bezogen sind.

Mit der Markenstelle geht der Senat hier zu Gunsten der Widersprechenden aber davon aus, dass die Benutzung für „Kompressionsbinden“ glaubhaft gemacht ist und ordnet diese dem im Warenverzeichnis eingetragenen Begriff „Verbandsstoffe“ zu, ungeachtet der Frage, ob überhaupt mit die Benutzung für „Kompressionsbinden“ der gesamte breite Oberbegriff „Verbandsstoffe“ abgedeckt wird, oder ob - und in welchem Umfang - im Rahmen der Integrationsfrage angesichts der Benutzung für ein spezielles Produkt die sogenannte „erweiterte Minimallösung“ Anwendung findet (vgl. BGH WRP 2001, 1447, 1449 - Ichthyol; BGH GRUR 1990, 39 ff. - Taurus - und GRUR 1999, 164, 165 - JOHN LOBB; BPatG Mitt. 1979, 223 - Mastu; BPatG GRUR 1995, 488, 489 APISOL/Aspisol). Da die Widersprechende eine weitergehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht hat, sind bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nur diese Waren zu berücksichtigen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

2. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren (oder Dienstleistungen), des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren (oder Dienstleistungen) und der bei der Auswahl (bzw. Auftragsvergabe) zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; GRUR 2006, 413 ff., Nr. 17 - ZIRH/SIR; GRUR 2006, 237 ff., Nr. 18 - Picaro/Picasso; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. § 9 Rn. 40, 41). Soweit allgemeine Verkehrs-

kreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware (oder den Dienstleistungen) befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware (oder Dienstleistungen) unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li. Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239, Nr. 24 - Lloyd/Loint's). Allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, pflegt der Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Unter Berücksichtigung dieser gesamten Umstände hält die angegriffene Marke in jeder Hinsicht einen deutlichen, auch erhöhten Anforderungen genügenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein.

Die Widerspruchsmarke **ABE-Ven** verfügt in ihrer Gesamtheit originär über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar können die hier zu berücksichtigenden Produkte bei Venenerkrankungen zum Einsatz kommen, zum Beispiel als Stützverband, so dass der Markenbestandteil „Ven“ durchaus beschreibend verstanden werden kann. Indessen lässt sich eine beschreibende Bedeutung des Markenbestandteils „ABE“ nicht feststellen. Anhaltspunkte dafür, dass der Gesamtmarke eine beschreibende, die Kennzeichnungskraft schwächende Bedeutung zukommen könnte, sind daher nicht ersichtlich.

Von einer Ähnlichkeit von Waren ist nach gefestigter Rechtsprechung dann auszugehen, 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 oder ihrer Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesent-

licher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise bei identischer Kennzeichnung der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder würden zumindest unter einheitlicher Kontrolle hergestellt werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f, Nr. 22 - 29 - Canon; GRUR 2006, 582, 584, Nr. 85 - VITAFRUIT; MarkenR 2009, 47, 53, Nr. 65 - Edition Albert René; BGH GRUR 2003, 428, 432 - BIG BERTHA; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 58 m. w. N.).

Auf dieser Grundlage ist davon auszugehen, dass die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Verbandsstoffe“ mit der Ware „Pflaster“ der jüngeren Marke deutliche Berührungspunkte aufweisen können und deshalb enge Warenähnlichkeit besteht. Anders dürfte es sich bezüglich der Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ der jüngeren Marke verhalten. Da sich die beiderseitigen Waren nach Herstellungsweise, Beschaffenheit und Wirkung grundlegend unterscheiden, könnten lediglich im Anwendungsbereich gewisse Berührungspunkte auftreten. Wie die Frage der Warenähnlichkeit insoweit zu bewerten ist, bedarf indessen keiner abschließenden Klärung; der Senat geht zu Gunsten der Widersprechenden insgesamt von eng ähnlichen Waren aus.

Bei dieser Ausgangslage hält die angegriffene Marke **Alofen** selbst den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke **ABE-Ven** in jeder Hinsicht ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung zu unterziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX: vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 211).

Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, hebt sich die jüngere Marke **Alofen** im schriftbildlichen Markenvergleich schon auf Grund ihrer geschlossenen Wiedergabe in Normalschrift mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschrift unübersehbar von der zweiteiligen, von drei Großbuchstaben eingeleiteten Widerspruchsmarke „ABE-Ven“ ab, zumal sich die Vergleichsmarken darüber hinaus in drei von sechs Buchstaben unterscheiden, was sich auch bei Wiedergabe der Widerspruchsmarke in Normalschrift ausreichend unterscheidend auswirkt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht. Auch steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelkennzeichen über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfügt, im Vordergrund. Unter diesen Voraussetzungen reichen auch bei einer schriftlichen Wiedergabe in jeder Form die Abweichungen am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang - „Alo“ gegenüber „ABE“ bzw. „Alof-“ gegenüber „ABE-V-“ - aus, um eine Unterscheidbarkeit der Marken zu gewährleisten.

Auch zwischen den Klangbildern der Vergleichsmarken bestehen keine für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr genügenden Übereinstimmungen.

Zum einen wird die Widerspruchsmarke durch den zwischen „ABE“ und „Ven“ angeordneten Bindestrich in zwei Teile gegliedert, was gegenüber der einteiligen jüngeren Marke in klanglicher Hinsicht eine wahrnehmbare Zäsur bewirkt. Darüber hinaus wird dem Verkehr der vorangestellte Bestandteil „ABE“ erkennbar als Hauptkennzeichnung nahegebracht, wohingegen „Ven“ in Verbindung mit „Verbandsstoffen“ bzw. „Kompressionsbinden“, die zum Einsatz bei Venenerkrankungen bestimmt sein können, als beschreibender Zusatz anklingt. In den Wortanfängen, bei denen die Aufmerksamkeit erfahrungsgemäß liegt und die mehr als nachfolgende Wortteile beachtet werden (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal), weshalb die hier vorhandenen Unterschiede um so eher

wahrgenommen werden, weichen die Markenwörter durch den abweichenden Konsonanten „l“ in „Alo“ gegenüber dem Konsonanten „B“ in „ABE“ sowie durch das dunkle Klangbild des Vokals „o“ gegenüber dem hellen Vokal „E“ trotz des gemeinsamen Anfangsvokals „A“ deutlich voneinander ab. Noch größer wird der klangliche Abstand, wenn der Wortanfang der Widerspruchsmarke wegen der Schreibweise in Großbuchstaben und des dadurch erweckten Eindrucks einer Abkürzung nach Einzelbuchstaben „A-B-E“ ausgesprochen wird, was bei Teilen des Verkehrs der Fall sein kann. Aber auch in den Wortenden „Ven“ gegenüber „fen“ bestehen bei den Anfangskonsonanten „V“ gegenüber „f“ in klanglicher Hinsicht nicht überhörbare Unterschiede; denn wegen des Anklang von „Ven“ an „Vene“ wird der Konsonant „V“ vor allem wie „w“ und damit dieser Markenbestandteil wie „ween“ ausgesprochen werden, was einen nicht überhörbaren Unterschied zur Aussprache des Buchstaben „f“ in „fen“ ergibt. Zudem wird mit dem Anklang an „Vene“ der Vokal „e“ in der Widerspruchsmarke eher gedehnt gesprochen, während er in der Endung „-fen“ der jüngeren Marke in der sich üblicherweise zum Wortende verschleifenden Aussprache kaum anklingt, was sich zusätzlich differenzierend auswirkt.

Damit ist auch bei ungünstigen Übermittlungsbedingungen oder undeutlicher Artikulation eine Unterscheidung der Marken in klanglicher Hinsicht gewährleistet.

In begrifflicher Hinsicht sind zwischen **Alofen** und **ABE-Ven** keine eine Verwechslungsgefahr begründenden Übereinstimmungen erkennbar.

Andere Arten der Verwechslungsgefahr sind weder dargelegt noch ersichtlich.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Hacker

Winter

Backes

Cl