



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 75/07

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
2. April 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 00 960

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 12. Januar 2004 angemeldete Marke

Mobiakut

ist am 30. Juni 2004 für die Waren

"Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, insbesondere auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, soweit in Klasse 05 enthalten"

unter der Nummer 304 00 960 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 17. Februar 1943 u. a. für die Waren

"Arzneimittel,"

eingetragenen Marke 554 355

Mobilat

hat dagegen Widerspruch erhoben. Dieser wird auf die Waren "Arzneimittel" gestützt. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke ist mit Ausnahme für "Mittel zum Einreiben oder Einsprühen gegen Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen" bestritten. Für andere Waren wurden auch keine Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 23. März 2006 und vom 25. September 2007, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Erinnerungsprüferin geht von einem sehr engen Ähnlichkeitsbereich der Waren und mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Bei den Adressaten könne es sich um breite Verkehrskreise handeln, die aber bei diesen Waren eine gewisse Sorgfalt walten ließen und die Waren gezielt oder nach Beratung erwürben, nicht aber spontan. Der gebotene deutliche Abstand werde hier ausgehend von einer sehr großen Ähnlichkeit der Waren und selbst bei Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt noch eingehalten. Die Markennote verfügten über eine unterschiedliche Silbenzahl, einen anderen Sprech- und Betonungsrhythmus sowie eine andere Vokalfolge. Während die angegriffene Marke über den klangstarken Konsonanten und Sprenglaut "k" verfüge, habe die Widerspruchsmarke den klangschwachen Konsonanten und Fließlaut "l". Es bestehe auch kein Anlass, den letzten Wortbestandteil der Marken wegzulassen oder zu vernachlässigen. Da der Wortbeginn auf "mobil, beweglich" hinweise und somit kennzeichnungsschwach sei, werde der Verkehr den weiteren Wortteil auf jeden Fall auch beachten. Kein Wortteil präge die Gesamtmarke mehr als der andere. Zudem diene der Sinnanklang des Bestandteils "akut" der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, dazu, die Markennote besser ausein-

ander halten zu können und Hör- und Merkfehler zu vermeiden. Schriftbildlich unterschieden sich die Marken durch die typische Umrisscharakteristik von "-ku-" der angegriffenen Marke gegenüber "-l-" der Widerspruchsmarke ausreichend, um derartige Verwechslungen zu vermeiden. Auf die Frage, ob die Benutzung der Widerspruchsmarke hinreichend glaubhaft gemacht worden sei, komme es bei dieser Sachlage nicht an.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse vom 23. März 2006 und vom 25. September 2007 aufzuheben und die Marke 304 00 960 zu löschen. Außerdem wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt.

Die Marken seien klanglich und schriftbildlich ähnlich. Sie begännen mit "MOBI" und zwischen "MOBIA" und "MOBILA" bestehe kaum ein hörbarer Unterschied. Beide Marken endeten auf den Konsonanten "T". Die Marken seien jeweils in einem Wort zusammengeschrieben und würden zusammenhängend ausgesprochen und geschrieben und seien schriftbildlich annähernd gleich lang. Demgegenüber beschränkten sich die Abweichungen im Wesentlichen auf den Einschub der Buchstaben "KU" bei der jüngeren Marke, auf die Mitbetonung der letzten Silbe "KUT" bei der jüngeren Marke und die Bedeutung von "akut", sofern diese innerhalb der zusammengeschriebenen Marke "MOBIAKUT" überhaupt erkannt werde. Die Übereinstimmungen überwögen deutlich. Auch die Beurteilung der Markenstelle, dass der Wortbeginn kennzeichnungsschwach sei, sei zu kurz gegriffen, da beide Marken aus einem zusammengeschriebenen Wort bestünden, innerhalb dessen die Erinnerung an das Wort "mobil" bzw. dessen Bedeutung verschwimme. Auch unter dem Aspekt der mittelbaren Verwechslungsgefahr bestünde eine Markenähnlichkeit, da beide Marken mit dem identischen Bestandteil "MOBI" begännen. Auf dem Markt sei eine Markenserie (Mobilat akut, Mobilat aktiv, Mobilat DuoAktiv) der Widersprechenden präsent. Die Waren lägen in einem

sehr engen Ähnlichkeitsbereich. Bei der Widerspruchsmarke sei ohne Einschränkung auf die Darreichungsform von der Hauptgruppe "Analgetika/Antirheumatika" der Roten Liste auszugehen. Der Ort des Vertriebs und die Vertriebsart könnten identisch sein. Die Waren begegneten sich beim gleichen Anwender, nämlich bei jemandem, der Gelenkbeschwerden habe. Die Markenstelle sei im Erinnerungsbeschluss fälschlicherweise von einer nur durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Zur weiteren Glaubhaftmachung der erhöhten Kennzeichnungskraft werden weitere Unterlagen eingereicht (u. a. OTC-Barometer 2004 und 2005, Omnibus Stada 2006 und 2008, Hinweise auf Werbespots, Auszug aus Lauer Taxe). Die Widerspruchsmarke habe in den Jahren 2006 bzw. 2008 mit einem (ungestützten) Bekanntheitsgrad von ... % - ... % Prozent im Vergleich zu anderen Mitteln zum Einreiben gegen Muskel-, Gelenkschmerzen/Sportverletzungen (knapp) an erster Stelle vor Voltaren gestanden und alle anderen Marken seien weit abgeschlagen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Die Widersprechende habe ihren Widerspruch nur auf "Arzneimittel" gestützt. Ausgenommen für die Waren "Mittel zum Einreiben oder Einsprühen gegen Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen" werde die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten. Die Widerspruchsmarke beziehe sich ausschließlich auf nicht-oral anwendbare Arzneimittel, während sich die angegriffene Marke ausschließlich auf Nahrungsergänzungsmittel beziehe, d. h. auf oral anwendbare Stoffe. Unter diesen Umständen bestehe - wenn überhaupt - nur eine sehr entfernte Ähnlichkeit. Selbst bei Beschränkung auf Schmerzmittel habe die Widerspruchsmarke lediglich einen Bekanntheitsgrad von ... % - ... % (ungestützt). Ein solcher Bekanntheitsgrad sei nicht genug, um eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu begründen. Lediglich bei den tatsächlich benutzten Waren "Mittel zum Einreiben gegen Muskel-, Gelenkschmerzen/Sportverletzungen" komme die Widerspruchsmarke auf einen Be-

kanntheitsgrad von ... bis ... %. Wenn überhaupt, könne nur für diese Waren eine erhöhte Kennzeichnungskraft vorliegen, nicht aber für den weiter gefassten Begriff "Schmerzmittel", geschweige für den noch weiter gefassten Bereich "Arzneimittel". Angesichts der nur sehr entfernt ähnlichen Waren (Mittel zum Einreiben/Einsprühen einerseits und Nahrungsergänzungsmittel andererseits) und der höchstens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke reiche bereits ein mittlerer Zeichenabstand, der eingehalten sei. Das angegriffene Zeichen "Mobia-kut" unterscheide sich aufgrund der Silbenzahl noch deutlicher und stärker von der Widerspruchsmarke als die Zeichen "Mobigel" und "Mobimax", die vom BPatG bereits ebenfalls für nicht mit "Mobilat" verwechselbar erklärt worden seien. Die Widersprechende habe keine Markenserie. Selbst wenn sie eine Markenserie hätte, sei der Stammbestandteil nicht "Mobi" sondern allenfalls "Mobilat".

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 19. Februar 2009 Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f. - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

Da die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG zulässig für alle Waren außer für "Mittel zum Einreiben oder Einsprühen gegen Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen" bestritten wurde und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht hat, ist im Wege der erweiterten Minimallösung bei der Widerspruchsmarke von den Waren "Analgetika/Antirheumatika" (Hauptgruppe 5 der Roten Liste) auszugehen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 141).

Diese weisen zu "Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke, insbesondere auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, soweit in Klasse 05 enthalten" eine durchschnittliche Ähnlichkeit auf. Von einer sehr engen Ähnlichkeit zwischen Schmerzmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln kann nicht ausgegangen werden, da der Verwendungszweck und die Indikation unterschiedlich sind. Während Schmerzmittel darauf abzielen, Schmerzen zu lindern, enthalten Nahrungsergänzungsmittel einen oder mehrere Nährstoffe in konzentrierter Form (z. B. Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente). Sie werden oft in lebensmitteluntypischer Form, z. B. als Tabletten, Kapseln oder Dragees angeboten und sollen der Ergänzung der Ernährung dienen. Auch wenn die Waren an gleichen Vertriebsstätten und in der gleichen Abgabeform angeboten werden können und ein Patient, der ein Arzneimittel gegen Schmerzen anwendet, gleichzeitig auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen kann, um etwaigen Mängelzuständen entgegen zu wirken, so führt dies noch nicht zu einer engen Ähnlichkeit der Waren, da die Zielrichtung und die Zusammensetzung der Waren unterschiedlich sind.

Die Widerspruchsmarke weist in ihrer Gesamtheit für den Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Januar 2004, auf den es hier maßgeblich ankommt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 35), eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft hinsichtlich der zu berücksichtigenden Waren "Analgetika/Antirheumatika" über den Be-

reich der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft hinaus kann trotz der langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung in dem Spezialbereich der "Mittel zum Einreiben gegen Muskel-, Gelenkschmerzen/Sportverletzungen" allerdings nicht ausgegangen werden. So belief sich nach den eingereichten Unterlagen (OTC-Barometer 2004 und 2005) die ungestützte Markenbekanntheit von Mobilat bei Schmerzmittel bei den allgemeinen Verkehrskreisen bzw. denjenigen, die innerhalb der letzten ... Monate ein Schmerzmittel verwendet haben, in den Jahren 2003-2004 zwischen ... % und ... %. Die gestützte Markenbekanntheit lag in diesen Jahren bei ... % - ... %. Im Vergleich hierzu lag die gestützte Markenbekanntheit nach der eingereichten Aufstellung für Aspirin bei ... % bzw.... % oder für Spalt/ Doppel Spalt bei ... % bzw. ... %. Allerdings werden in den eingereichten Unterlagen zumindest teilweise die zu berücksichtigenden Verkehrskreise unzulässig eingeschränkt. Außerdem ist bei den Werten, die aufgrund sogenannter gestützten Fragestellungen erzielt wurden, zu berücksichtigen, dass der Verkehr bereits durch die Fragestellung beeinflusst wird. Wenn dem Befragten die Marke für das Schmerzmittel in der Frage bereits genannt wird, so wird er die Frage, ob er die Marke kenne eher (fälschlicherweise) mit "ja" beantworten, als wenn er durch die Frage nicht darauf gelenkt wird, dass es eine solche Marke gibt. Die teilweise erzielten Werte in diesen Umfragen können daher nicht ohne weiteres voll berücksichtigt werden. Selbst wenn man eine erhöhte Kennzeichnungskraft hinsichtlich der speziellen "Mittel zum Einreiben oder Einsprühen gegen Gelenk-, Muskel- oder Gliederschmerzen" für gegeben erachten würde, nur weil die Widerspruchsmarke im Vergleich zu solchen speziellen Mitteln der Mitbewerber besser abschneidet, als im Vergleich zu den Herstellern von Schmerzmitteln allgemein, so wäre dann zu berücksichtigen, dass hinsichtlich dieser speziellen Schmerzmitteln ein größerer Abstand zu den Waren der angegriffenen Marke vorläge als beim Vergleich der Oberbegriffe. Denn dann wäre auch die Abgabeform der Waren unterschiedlich, da diese speziellen Schmerzmittel nicht oral verabreicht werden. Im Ergebnis müsste die Inhaberin der angegriffenen Marke selbst bei Annahme einer höheren Kennzeichnungskraft hinsichtlich des speziell verwendeten Produkts der Widersprechenden und ausgehend von diesem Spezialprodukt auch kei-

nen größeren Abstand von der Widerspruchsmarke einhalten als bei Berücksichtigung der Bekanntheit der Bezeichnung, die sie im Vergleich zu Bezeichnungen für Schmerzmittel allgemein bzw. der Kennzeichnungskraft, die sie für die Waren des Oberbegriff insgesamt hat.

Ausgehend von einer allenfalls am oberen Rande durchschnittlicher Kennzeichnungskraft liegenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und von einer durchschnittlichen Warenähnlichkeit bei den sich gegenüberstehenden Produkten reichen die vorhandenen Unterschiede aus, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Die Marken können sich bei Laien begegnen, so dass die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind, die jedoch auf gesundheitlichem Gebiet eine größere Sorgfalt walten lassen als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens. Auch ist nicht auf die flüchtige Wahrnehmung abzustellen. Maßgeblich ist der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 113).

Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Marken kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 111). Eine Markenähnlichkeit kann in klanglicher, (schrift-)bildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei für die Feststellung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr in aller Regel ausreichend ist, wenn nur in einer dieser Richtungen ausreichende Übereinstimmungen bestehen (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 123 und Rdn. 124).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin weisen die Marken in schriftbildlicher Hinsicht einen deutlichen Zeichenabstand auf. Zwar ist der Zeichenanfang "Mobi" und das Zeichenende "t" identisch, jedoch ist die Buchstabenfolge "aku" gegenüber "ila" in der Zeichenmitte der überschaubaren Wörter so unter-

schiedlich, dass keine Verwechslungsgefahr besteht. Hinzu kommt, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 143).

Auch in klanglicher Hinsicht sind die Zeichen so verschieden, dass der erforderliche Zeichenabstand eingehalten ist. Trotz der Übereinstimmung im Zeichenanfang "Mobi" und dem letzten Laut "t", sind die Wörter aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und Vokalfolge, des unterschiedlichen Zeichenaufbaus sowie der weicheren Aussprache der Widerspruchsmarke, da sie lediglich am Zeichenende einen klangstarken Konsonanten (t) aufweist, die angegriffene Marke dagegen auch in der Zeichenmitte durch den Konsonanten "k" hart klingt, im Gesamtklangbild deutlich verschieden. Hinzu kommt, dass der Zeichenanfang einen Anklang an die beschreibende Angabe "mobil" aufweist und man in der angegriffenen Marke regelmäßig das Wort "akut" erkennt, so dass der darin enthaltene Sinngehalt die Unterschiede der Marken noch deutlicher hervortreten lässt. Außerdem ist in der angegriffenen Marke die Vokalkombination "ia" in der Zeichenmitte auffällig, wogegen bei der Widerspruchsmarke ein Konsonant "l" zwischen diesen Vokalen eingefügt ist.

In begrifflicher Hinsicht sind die Zeichen ebenfalls nicht verwechselbar, da sie keinen unmittelbaren Sinngehalt aufweisen.

Auch die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, besteht nicht. Selbst wenn man zu Gunsten der Widersprechenden davon ausgeht, dass sie eine Markenserie mit den Zeichen "Mobilat akut", "Mobilat aktiv" und "Mobilat DuoAktiv" verwendet, die allerdings als solche nicht eingetragen sind, so wäre der gemeinsame Stammbestandteil einer solchen Zeichenserie "Mobilat". Dieser Bestandteil ist in der angegriffenen Marke nicht enthalten.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Es besteht kein Grund für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 MarkenG. Im vorliegenden Fall ist weder eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Soweit die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt hat, die Frage der Gewichtung einer gesteigerten Kennzeichnungskraft im Verhältnis zu den Kriterien "Ähnlichkeit der Marken" und "Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen" bedürfe noch höchstrichterlicher Rechtsprechung, sieht der Senat darin keinen Zulassungsgrund. Zur Berücksichtigung der gesteigerten Kennzeichnungskraft einer Marke im Widerspruchs- und Verletzungsverfahren gibt es eine Vielzahl von Entscheidungen auch des Bundesgerichtshofs. Wenn sich dort nirgends eine generelle bruchteilsmäßige Festlegung der Bedeutung der einzelnen Kriterien zueinander findet, hat dies seine guten Gründe einerseits darin, dass eine mathematisch formelhafte Erfassung angesichts der Maßgeblichkeit aller Umstände des Einzelfalls und der Komplexität der zu berücksichtigenden Kriterien nicht möglich erscheint und es sich andererseits letztlich um eine Rechtsfrage handelt, die nach ständiger Rechtsprechung unter Einbeziehung einer Reihe weiterer Überlegungen und Kriterien als der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG genannten zu beurteilen ist (z. B. Berücksichtigung einer eventuell verwendeten Markenserie oder der Zusammensetzung der beteiligten Verkehrskreise, warenspezifische Kennzeichnungsübungen usw.). Dementsprechend ist die Beurteilung der Verwechslungsgefahr keiner Beweiserhebung und noch weniger einer generellen Berechnung zugänglich (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 10 ff.). Etwas anderes zeigt letztlich auch nicht der von der Widersprechenden angeführte Aufsatz (Schwarz in MarkenR 2008, 237), da dort trotz der befürworteten "Berechenbarkeit der Verwechslungsgefahr" zur notwendigen Ausfüllung der diskutierten Formeln durch

Bemessung der nur behandelten drei Kriterien (Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen bzw. der Marken) schließlich am entscheidenden Punkt ganz auf eine wertende Einschätzung ihres jeweiligen Grades abgestellt wird. Die Verwendung einer mathematischen Formel erweckt dann nur den Anschein einer Exaktheit, die tatsächlich nicht gegeben ist, und vermag dem Ziel der häufig sehr komplexen Bemessung des Schutzbereichs einer älteren Marke und der Entscheidung der Frage, ob eine jüngere Marke diesen verletzt, nicht zu dienen.

Kliems

Merzbach

Bayer

Hu