



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
12. November 2003

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 50 439

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 106 021 wird die Löschung der jüngeren Marke 399 50 439 angeordnet.

Gründe

I.

Unter der Registernummer 399 50 439 ist die am 19. August 1999 angemeldete Wortmarke

Stonex

als Kennzeichnung für Waren der Klasse 10

„chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate“

am 23. November 1999 in das Markenregister eingetragen und am 23. Dezember 1999 veröffentlicht worden.

Die Inhaberin der am 6. August 1994 angemeldeten und seit dem 22. September 1999 eingetragenen Marke 2 106 021

Stonex

hat hiergegen am 22. März 2000 Widerspruch erhoben. Diese Marke ist für „Arzneimittel, nämlich Urologika“ geschützt.

Die Markenstelle hat den Widerspruch zurückgewiesen mit der Begründung, es fehle an der erforderlichen Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren. Die Ähnlichkeit von „Arzneimitteln“ mit „ärztlichen Geräten“ werde nur ausnahmsweise für den Fall angenommen, dass Arzneimittel als Funktionseinheit mit medizinischen Geräten – sei es getrennt oder in Kombination - angeboten würden. Dies treffe im vorliegenden Fall nicht zu, zumal die angegriffenen Waren nur von Fachleuten bezogen würden, die erkennen würden, dass die gegenseitigen Produkte aus verschiedenen Herstellungsbetrieben stammten.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und betont, dass den Urologika regelmäßig entsprechende ärztliche Gerätschaften zugeordnet würden, insbesondere Spritzen, Katheter und Kanülen, die zudem ebenfalls in Apotheken vertrieben würden. Die Ähnlichkeit der Waren könne damit nicht ausgeschlossen werden, so dass angesichts identischer Markenwörter selbst noch bei Warenferne eine Verwechslungsgefahr zwangsläufig sei.

Die Markeninhaberin schließt sich den Ausführungen der Markenstelle an, da keine technische Funktionalität zwischen den Vergleichswaren bestünde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 MarkenG) und hat auch in der Sache Erfolg, da sich die Vergleichsmarken verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kommen.

Da den Vergleichsmarken identische Markenwörter zugrunde liegen, kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nur verneint werden, wenn die sich gegenüberstehenden Waren nicht mehr als ähnlich im Rechtssinne angesehen werden können. Das gilt selbst dann, wenn man mit der Markenstelle den Marken lediglich eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft (stone ex = Stein hinaus) unterstellen wollte. Entgegen der Auffassung der Markenstelle sind die Vergleichswaren aber zumindest entfernt ähnlich, was zwingend zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führt.

Zutreffend ist die Markenstelle allerdings davon ausgegangen, dass Arzneimittel mit medizinischen Geräten durchaus ähnlich sein können, auch wenn wegen der Unterschiede dieser Warengruppen in ihrer stofflicher Beschaffenheit, ihren Produktionsstätten und Vertriebswegen grundsätzlich Zurückhaltung bei der Annahme einer Ähnlichkeit geboten ist (s die Nachw bei Richter/Stoppel, 12. Aufl. 2002 S. 54). Die Ähnlichkeit wird regelmäßig dann zu bejahen sein, wenn aus der Sicht des beteiligten Verkehrs zwischen den Warengruppen vor allem eine Funktionalität und Wechselwirkung in Anwendung, Technik und Indikation festgestellt werden kann, was bei der Verwendung von Oberbegriffen der Warenklasseneinteilung in den Warenverzeichnissen der sich gegenüberstehenden Marken regelmäßig der Fall sein wird. Hinzukommt, dass in den letzten Jahren eine Annäherung der beiden Warengruppen dahin zu verzeichnen ist, daß immer mehr medizinische Gerä-

te nur zusammen mit speziellen Arzneimitteln einsetzbar sind, was dem (idR Fach-) Verkehr genau bekannt ist. Solche Veränderungen der tatsächlichen Umstände haben auch schon ihren Niederschlag in der markenrechtlichen Entscheidungspraxis gefunden. So wurde ein solcher Funktionszusammenhang beispielsweise für Inhalationsgeräte einerseits und Heilmitteln gegen Atemwegserkrankungen (Atemwegstherapeutika) andererseits (BPatG vom 27.01.2000, Az.:25 W (pat) 231/98) und bei Dermatika einerseits und chirurgischen, ärztlichen Instrumenten und Apparaten andererseits (BPatG vom 8.12.2003, Az.: 30 W (pat) 240/02) angenommen. Einen ähnlich engen Funktionszusammenhang wird man den vorliegenden Urologika, also Arzneimittel zur Behandlung von Erkrankungen der Harnwege, mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren nicht absprechen können. Wie die Widersprechende zutreffend vorgetragen hat, können Urologika unmittelbar auf die Anwendung bestimmter urologischer Instrumente und Apparate abgestimmt sein, etwa zur Nierenbeckenspülung, zur Nierensteinzertrümmerung oder als krampflösende Mittel zum Einsatz der sog. Steinschlinge. Es besteht hier zumindest ein funktioneller Zusammenhang im Sinne sich ergänzender Produkte, bei denen auch dem hier angesprochenen Fachverkehr der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich nahegelegt wird, so dass selbst unterschiedliche Materialbeschaffenheit und möglicherweise getrennte Herstellungsstätten der Annahme einer Ähnlichkeit nicht zwingend entgegenstehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl. 2003, § 9 Rdn. 105, 112 m.w.N.). Dies gilt auch hinsichtlich der zahnärztlichen Apparate und Geräte, denn deren Einsatz kann ebenfalls besondere - nierenschonende - Arzneimittel (Anästhetika) erfordern.

Unabhängig von der Frage des Abstands der sich gegenüberstehenden Waren sind vorliegend angesichts identischer Kennzeichnungen damit selbst bei ausgeprägter Warenferne noch Verwechslungen zu befürchten, so dass die Beschwerde der Widersprechenden Erfolg haben musste.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG.

Stoppel

Schwarz-Angele

Richter Paetzold hat Urlaub und kann daher nicht selbst unterschreiben.

Stoppel

Ko