



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 122/03

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am:

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 66 474**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 4. August 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Januar 2003 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke für die Waren „Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel“ angeordnet worden ist. In diesem Umfang wird der Widerspruch aus der Marke 397 59 557 zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Marke



ist am 16. Januar 2001 für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 15. Februar 2001 veröffentlicht.

Hiergegen hat die Inhaberin der älteren Marke 397 59 557

### **COSMO**

die seit dem 20. Februar 1998 für „Pflaster, nämlich Heftpflaster, Pflaster für Heilzwecke, auch als Wundschnellverbände; Pflaster für Schwielen und Hühneraugen, Pflaster mit transdermalen Wirkstoffen, Rheumapflaster; Verbandstoffe, Mullbinden, Tupfer, Kompressen, einschließlich Gel- und Alginat-Kompressen; Bänder zu gesundheitlichen Zwecken; Fieberthermometer, nämlich Quecksilber- und elektronische Thermometer; orthopädische Bandagen; Kunstharzverbände, Gips-, Fixier-, Stütz-, Polster-, Stülp-, Netz- und Kompressionsbinden; chirurgische, ärztliche und tierärztliche Instrumente und Geräte; Blutzuckermessgeräte, Stechhilfen zur Blutentnahme, Lanzetten; Kondome“ eingetragen ist, Widerspruch eingelegt. Das Widerspruchsverfahren ist am 4. April 2001 abgeschlossen worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst durch Beschluss eines Beamten des gehobenen Dienstes vom 28. Dezember 2001 die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Trotz teilweiser Warenidentität sei die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen. Dies folge zum Einen bereits wegen der unterschiedlichen Erscheinungsform der Marken und dem sich daraus ergebenden unterschiedlichen Gesamteindruck. Eine Verwechslungsgefahr sei allenfalls dann anzunehmen,

wenn dem Markenwort „COSMO“ der Widerspruchsmarke in der angegriffenen Marke ein prägender Charakter zukäme. Dies sei wegen der Verwendung in zahlreichen Drittmarken nicht der Fall; „COSMO“ sei auf dem vorliegenden Waren- und Dienstleistungs-Sektor eher kennzeichnungsschwach. Daher bestehe auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr, zumal die Widersprechende keine weiteren Marken mit dem fraglichen Bestandteil besitze.

Auf die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden hat die Erinnerungsprüferin den angegriffenen Beschluss aufgehoben, eine Verwechslungsgefahr teilweise bejaht und die angegriffene Marke für die Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümerien, ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ gelöscht. Der Widerspruchsmarke komme durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu. Insgesamt seien mittlere bis strenge Anforderungen an den markenrechtlichen Abstand zu stellen. Ob unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe, könne dahin stehen. Jedenfalls bestehe die Gefahr von Verwechslungen durch gedankliches Miteinander-in-Verbindung-Bringen. Hierfür spreche eine gut benutzte Zeichenserie der Widersprechenden mit dem Bestandteil „Cosmo“ an jeweils erster Stelle, wobei dieses Wort wegen normaler Kennzeichnungskraft durchaus als Serienzeichenbestandteil geeignet sei. Dieser Serie entspreche die Bildung von „Cosmo Life“ in der angegriffenen Marke.

Hiergegen richtet sich Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Nach dem Gesamteindruck der Marken als Wort-Bild-Marke einerseits und als reine Wortmarke andererseits bestehe keine Verwechslungsgefahr. Es sei der richtigen Argumentation des Erstprüfers zu folgen. Es werde auch bestritten, dass die Waren der Widerspruchsmarke „teilweise im unmittelbaren Ähnlichkeitsbereich“ lägen. Die Widersprechende versuche, ihre Stärke als Großunternehmen gegenüber einem Kleinen auszuspielen, was sich auch dem hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zeige. Die Markenserie der Widersprechenden be-

ziehe sich hauptsächlich auf Pflaster und Verbandsmittel, die nicht auf Kosmetika, Arzneimittel oder Präparaten zur Gesundheitspflege ausgedehnt werden könne.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 30. Januar 2003 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Im Hinblick auf die mit dem angefochtenen Beschluss der Erinnerungsprüferin zurückgewiesenen Waren der angegriffenen Marke bestehe insbesondere unter Berücksichtigung der „Cosmo“-Markenserie der Widersprechenden Ähnlichkeit, denn sowohl zwischen „Pflastern“ und „Kosmetika“ wie auch zwischen „Pflastern“ und „Arzneimitteln, Präparate für die Gesundheitspflege“ bzw „pharmazeutischen Produkten“ bestünden enge Berührungspunkte. Im Hinblick auf die Kennzeichnungsschwäche des Bestandteils „Life“ der angegriffenen Marke bestehe bei 160 für Waren der Kl 3 eingetragenen Marken mit diesem Bestandteil Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke, denn der weitere Bestandteil „Cosmo“ präge die angegriffene Marke. Wegen der Markenserie der Widersprechenden, die ausweislich der eingereichten Unterlagen zwischen 2000 und 2003 in erheblichem Umfang benutzt worden sei, was auch bereits das Bundespatentgericht in Sachen 25 W (pat) 85/98 festgestellt habe, und bei der der Bestandteil „Cosmo“ für Wundpflaster eingesetzt werde, bestehe aber vor allem mittelbare Verwechslungsgefahr, weil die angegriffene Marke der Widersprechenden zugeordnet würde.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist teilweise begründet, im Übrigen jedoch unbegründet, soweit auch nach Auffassung des Senats Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke im Sinne eines Miteinander-In-Verbindungs-Bringens besteht, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

1. Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, weil sich die Widerspruchsmarke nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens zum 4. April 2001 zur Zeit noch in der Benutzungsschonfrist befindet, ist bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren von der Registerlage auszugehen. Eine Warenähnlichkeit ist dann gegeben, wenn die sich gegenüberstehenden Waren unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer, für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus denselben oder zumindest wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind und wobei vom größten Schutzzumfang der älteren Marke auszugehen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 922 - Canon; BGH GRUR 2000, 886 - Bayer / BeiChem; GRUR 2001, 507 – EVIAN / REVIAN; vgl. erg. hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, Anhang 8, S 435).

Unter Anwendung dieser Grundsätze ist von einer Ähnlichkeit zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten „Pflastern“ und den Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke auszugehen, weil sich insbesondere im Bereich der Hautpflege Überschneidungen bei der Anwendung der jeweiligen Produkte ergeben können, so zB bei Präpara-

ten mit dermatologischem Einschlag, aber auch bei Produkten aus dem Bereich pflegender Kosmetika, die zum Teil auch in Form von Wirkstoffe enthaltenden Pflastern auf die Haut aufgebracht werden (vgl hierzu Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 230). Dementsprechend sind in ständiger Rechtsprechung „Pflaster“ mit „Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege“ ebenso als gleichartig bzw ähnlich erachtet worden wie zB mit „Arzneimitteln“ generell. Hinzu kommt, dass wegen der Verwendung von Oberbegriffen im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke bei den weiteren Angaben „Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ nicht erkennbar ist, ob die jüngere Marke in Bereichen eingesetzt werden soll, die mit den Produkten der älteren Marke enge, geringfügige oder gar keine Gemeinsamkeiten aufweisen, so dass nach der maßgeblichen Registerlage eine Abgrenzung nicht möglich ist.

Als Verkehrskreise sind Durchschnittsverbraucher angesprochen, da es sich um einfachere Produkte ua für die Haus- und Reiseapotheke handeln kann, die in Drogeriemärkten und Apotheken frei verkäuflich sind. Der Senat legt seiner Entscheidung das von der Rechtsprechung entwickelte Verbraucher-Leitbild zugrunde, wonach auf einen durchschnittlich informierten und verständigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Produkt oder Dienstleistungen höher oder niedriger ausfällt, der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als einfachen Produkten des täglichen Lebens (vgl zum veränderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2004, 124 - Warsteiner III; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; zur Aufmerksamkeit im Gesundheitsbereich BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

Der Widerspruchsmarke ist durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit ein normaler Schutzzumfang zuzumessen, da entgegen des Vortrags des Inhabers der angegriffenen Marke vor der Markenstelle Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung weisen, nicht ersichtlich sind.

2. Unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage sind an den zur Vermeidung von Verwechslungen erforderlichen Markenabstand strenge Anforderungen zu stellen, die auf Seiten der angegriffenen Marke im Umfang der „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ nicht erfüllt sind.

Ausgangspunkt der markenrechtlichen Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Zeichen. Ob auch insoweit eine relevante Übereinstimmung der Marken im Sinne einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr besteht, da sich mit der angegriffenen Marke eine Wort-Bild-Marke und mit der Widerspruchsmarke eine reine Wortmarke gegenüberstehen, kann offen bleiben.

Es besteht jedenfalls die Gefahr, dass die Marken im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Davon umfasst sind insbesondere jene Fälle, die von der Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr beurteilt worden sind (vgl BPatG GRUR 1995, 416 f - Rebenstolz). Diese Art der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens ist nur dann gegeben, wenn die Zeichen in einem Bestandteil übereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens ansieht und deshalb nachfolgende Bezeichnungen mit einem gleichen oder wesensgleichen Stamm demselben Zeicheninhaber zuordnet (vgl BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont; vgl ferner Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 466 ff).

Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Dabei wäre es nicht einmal zwingend erforderlich, dass mehrere Zeichen mit demselben Stammbestandteil im Verkehr verwendet werden, wenn der Stammbestandteil aus anderen Gründen als betrieblicher Herkunftshinweis oder als Firmenhinweis im Verkehr bekannt ist (vgl BGH GRUR 1996, 267 - AQUA).



Die Widerspruchsmarke "COSMO" ist in der Wortfolge „Cosmo Life“ der angegriffenen Marke identisch enthalten. Zudem besitzt die Widersprechende neben der Widerspruchsmarke noch weitere Marken mit dem Bestandteil "Cosmo". Nach ihrem unbestrittenen Sachvortrag sind die weiteren Marken „Cosmopor“, Cosmo-med“ und „Cosmoplast“ in den Jahren 2000 bis 2003 und damit teilweise bereits vor Anmeldung der jüngeren Marke für unterschiedliche Pflaster in nicht unbeträchtlichem Umfang benutzt worden, wobei die Umsätze zum Teil in Millionenhöhe liegen. Den genannten Marken der Widersprechenden ist gemeinsam, dass sie aus dem Anfangsbestandteil "Cosmo" und jeweils einem weiteren Bestandteil bestehen, der in allen Fällen einen deutlich warenbeschreibenden Hinweis oder zumindest Anklang enthält, zB "med" als Hinweis auf Medizin, "plast" auf Plastik oder auf Plastikfolie und "por" auf "Pore".

Dem entspricht in der angegriffenen Wort-Bild-Marke der weitere, ebenfalls nur eine Silbe enthaltende Wortbestandteil „Life“, dem wegen zahlreicher Eintragungen von Marken in das Markenregister in den Bereichen der Klassen 3 und 5, die diesen Begriff enthalten, keine volle Kennzeichnungskraft zukommt. Des Weiteren verbindet der Verbraucher mit diesem Begriff in den einschlägigen Kennzeichnungen einen Hinweis auf „Lifestyle-Produkte“, die ein positives Lebensgefühl vermitteln sollen, oder gesunde Lebensweise unterstützende Präparate (vgl PAVIS PROMA, Bänder: HABM R0416/99-1 vom 16. Mai 2000 - LIFE PLUS).

Diese Umstände führen dazu, dass die Verbraucher in dem Wortteil „Cosmo“ den kennzeichnenden Schwerpunkt der jüngeren Marke sehen werden. Dieser ist auch nicht als kennzeichnungsschwach einzustufen, was ansonsten einer Eignung als Stammbestandteil entgegenstehen könnte (vgl hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 484). Vielmehr ist bei allen Marken der Anfangsbestandteil "Cosmo" der wesentliche und kennzeichnungskräftige Bestandteil innerhalb der Gesamtkennzeichnung. Bei dieser Sachlage kann davon ausgegangen werden, dass den Fachleuten und auch den interessierten Laien, die schon jeweils für sich genommen einen entscheidungserheblichen Teil des angesprochenen Verkehrs

bilden, der Bestandteil "Cosmo" als Herkunftshinweis auf die Widersprechende hinreichend nahegebracht worden ist, so dass die Teile des Verkehrs, welche den Bestandteil "Cosmo" als Stammbestandteil der Widersprechenden kennen, auch die angemeldete Marke der Widersprechenden zuordnen werden und eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenserie zu bejahen ist.

Der Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke war daher der Erfolg insoweit zu versagen, als sie sich gegen die von der Markenstelle angeordnete Löschung der Waren „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke wendet.

**3.** Soweit sich die Beschwerde auch gegen die Löschung der Waren „Parfümerien; ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel“ richtet, ist sie erfolgreich.

Zwar können nach den oben dargelegten Grundsätzen zur Beurteilung der Warenähnlichkeit Überschneidungen im Zusammenhang mit „Seifen“ auftreten, insbesondere dann, wenn es sich um medizinisch-pharmazeutische Seifen handelt (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 13. Aufl, S 230). Dabei ist allerdings wegen der unterschiedlichen Anwendungszwecke und deutlich unterschiedlicher Herstellungsweise bei „Seifen“ einerseits und „Pflaster“ andererseits im Rahmen der Ähnlichkeit eher von einem deutlichen Warenunterschied auszugehen. Wenngleich die Verschiedenheit der jeweiligen Waren im Falle mittelbarer Verwechslungen eine eher untergeordnete Bedeutung hat, da es für eine Markenserie gerade typisch ist, unterschiedliche Waren zu kennzeichnen, besteht jedoch auch hier eine Grenze. Wie auch aus dem vorliegenden Fall erkennbar, besteht die Markenserie der Widersprechenden für unterschiedliche Pflaster für unterschiedliche Zwecke, die eine Markenserie für Verbandsmittel allgemein nahe legt. Je weiter sich die Waren jedoch von einander entfernen, um so weniger besteht Anlass für den Verkehr anzunehmen, es handele sich um eine

Markenserie ein- und desselben Herstellers (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9, Rdn 495; BGH GRUR 22002, 886 – Bayer / BeiChem).

Keine Ähnlichkeit besteht dagegen bei „Pflastern“ im Verhältnis zu „Parfümerien; ätherischen Ölen; Zahnputzmitteln“, da diese Warenbereiche sich durch unterschiedliche Herstellungs-, Verwendungsweisen und Einsatzzwecke deutlich voneinander unterscheiden.

In Bezug auf „Parfümerien; ätherische Öle, Seifen, Zahnputzmittel“ war die angegriffene Entscheidung der Markenstelle daher aufzuheben und der Widerspruch aus der älteren Marke 397 59 557 zurückzuweisen.

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

Sredl

Bayer

Merzbach

WA