



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 256/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 34 170**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 2. Mai 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I.**

Die am 4. Mai 2005 angemeldete Wortmarke

### **CELANO**

ist am 7. Dezember 2000 für die Waren

"Inkontinenzprodukte für Kranke und Pflegebedürftige, nämlich Windeln, Windelhosen und anatomische Vorlagen"

unter der Nummer 300 34 170 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der seit 29. Oktober 1996 eingetragenen und nunmehr noch für die Waren

"Diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; alle vorgenannten Waren Vitamin C enthaltende Präparate"

geschützten Marke 396 23 980

### **Celan**

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 21. November 2002 und vom 30. September 2003, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Erstprüferin geht unabhängig davon, ob noch eine Warenähnlichkeit vorliegt, zumindest von einem so großen Warenabstand aus, dass keine Verwechslungsgefahr mehr besteht. Die Erinnerungsprüferin verneint ausgehend von einem mittleren Warenähnlichkeitsbereich, da die Hersteller identisch sein können und die beiderseitigen Waren an gleichen Orten Anwendung fänden, bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine klangliche oder schriftbildliche Verwechslungsgefahr. Der zusätzliche Endbuchstabe "o" ergebe ein nicht zu übersehendes längeres und unterschiedliches Schriftbild. Die abweichende Silbenzahl mit dem dunkelklingenden Vokal am Ende der angegriffenen Marke sei nicht zu überhören.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen,

Sowohl in klanglicher als auch schriftbildlicher Hinsicht liege Verwechslungsgefahr vor. Die ältere Marke sei identisch in der jüngeren enthalten. Für den Gesamteindruck der Marke bedeute das, dass die übereinstimmenden Merkmale stärker her-

vorträten und leichter in Erinnerung blieben als die Abweichung, die vorliegend allein in dem angehängten Vokal "o" bestehe. Der Verkehr werde sich an dem gemeinsamen Anfangsbestandteil "Celan" orientieren. Auch schriftbildlich seien die Marken nicht eindeutig voneinander abgegrenzt. Im Übrigen verweist sie auf die Erinnerungsbegründung, in der sie zusätzlich darauf hingewiesen hatte, dass die Waren Berührungspunkte aufwiesen. Sie kämen bei der Versorgung und Pflege Kranker und Pflegebedürftiger zum Einsatz. Es sei auch nicht unüblich, dass zB Arzneimittel, die mit Arzneimitteln weitgehend identisch seien, und Slip-einlagen und Binden, die den Inkontinenzprodukten ähnlich seien, demselben Unternehmen entsprängen. Auch sei davon auszugehen, dass in immer größer werdenden Unternehmen eine Erweiterung der Produktpalette stattfinde. Die Vertriebswege seien ebenfalls als ähnlich anzusehen, da die beiderseitigen Produkte in Apotheken angeboten würden.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat keine Stellungnahme abgegeben.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliegt.

Es bestehen bereits erhebliche Zweifel, ob die beiderseitigen Waren einander im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG ähnlich sind.

Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren (EuGH WRP 1998, 1165, 1166 Tz. 23 - Canon). Dabei ist für die Bejahung

der Ähnlichkeit nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend (EuGH WRP 1998, 1165, 1168 Tz. 29 - Canon), sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren. Ob diese Erwartung schon allein dadurch gerechtfertigt ist, dass vereinzelt ein großes Unternehmen sowohl Hustenpräparate als auch Papierwindeln und Slipeinlagen herstellt und die beiderseitigen Waren im Krankenhaus oder am Kranken zu Hause angewendet werden, mag dahinstehen. Jedenfalls ist die Beschaffenheit, das äußere Erscheinungsbild, der spezielle Verwendungszweck und die Anwendungsweise der beiderseitigen Waren so unterschiedlich, dass allenfalls eine am Rande liegende Warenähnlichkeit in Betracht gezogen werden könnte.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, von der mangels anderer Anhaltspunkte auszugehen ist, und – unterstellter - allenfalls geringer Warenähnlichkeit reichen die Unterschiede in den sich gegenüber stehenden Zeichen aus, um eine Verwechslungsgefahr bei den hier zu berücksichtigenden Verkehrskreisen, zu denen vorwiegend Laien gehören, zu verhindern.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es maßgeblich auf den Gesamteindruck der Zeichen an (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152). Da die angegriffene Marke ein einheitliches zusammengehöriges Wort ist, hat der Verkehr keinen Anlass, bei ihr die Buchstabenfolge "CELAN" als einen diese Marke prägenden Bestandteil anzusehen. Die angegriffene Marke ist vielmehr in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Auch wenn die Widerspruchsmarke als Buchstabenfolge vollständig in der angegriffenen Marke enthalten ist, verhindert der zusätzliche Buchstabe "o" unter Berücksichtigung der Warenferne sowohl schriftbildlich durch die dadurch hervorgerufene unterschiedliche Zeichenlänge und das unterschiedliche Wortende als auch klanglich durch den anderen Sprechrhythmus, die unterschiedliche Silbenzahl und abweichende Vokalfolge eine Verwechslungsgefahr. Die aufgezeigten Unterschiede sind so deutlich, dass bei den sehr unterschiedlichen Waren selbst aus der Erinnerung heraus nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens besteht ebenfalls nicht. Das Erkennen einer Zeichenserie setzt beim Verkehr Kenntnisse, Überlegungen und eine sorgfältige Prüfung der Kollisionszeichen voraus. Selbst identische Buchstabenfolgen legen noch nicht zwangsläufig den Gedanken an Serienmarken nahe. Vielmehr müssen sie nach Art eines eigenständigen Wortstamms hervortreten. Davon kann in der Regel bei unselbständigen Lautfolgen – wie hier bezüglich der angegriffenen Marke - nicht ausgegangen werden (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 482). Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Widersprechende bereits eine Zeichenserie verwendet, in welche sich die angegriffene Marke einfügen würde, oder dass der Bestandteil "CELAN" so kennzeichnungsstark ist, dass allein die Übereinstimmung in dieser Lautfolge den Verkehr veranlassen könnte, in dem Wort "Celano" ein Serienzeichen der Widersprechenden zu sehen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Merzbach

Bayer

Na