



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 115/07

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juli 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 21 418

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht sowie die Richter Dr. van Raden und Schwarz

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens sowie zwei Drittel der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners.

Gründe

I.

Die Widersprechende hat gegen die am 22. Oktober 2004 veröffentlichte Eintragung der am 20. April 2004 angemeldeten, für

textile Erzeugnisse, soweit in Klasse 24 enthalten; Bekleidung, Strümpfe, Strumpfhosen, textile Fuß- und Beinbekleidungsstücke

geschützten Marke Nr. 304 21 418

Medi line

Widerspruch eingelegt aus der am 17. August 1998 angemeldeten und seit 23. Oktober 1998 eingetragenen Marke Nr. 398 48 392, der am 10. August 2000

angemeldeten und seit 11. Juni 2001 eingetragenen Marke Nr. 300 59 860 sowie der am 26. August 2000 angemeldeten und seit 2. Mai 2003 für Waren der Klassen 3, 5 und 10, u. a. für

Orthopädische Artikel, insbesondere Bandagen, medizinische Strümpfe für Arm und Bein (Kompressionsstrümpfe, Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, Stützstrümpfe), medizinische Strumpfhosen (Kompressions-, Thrombose-Prophylaxe- und Stütz-Strumpfhosen) sowie Teile derselben; Artikel der Orthopädie, insbesondere Orthesen für die Bereiche Cervical, Rumpf, Schulter, Arm, Hand, Bein, Knie, Fuß, Sprunggelenk; Artikel für die Wärme- und Kältetherapie, insbesondere elektrische Heizkissen und -decken für medizinische Zwecke; medizinische Geräte und Artikel für krankengymnastische Übungen und Rekonvaleszenz; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Silikonprodukte für den Bereich Prothesen, insbesondere zur verbesserten Stumpfschafthaftung; künstliche Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände für Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen, Implantate, Knochenschrauben

eingetragenen Gemeinschaftsmarke EU 1827005

medi

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 23. August 2005 (Bl. 46 VA) die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 398 48 392 bestritten. Mit Schreiben vom 8. September 2005 hat die Markenstelle die Bevollmächtigten der Widersprechenden über das Bestreiten der Benut-

zung und die Möglichkeit zur Glaubhaftmachung einer Benutzung informiert. Die Widersprechende hat keine Benutzungsunterlagen eingereicht.

Die Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Erstbeschluss vom 1. Februar 2007 die Widersprüche zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, hinsichtlich der Widerspruchsmarke 398 48 392 sei der Widerspruch schon deshalb unbegründet, weil die Widersprechende auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marke nicht glaubhaft gemacht habe. Aber auch hinsichtlich der Widerspruchsmarken 300 59 860 und EU 1827005 habe der Widerspruch keinen Erfolg, weil diese Marken mit der angegriffenen Marke, auch soweit ihnen die Verbraucher bei identischen Waren auf dem Strumpfsektor begegneten, nicht in einer die Verwechslungsgefahr begründenden Weise zueinander ähnlich seien. Das identische Wortelement "medi" könne eine Verwechslungsgefahr nicht begründen, weil es sich um einen verbrauchten und vom Publikum weitgehend als bloßen Hinweis auf den medizinischen Charakter der Waren verstandenen Begriff handele, dem keine eigenständig prägende Stellung beizumessen sei; hinsichtlich der übrigen Markenteile unterschieden sich die Marken aber deutlich. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr bestehe nicht, weil hierzu keine Anhaltspunkte geltend gemacht oder ersichtlich seien.

Die hiergegen am 20. März 2007 eingelegte, nicht begründete Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle unter Bezugnahme auf den Erstbeschluss mit Erinnerungsbeschluss vom 10. Juli 2007 zurückgewiesen.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie meint, dass eine Verwechslungsgefahr gegeben sei, weil die Marken wegen des sie jeweils prägenden übereinstimmenden Bestandteils "medi" zueinander ähnlich seien. Dabei handele es sich entgegen der Ansicht der Markenstelle um ein fantasievolles Markenelement, bei dem es sich um die Abwandlung des allgemeinen Wortschatzes auf verschiedenen Gebieten, wie Medizin, Medien, Meditation,

mediterran usw., handele. Darüber hinaus spreche es für eine Verwechslungsgefahr, dass dieser Bestandteil auch das Firmenschlagwort der Widersprechenden sei und in zahlreichen ihr zuzuordnenden Marken (entsprechend der am 13. Mai 2008 vorgelegten 8-seitigen Liste) enthalten sei und die Widerspruchsmarken stark benutzt und international durchgesetzt seien; insoweit sei zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 25 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 1. Februar 2007 und 10. Juli 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Unter Bezugnahme auf die angefochtenen Beschlüsse ist er der Ansicht, dass die Marken wegen der vorhandenen Unterschiede in ihrer Gesamtheit deutlich zu unterscheiden seien und auch der übereinstimmende Bestandteil "medi" wegen seines produktbeschreibenden Inhalts eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne. Darüber hinaus bestritt er mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2007 auch die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke Nr. 300 59 860.

Auf die Zwischenverfügung, mit der ihnen die Beschwerdeerwiderung vom 14. Dezember 2007 zugestellt wurde, beantragten die Bevollmächtigten der Widersprechenden eine Äußerungsfrist von einem Monat.

An der auf den hilfsweise gestellten Antrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2008 haben die ordnungsgemäß geladenen Beteiligten nicht teilgenommen, soweit zur Sache verhandelt wurde.

II.

A. Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenstelle hat zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat anschließt, eine Gefahr von Verwechslungen verneint (§ 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Soweit es die Widerspruchsmarken 398 48 392 und 300 59 860 betrifft, sind die Widersprüche bereits deshalb unbegründet, weil die Widersprechende auf die zulässigen Nichtbenutzungseinreden des Inhabers der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung dieser Marken nicht glaubhaft gemacht hat.

Der Inhaber des angegriffenen Zeichens hat die Benutzung der Widerspruchsmarken 398 48 392 und 300 59 860 zulässigerweise ausdrücklich und eindeutig bestritten (§ 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG).

Der Umstand, dass der Inhaber des angegriffenen Zeichens hinsichtlich der Widerspruchsmarke 300 59 860 die Einrede der Nichtbenutzung erst im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2007 erhoben hat, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Nach § 282 Abs. 2 ZPO sind Angriffs- und Verteidigungsmittel, auf die der Gegner voraussichtlich ohne vorhergehende Erkundigung keine Erklärung abgeben kann, vor der mündlichen Verhandlung durch vorbereitenden Schriftsatz so zeitig mitzuteilen, dass der Gegner die erforderliche Erkundigung noch einziehen kann. Auch die erst im Beschwerdeverfahren erhobene Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarke 300 59 860 ist nicht verspätet. Die Widersprechende hatte bis zur mündlichen Verhandlung am 22. Juli 2008 ausreichend Zeit, auf beide Benutzungseinreden zu reagieren.

Eine Zurückweisung der Nichtbenutzungseinrede nach den Grundsätzen über verspätetes Vorbringen (§ 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO), wäre selbst bei einer erstmals in der mündlichen Verhandlung erhobenen

Nichtbenutzungseinrede nicht in Betracht gekommen, weil die Widersprechende nach ordnungsgemäßer Ladung von sich aus darauf verzichtet hat, an der mündlichen Verhandlung zur Sache teilzunehmen. Über die Beschwerde hätte daher selbst bei einer erst in der mündlichen Verhandlung erhobenen Nichtbenutzungseinrede ohne Verzögerung am Tag der mündlichen Verhandlung entschieden werden können (vgl. BPatG GRUR 1997, 534, 535 f. – Etop/Itrop; BPatG, Beschluss vom 17. Juni 2004, Az.: 25 W (pat) 170/03 - Silvamed/Silca med).

Es bestand auch keine Veranlassung, der Widersprechenden durch Vertagung (§ 227 ZPO) weitere Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; die Möglichkeit der Teilnahme an der mündlichen Verhandlung stellt eine besonders intensive Form und regelmäßig das Verfahren abschließende Form der Gewährung rechtlichen Gehörs dar.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) war es nicht geboten, die Widersprechende auf mögliche Rechtsnachteile aufmerksam zu machen, wenn sie der mündlichen Verhandlung fernbleibt. In der Ladung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben eines Verfahrensbeteiligten ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann.

Die fünfjährige Benutzungsschonfrist der Widerspruchsmarke 398 48 392 hat mit der Eintragung am 23. Oktober 1998 zu laufen begonnen und war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens im Jahr 2004 abgelaufen. Damit sind zugleich die Voraussetzungen einer Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG erfüllt (vgl. BGH GRUR 1999, 54 – Holtkamp; Kliems, GRUR 1999, 11, 14).

Nur die Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ist hingegen hinsichtlich der am 11. Juni 2001 eingetragenen Widerspruchsmarke 300 59 860 zulässig.

Widerspruchsverfahren, die eine Verlängerung der Benutzungsschonfrist bewirken könnten (§ 43 Abs. 1 Satz 1, § 26 Abs. 5 MarkenG), lagen bei keiner der Widerspruchsmarken vor.

Damit oblag es der Widersprechenden, glaubhaft zu machen, dass ihre Marke 398 48 392 innerhalb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung des angegriffenen Zeichens sowie dass die Widerspruchsmarken 398 48 392 und 300 59 860 innerhalb der letzten fünf Jahre gemäß § 26 MarkenG benutzt worden sind. Dem ist die Widersprechende nicht nachgekommen.

Da die Ausgestaltung des Benutzungszwangs im Widerspruchsverfahren dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz unterstellt ist, oblag es jedoch ihr, die zur rechtlichen Beurteilung erforderlichen tatsächlichen Umstände darzulegen und glaubhaft zu machen. Zwar ist die rechtserhaltende Benutzung in den Fällen des § 43 MarkenG nicht gemäß § 286 ZPO voll zu beweisen, sondern lediglich im Sinn des § 294 ZPO glaubhaft zu machen. Davon bleibt aber unberührt, dass die Widersprechende die Verantwortung für die vollständige Glaubhaftmachung trägt und verbleibende Zweifel zu ihren Lasten gehen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - Estavital; GRUR 2006 - Gallup; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 2. Aufl., § 43 Rn. 26).

Berechtigte Gründe für ein Unterlassen der Nutzung im Sinn des § 26 Abs. 1 letzt. Halbs. MarkenG liegen nicht vor. Dies müssten Umstände sein, welche die Widersprechende selbst nicht beeinflussen bzw. auch bei der gebotenen unternehmerischen Sorgfalt nicht verhindern konnte, die nicht zum normalen unternehmerischen Risiko gehören und die eine Benutzung der Marke unmöglich machen oder zumindest so erschweren, dass diese unter Anlegung der üblichen Maßstäbe nicht verlangt werden kann (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rn. 64 ff.). Dazu gehören Fälle höherer Gewalt ebenso wie die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluss eines vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens auf den Markt zu bringen sowie nach Auffas-

sung mancher gesetzlicher Werbeverbote (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 321 - Cohiba; Bender, MarkenR 2008, 91 g). Anhaltspunkte für derartige Umstände bzw. Verbote sind hier weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Da die Widersprechende lediglich unsubstantiiert vorgetragen hat, die Widerspruchsmarken seien stark benutzt, aber keinerlei Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt hat, können die Widersprüche aus den Marken 398 48 392 und 300 59 860 keinen Erfolg haben. Eines Eingehens auf die Frage, ob das angegriffene Zeichen der Gefahr einer Verwechslung mit diesen Widerspruchsmarken unterliegt, bedarf es nicht (BPatG MarkenR 2006, 452 - go Seven).

2. In Bezug auf die Gemeinschaftsmarke EU 1827005 ist eine Verwechslungsgefahr mangels Vorliegens einer hierfür erforderlichen ausreichenden Markenähnlichkeit zu verneinen.

Die Eintragung einer Marke ist auf den Widerspruch aus einer prioritätsälteren Marke nach den vorgenannten Vorschriften zu löschen, wenn zwischen beiden Zeichen wegen Zeichenidentität oder -ähnlichkeit und Warenidentität oder -ähnlichkeit unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden, besteht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen die vorgenannten Komponenten miteinander in einer Wechselbeziehung, wobei ein geringerer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 16 f.] - Canon; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 19] - Lloyd/Loints; BGH GRUR 1999, 241, 243 - Lions).

Nach diesen Grundsätzen ist eine Verwechslungsgefahr zwischen dem angegriffenen Zeichen und der EU-Marke 1827005 zu verneinen.

a) Ob der Grad der Kennzeichnungskraft dieser Widerspruchsmarke geringer als durchschnittlich ist, kann dabei dahingestellt bleiben, weil selbst unter Zugrundelegung einer zu Gunsten der Widersprechenden unterstellten durchschnittlichen Kennzeichnungskraft eine Verwechslungsgefahr ausscheidet.

aa) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke EU 1827005 lässt sich dabei allerdings nicht aus dem Markenwort "medi", sondern nur aus der grafischen Ausgestaltung herleiten, da es sich bei dem Markenwort "medi" um eine die beanspruchten Waren beschreibende Angabe handelt. Es weist nämlich, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat und auch die Widersprechende nicht grundsätzlich in Abrede stellt, für Waren, welche wie die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthaltenen, den Widerspruch stützenden Waren der Klasse 10 dem medizinisch-therapeutischen Bereich zuzuordnen sind, einen dem Verkehr ohne Weiteres erkennbaren beschreibenden Charakter auf. Es liegt für ihn nämlich auf der Hand, das Wort "medi" in Zusammenhang mit medizinischen Produkten nur als abkürzende Form des Wortes "Medizin" bzw. "medizinisch" zu verstehen (ebenso BPatG, Beschluss vom 28. Juni 1995, Az.: 28 W (pat) 2/95 - Medi Mate/Medimask; HABM vom 22. Februar 2006, R 0375/04-2 - medi24/medi). Der Einwand der Widersprechenden, die Buchstabenfolge "medi" sei mehrdeutig, weil es sich auch im Sinne von "Medien, Meditation" oder "mediterran" verstehen ließe, geht dabei fehl, denn der Verkehr hat, wenn er das Markenwort "medi" (wie es bei Marken zwingend der Fall ist) in Zusammenhang mit Produkten wahrnimmt, die allesamt dem Medizinbereich angehören, keine Veranlassung, es statt mit "Medizin" mit "Medien, Meditation" oder "mediterran" in Verbindung zu bringen, wie er auch im entsprechenden Kontext das Wort "Bank" als Name eines Kreditinstituts nicht als Hinweis auf ein Sitzmöbel (miss-)versteht. Soweit die Widersprechende auf die Entscheidungen des 25. Senats vom 4. Mai 2000 (25 W (pat) 135/99 - Medi Dino/Timor) und des HABM vom 25. Oktober 2000 (R 328/1999-3 - MEDICARE), der die spätere Entscheidung vom 16. März 2004 (R 0475/03-1 - Medigel) widerspricht, hinweist, vermag dies eine andere Beurteilung nicht zu rechtfertigen, denn abgesehen davon, dass hierin - wenn überhaupt - lediglich eine abwei-

chende Tatsachenbeurteilung zum Ausdruck kommt, können diese Entscheidungen wegen der erst nach ihrem Erlass verkündeten neueren Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, demzufolge eine beschreibende Bedeutung bereits vorliegt, wenn ein Markenwort in einer möglichen Bedeutung warenbeschreibend ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Rz. 32] - DOUBLEMINT), nicht mehr eine andere Sichtweise anregen.

bb) Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind Anhaltspunkte weder dargelegt noch anderweitig ersichtlich. Die bloße Behauptung der Widersprechenden, es handele sich bei "medi" um eine bekannte Bezeichnung, ist hierfür, da weder gerichtsbekannt noch von der Widersprechenden belegt, nicht ausreichend.

Soweit die Widersprechende in ihrem Schriftsatz vom 9. Mai 2008 unter Verweis auf Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage, § 9 Rdn. 184-186 eine erhöhte Kennzeichnungskraft geltend macht, mit der Begründung, dass eine intensive Benutzung die Kennzeichnungskraft stärke, ist darauf zu verweisen, dass für eine entsprechende Stärkung der Kennzeichnungskraft eine (Serien)marke im Verkehr als solche aufgetreten (d. h. benutzt) sein muss und die tatsächlichen Voraussetzungen einer entsprechenden intensiven Verwendung im Verkehr im Widerspruchsverfahren liquide sein müssen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 322). Allein die beigefügte Liste weiterer "medi"-Marken belegt keine entsprechende Benutzung, da jegliche Angabe bezüglich Ware, Zeitraum, Umfang, Art und Form der Benutzung fehlt. Gleiches gilt für "medi" als Firmenschlagwort.

b) Die jeweils beanspruchten Waren sind einander teilweise in überdurchschnittlichem Umfang ähnlich, obwohl die für die Widerspruchsmarke geschützten, zum medizinischen Produktbereich gehörenden Waren in der Regel an unterschiedlichen Vertriebsstätten angeboten werden. Orthopädische Artikel, auch wenn es sich um Bekleidungsstücke handelt, werden nämlich hauptsächlich in hierauf spezialisierten Geschäften angeboten, während übliche Bekleidungsge-

schäfte in aller Regel keine orthopädischen oder medizinischen Bekleidungsstücke führen. Da die jeweils beanspruchten Waren insoweit lediglich in Bezug auf ihre Grundfunktion, nämlich der Bedeckung menschlicher Körperteile durch Waren, die aus textilen Ausgangsstoffen hergestellt sind, Berührungspunkte aufweisen, lässt sich ein höherer Grad an Warenähnlichkeit nur für Strümpfe, Strumpfhosen im Verhältnis zu den medizinischen Strümpfen der Widerspruchsmarke feststellen. Medizinische Strümpfe werden neben "normalen" Strümpfen und Strumpfhosen angeboten und modisch angepasst, um nicht mehr als solche erkennbar zu sein.

"Normale" und "funktionsbezogene" Strümpfe und Strumpfhosen werden oftmals in derselben Herstellungsstätte produziert, über dieselben Wege vertrieben und können dem Verbraucher in denselben Verkaufsstätten (Strumpfgeschäft) begegnen, die oftmals neben "normalen" Strümpfen auch z. B. Stütz- und Thrombose-Strümpfe anbieten. Darüber hinaus können beide "Arten" von Strümpfen eine ähnliche Beschaffenheit - beispielsweise ein ähnliches Material - aufweisen.

c) Angesichts der - unterstellten - durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt aber selbst bei überdurchschnittlicher Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nach der oben genannten Wechselwirkungstheorie nicht vor, weil die einander gegenüberstehenden Marken einen zu geringen Grad an Zeichenähnlichkeit aufweisen.

aa) Marken sind als ähnlich anzusehen, wenn ihre Übereinstimmungen in der Erinnerung von nicht nur unmaßgeblichen Teilen der durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmer (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 605 - Libertel; GRUR 2004, 943, 944 – SAT.2), an welche sich die jeweils beanspruchten Waren oder Dienstleistungen richten, die daneben vorhandenen Unterschiede nach dem Gewicht, das ihnen in der jeweiligen Marke zukommt, so stark überwiegen, dass die betreffenden Verkehrskreise die Zeichen nicht mehr hinreichend auseinander halten können (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 118 m. w. N. [Fn. 311]).

bb) Nach diesen Vorgaben kann ein die Verwechslungsgefahr rechtfertigender Grad an Markenähnlichkeit vorliegend nicht festgestellt werden.

In ihrem Gesamteindruck unterscheiden sich die Zeichen deutlich. Klanglich stehen sich "medi" und "Medi line" gegenüber, die sich schon aufgrund ihrer abweichenden Wortanzahl unterscheiden und klanglich nicht verwechselt werden. Darüber hinaus unterscheiden sich die Zeichen erheblich in ihrer grafischen Ausgestaltung. Neben ihrer Wortlänge unterscheiden sich die beiden Zeichen in ihren Schrifttypen(arten), der Farbe, sowie in ihren Bildbestandteilen. So beinhaltet "medi" einen Bildbestandteil, nämlich einen schwarzen Balken unter dem "m", welcher in "Medi line" fehlt. Demgegenüber wird "Medi line" auf zwei "Ebenen" dargestellt, indem "Medi" und "line" nicht auf einer Höhe geschrieben werden.

Darüber hinaus achten die (End)Verbraucher gerade bei allem was mit Gesundheit zusammenhängt, besonders auf die Produkte. Sie nehmen deswegen auch unterschiedliche Marken mit nur kleinen Unterschieden als verschiedene Zeichen wahr (vgl. Ströbele/Hacker Markengesetz, 8. Auflage 2007, § 9 Rdn. 122).

Mit einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu rechnen.

Eine Markenähnlichkeit im Rechtssinn kann sich nicht bereits daraus ergeben, dass beide Marken jeweils den Bestandteil "medi" enthalten, weil die Widersprechende angesichts des beschreibenden Sinngehalts des Markennamens "medi" in der Widerspruchsmarke hieraus keine Rechte herleiten kann. In ihren übrigen Bestandteilen, die sich bei der Widerspruchsmarke auf ihre grafische Gestaltung beschränken, weisen die Marken aber so geringe Übereinstimmungen aus, dass sich hieraus, wenn überhaupt, allenfalls ein äußerst geringer Grad an Zeichenähnlichkeit herleiten lässt, der nicht mehr geeignet ist, eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begründen.

Ein höherer Grad an Markenähnlichkeit wäre selbst bei Berücksichtigung des übereinstimmenden Markenwortes "medi" nicht feststellbar, weil sich aufgrund ihres jeweiligen Gesamteindrucks, auf den unabhängig vom Prioritätsalter bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabél/Puma; GRUR 2005, 1043, 1044 [Rz. 28 f.] - Thomson Life; GRUR 2006, 413, 414 [Rn. 19] - SIR/Zirh; BGH GRUR 2000, 233 f. - Rausch/Elfi Rauch), infolge der deutlich abweichenden grafischen Gestaltung und des in der Widerspruchsmarke nicht enthaltenen Zusatzes "line" sich für den Verkehr erkennbare deutliche Abweichungen ergeben, welche allenfalls die Annahme eines sehr geringen Grades an Markenähnlichkeit rechtfertigen können. Da der Bestandteil "medi" die angegriffene Marke weder dominiert (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE) noch wegen seines erkennbaren Charakters als Teil eines Gesamtbegriffs als ein die Verwechslungsgefahr ausnahmsweise begründender selbständig kennzeichnender Bestandteil angesehen werden kann (vgl. EuGH a. a. O. - THOMSON LIFE), scheidet auch unter diesen Gesichtspunkten eine Verwechslungsgefahr aus.

cc) Schließlich liegt eine Verwechslungsgefahr entgegen der Ansicht der Widersprechenden auch nicht nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG in der Form eines gedanklichen Inverbindungbringens mit der Widerspruchsmarke vor. Soweit sich die Widersprechende hierzu darauf berufen hat, dass ihre Widerspruchsmarken Teil einer umfangreichen Markenserie seien, scheidet die Annahme einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt schon daran, dass die Widersprechende, welche nicht einmal die rechtserhaltende Benutzung ihrer nicht mehr in der Benutzungsschonfrist stehenden Widerspruchsmarken glaubhaft gemacht hat, eine Benutzung der einzelnen Marken der Zeichenserie nicht belegt hat, wovon die Annahme einer Verwechslungsgefahr in Form des gedanklichen Inverbindungbringens aufgrund des Bestehens einer Zeichenserie abhängt (vgl. EuGH MarkenR 2007, 427, 432 [Rz. 64] - BAINBRIDGE). Selbst für die noch in der Benutzungsschonfrist befindlichen Marke der Serie wird dieser Nachweis verlangt (EuGH a. a. O. Rz. 65).

Etwas anderes gilt auch nicht wegen des Arguments der Widersprechenden, dass sie unter dem Firmenschlagwort "medi" auftrete. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um eine firmenmäßige und keine markenmäßige Benutzung von "medi" handelt, wäre auch damit die beachtliche Benutzung einer Serie nicht dargetan.

3. Die Markenstelle hat damit im Ergebnis zutreffend die Widersprüche zurückgewiesen, sodass der hiergegen gerichteten Beschwerde der Widersprechenden der Erfolg zu versagen war.

B. Nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG waren der Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten sowie zwei Drittel der notwendigen Kosten des Beschwerdegegners aufzuerlegen, weil es im Fall, dass ein Widersprechender auf die zulässige Nichtbenutzungseinrede des Inhabers der angegriffenen Marke nicht einmal den Versuch einer Glaubhaftmachung der Benutzung unternimmt, in der Regel der Billigkeit entspricht, ihm die Kosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aufzuerlegen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 71 Rn. 15 m. w. N.). Im Übrigen sind Gründe für eine Kostenauflegung nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich, so dass es dabei zu verbleiben hat, dass der Beschwerdegegner ein Drittel seiner außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen hat (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Albrecht

Dr. van Raden ist wegen
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert

Schwarz

Dr. Albrecht

Pü/Fa