



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 115/09

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 306 23 673**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Knoll sowie des Richters Merzbach und des Richters k. A. Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2008 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke 302 58 585 wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Wortmarke

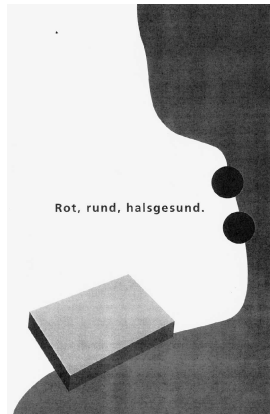
gelb.rund.gesund

ist am 3. November 2006 unter der Nummer 306 23 673 in das Markenregister für diverse Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 16, 41 42, 44 eingetragen worden, darunter für die folgenden Waren der Klasse 5:

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desin-

fektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide."

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-Bild-Marke,



die unter der Nummer 302 58 585 für die folgenden Waren der Klasse 5

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

registriert ist, Widerspruch erhoben. Der Widerspruch wurde auf die vorgenannten Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke beschränkt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, hat mit Beschluss vom 15. Dezember 2008 dem Widerspruch stattgegeben und für die vorgenannten Waren der Klasse 5 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen den Waren der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke Identität gegeben sei. Die Widerspruchsmarke sei noch durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Auch wenn die einzelnen Teile des Markentextes der Widerspruchsmarke erkennbar warenbeschreibende Anklänge an die Beschaffenheit (Farbe und Form) und an das Einsatzgebiet bzw. die Wirkung von pharmazeutischen Produkten aufwiesen, müsse mit Blick auf das Zeichenbildungsprinzip, insbesondere die Reihung dreier Adjektive für Farbe, Form und Wirkung ein deutlicher Abstand gefordert werden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diesen Anforderungen werde die angegriffene Marke nicht gerecht. Zwar sei keine unmittelbare Verwechslungsgefahr gegeben, weil es bereits klanglich deutliche Unterschiede gebe, schriftbildlich die Widerspruchsmarke gegenüber der angegriffenen Marke ein Bildelement aufweise und begrifflich die Vergleichsmarken keine Synonyme darstellten. Jedoch sei eine mittelbare bzw. assoziative Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbsatz MarkenG gegeben. Die Vergleichsmarken seien nach dem gleichen Zeichenbildungsprinzip aufgebaut worden. Die Widerspruchsmarke reihe die Adjektive in ihrem Markentext in einer Folge aus Farbe, Form und Wirkung und als Slogan in der leichten Reimform "rund/halsgesund" aneinander, und weise eine gewisse Prägnanz auf. Dieses Prinzip habe die angegriffene Marke in identischer Weise übernommen. Die zusätzliche graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke symbolisiere nur den Aussagegehalt der Wortelemente. Beachtliche Teile des Verkehrs würden wegen des gleichen Aufbaus auf eine gemeinsame betriebliche Herkunft schließen. Der Austausch der Farbwörter "gelb"/"rot" und der Angabe "gesund"/"halsgesund" ändere daran nichts, da die Assoziationen "gelbe runde Tabletten machen den Hals gesund" und "rote runde Tabletten machen gesund" so ähnlich seien, dass für den Durchschnittsverbraucher die Annahme besonders nahe liege, dass es sich bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren um solche handeln könne, die dem Unternehmen der Widersprechenden zuzuordnen seien.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass die von der Markenstelle getroffene rechtliche Wertung verfehlt sei. Die Markenstelle habe den Wortbestandteil "rot, rund, halsgesund" der Widerspruchsmarke als schutzunfähig erachtet und dabei den markenrechtlichen Grundsatz nicht beachtet, dass eine Übereinstimmung in schutzunfähigen Bestandteilen eine Verwechslungsgefahr nicht begründen könne, wenn dies die einzige Gemeinsamkeit der Vergleichsmarken darstelle. Für ein Zeichenbildungsprinzip gebe es keinen rechtlichen Schutz. Für eine unmittelbare Verwechslungsgefahr gebe es keine ausreichende Grundlage. Auch eine assoziative Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben, da unter den Tatbestand der Gefahr, dass Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, nicht jede wie auch immer geartete gedankliche Assoziation falle. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nichts vorgetragen worden.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des DPMA vom 15. Dezember 2008 aufzuheben  
und den Widerspruch aus der Marke 302 58 585 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie teilt die Auffassung der Markenstelle. Diese habe eine Verwechslungsgefahr nicht aus schutzunfähigen Bestandteilen abgeleitet, sondern aus der Systematik der Markenbildung, bei der die angegriffene Marke die die Widerspruchsmarke dominierende Zeichenstruktur in identischer Form übernommen habe. Es sei anerkannt, dass eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr trotz begrifflicher Unterschiede gegeben sein könne, wenn wegen einer Ähnlichkeit des Sinngehalts und einer entsprechenden Markenbildung auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken geschlossen werden könne. Dies gelte insbesondere bei Marken, die denselben charakteristischen Aufbau aufwiesen oder aus sonstigen

Gründen, wie z. B. eines branchenüblichen Hinweises auf eine Produktserie für unterschiedliche Zielgruppen, den Gedanken an dieselbe betriebliche Herkunft nahe legen. Diese Voraussetzungen seien vorliegend erfüllt, zumal die phantasievoll gebildete Wortfolge "rot, rund, halsgesund" ohne einen sachlichen Grund durch die Kombination "gelb, rund, gesund" übernommen worden sei. Dies stelle einen Fall der mittelbaren Verwechslungsgefahr dar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, nicht gegeben (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG). Der angefochtene Beschluss der Markenstelle war daher aufzuheben und der Widerspruch war gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen.

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 insbesondere 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 (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 – Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 32).

1. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der Waren von der Registerlage auszugehen. Danach können sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren begegnen.
2. Die Widerspruchsmarke verfügt entgegen der Auffassung der Markenstelle jedenfalls in Bezug auf die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorliegend kritischen Wortbestandteile nur über eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Der Wortbestandteil "Rot, rund, halsgesund" der Widerspruchsmarke erschöpft sich in der Aneinanderreihung von Angaben, die die Beschaffenheit und die Eigenschaften der registrierten Waren beschreibt, bei denen es sich insbesondere um pharmazeutische, veterinärmedizinische und diätetische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege und für medizinische Zwecke handelt; die Bezeichnung "Rot, rund, halsgesund" ist eine reine Sachangabe zur Farbe, zur Form und zur Wirkung bzw. zum Anwendungsgebiet dieser Produkte. Diese Aneinanderreihung von Beschaffenheit bzw. Eigenschaften der betreffenden Produkte beschreibenden Adjektiven stellt kein ungewöhnliches Prinzip für eine Zeichenbildung dar. Der Verkehr wird vielfach mit vergleichbaren schlagwortartigen Aneinanderreihungen von drei produktbezogenen Adjektiven oder adjektivisch gebrauchten Begriffen konfrontiert, wie z. B. "quadratisch, praktisch, gut", "gut, besser, Paulaner" oder z. B. auch aus dem politischen Bereich "einfach, niedrig, gerecht". Dies schließt zwar einen Markenschutz für derartige Begriffskombinationen nicht aus; "quadratisch, praktisch, gut" ist unter der Nummer 1059859 als *verkehrsdurchgesetzte* Marke eingetragen. Ist für den Verkehr eine solche Gestaltung der schlagwortartigen Aneinanderreihung produktbezogener Begriffe nichts Ungewöhnliches, so kann dann aber auch nicht von einem über die Aneinanderreihung dieser Begriffe hinausgehenden Überschuss, ausgegangen werden, der die Kennzeichnungsschwäche dieser beschreibenden Be-

griffe in einem relevanten, entscheidungserheblichen Umfang kompensieren könnte.

3. Auch wenn sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren begegnen können, hält unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die angegriffene Marke zu der Widerspruchsmarke den gebotenen Abstand noch ein.

Die Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Zeichen ist zunächst anhand des klanglichen und des schriftbildlichen Eindrucks sowie des Sinngehalts zu ermitteln, wobei für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht genügen kann (st. Rspr., vgl. z. B. BGH GRUR 2010, 235 Tz. 18 – AIDA/AIDU m. w. N.). Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ist zudem der das Kennzeichenrecht beherrschende Grundsatz zugrunde zu legen, dass es auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH AIDA/AIDU a. a. O.).

Die Markenstelle hat – insoweit zutreffend – eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken verneint. Betrachtet man bei der klanglichen Ähnlichkeit nur die Wortelemente der Widerspruchsmarke, so hebt sich die angegriffene Marke durch den eindeutigen Unterschied am Anfang der jeweiligen Begriffskombination – "Rot" auf Seiten der Widerspruchsmarke, "Gelb" auf Seiten der angegriffenen Marke und die ebenfalls klar merkblichen Unterschiede am Ende – "halsgesund"/"gesund" – deutlich ab. Schriftbildlich sind schon mit Blick auf die graphische Gestaltung der Widerspruchsmarke ebenfalls eindeutige Unterschiede gegeben, die einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr entgegenstehen. Auch begrifflich weisen die Vergleichsmarken mit Blick auf die unterschiedliche Farbbenennung und die anders dargestellte Wirkung relevante Unterschiede auf, so dass die Vergleichsmarken begrifflich keine Synonyme darstellen.



Es kann allerdings ebenfalls nicht angenommen werden, dass zwischen den Vergleichsmarken eine mittelbare Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 2. Halbsatz MarkenG gegeben ist.

Die Gefahr, dass Marken miteinander gedanklich in Verbindung gebracht werden kann zum einen dann gegeben sein, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterscheide zwischen den Vergleichsmarken erkennen, gleichwohl einem in beiden Marken übereinstimmenden Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen abweichenden Markenbestandteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen aus dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 374 m. w. N.).

Im vorliegenden Fall fehlt es aber schon an Anzeichen für das Vorliegen einer Markenserie auf Seiten der Widersprechenden, da nicht ersichtlich ist, dass sie mit weiteren, entsprechend gestalteten Marken am Markt präsent ist. Zwar ist für die Widersprechende unter der Nummer 302 58 584 die Wortmarke "rot, rund, halsgesund" registriert, d. h. der Wortbestandteil der Widerspruchsmarke ist auch als (reine) Wortmarke eingetragen. Dies genügt jedoch noch nicht, um von einer Markenserie ausgehen zu können. Zudem kämen dann als Stammbestandteile nur die Eigenschaften und Beschaffenheit der registrierten Waren beschreibenden Wortelemente in Betracht. Diese sind aber, wie bereits ausgeführt, kennzeichnungsschwach und daher als Stammbestandteil einer Zeichenserie nicht geeignet, zumal über eine Durchsetzung dieser Bestandteile als Herkunftshinweis erst recht nichts ersichtlich ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 387, 388 m. w. N.).

Darüber hinaus kann eine mittelbare begriffliche Verwechslungsgefahr in Betracht kommen, wenn die Vergleichsmarken trotz der erkannten begrifflichen Unterschiede Ähnlichkeiten im Sinngesamt oder eine einander entsprechende Markenbildung haben, die auf eine Zusammengehörigkeit im Sinne von Serienmarken schließen lassen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 394 m. w. N.). Insoweit kann es für eine mittelbare Verwechslungsgefahr relevant sein, wenn Marken denselben charakteristischen Aufbau aufweisen (vgl. z. B. PAVIS PROMA BPatG 33 W (pat) 155/05 vom 21. August 2007 – Giro Zero ./ Giro uno). Allerdings ist bei der Annahme dieser Art von Verwechslungen Zurückhaltung geboten, da nicht jegliche gedankliche Assoziation zur Annahme einer Verwechslungsgefahr führen kann und Gegenstand des markenrechtlichen Schutzes konkrete Zeichen sind, die eine betriebliche Herkunftsfunktion erfüllen, und nicht bloße Zeichenbildungsprinzipien (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 370, 394).

Abgesehen von einer in Bezug auf die Widerspruchsmarke fehlenden Zeichenserie mit ähnlichen Begriffsbildungen in entsprechender Struktur ist im vorliegenden Fall außerdem zu beachten, dass Ähnlichkeiten bei der Zeichenbildung zwischen den Wortelementen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke zwar in Teilbereichen vorhanden sind, eine gedankliche Verbindung zwischen der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke als Wortmarke sich gleichwohl nicht ohne weiteres aufdrängt. Denn der Bildbestandteil tritt in der Widerspruchsmarke aufgrund der Stellung und der Größe der Wortelemente keineswegs zurück, sondern steht optisch im Vordergrund. Ferner kommt hinzu, dass hier das grundlegende Prinzip der Zeichenbildung, die schlagwortartige Aneinanderreihung von Adjektiven, die einen Bezug zu den betreffenden Produkten aufweisen, wie bereits ausgeführt keineswegs außergewöhnlich ist. Schließlich können insoweit vorhandene Ähnlichkeiten hier nur wiederum aus kennzeichnungsschwachen Elementen abgeleitet werden, was ebenfalls gegen die Bejahung einer mittelbaren be-

grifflichen Verwechslungsgefahr spricht (vgl. dazu auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl., § 9, Rdnr. 394).

4. Nach alledem war auf die Beschwerde der Markeninhaberin der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen. Einer mündlichen Verhandlung bedurfte es nicht. Von den Beteiligten hat nur die Markeninhaberin hilfsweise einen entsprechenden Antrag gestellt (§ 69 Nr. 1 MarkenG). Der Senat hat eine mündliche Verhandlung auch nicht für sachdienlich erachtet (§ 69 Nr. 3 MarkenG).
5. Zur Auferlegung von Kosten bestand gemäß § 71 Abs. 1 MarkenG kein Anlass.

Knoll

Merzbach

Metternich

Hu