



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 44/09

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Juli 2010

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend die Marke 303 15 054**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2010 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Gegen die - nach Teilverzicht - noch für

„Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krebskrankheitsverlaufes“

am 19. Mai 2003 unter der Nummer 303 15 054 registrierte Wort/Bildmarke (farbig: schwarz, rot, grün, gelb) - veröffentlicht am 20. Juni 2003 -



ist Widerspruch eingelegt worden aus der seit 1982 registrierten IR-Marke 467 516

### **AREZIA**

deren Schutzbewilligung folgende Waren umfasst:

Médicaments, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,  
drogues et préparations pharmaceutiques, produits vétérinaires

deren rechtserhaltende Benutzung bestritten wurde mit Ausnahme eines rezeptpflichtigen Therapeutikums zur Krebsbehandlung.

Die Widersprechende hat eine weitergehende Benutzung nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes - Erstprüfer - hatte die angegriffene Marke gelöscht. Auf die Erinnerung der Markeninhaberin hat der Erinnerungsprüfer den Erstprüferbeschluss aufgehoben und den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Bei entfernter Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der erforderliche Markenabstand eingehalten. Zwischen „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krankheitsverlaufes“ der angegriffenen Marke und dem „rezeptpflichtigen Therapeutikum zur Krebsbehandlung“ der Widerspruchsmarke komme nur eine geringe Ähnlichkeit in Betracht. Zwar bestünden in einzelnen Fällen Berührungspunkte zwischen diesen Bereichen, insbesondere wenn Ärzte bei der Entwicklung und Erprobung von Arzneimitteln beteiligt seien oder wenn sie eigene Präparate entwickelten und in der Praxis oder Klinik anwendeten. Allerdings sei den angesprochenen Verkehrskreisen generell bewusst, dass die in der Regel durch Ärzte durchgeführten Diagnosedienstleistungen einerseits und die in der Regel durch Pharmafirmen hergestellten rezeptpflichtigen Therapeutika andererseits - selbst im Falle gewisser Berührungspunkte - unterschiedlichen Anbietern

bzw. Unternehmen zuzuordnen seien. Schriftbildlich unterschieden sich die Marken - trotz des gleichen Wortanfangs „A“ und des gleichen Wortendes „DIA“ - deutlich durch den auf den Anfangsbuchstaben folgenden Teil „GEN“ in der angegriffenen Marke und „RE“ in der Widerspruchsmarke. Klanglich bestehe ein ausreichender Unterschied durch die zweite Silbe „GEN“ bzw. „RE“, da auf Grund der durch die gemeinsame, jeweils kurz gesprochene Anfangssilbe „A“ bedingten sprachlichen Absetzung der ersten von der zweiten Silbe die unterschiedlichen Buchstaben „G“ auf der einen Seite und „R“ auf der anderen Seite klanglich deutlich zu Tage träten. Auch in der Aussprache des Buchstabens „E“ in der jeweils zweiten Silbe unterschieden sich die Marken erkennbar, da dieses im Bestandteil „GEN“ der angegriffenen Marke eher kurz, in der Silbe „RE“ eher lang ausgesprochen würde.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt und im Wesentlichen ausgeführt, die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen seien auf dem identischen Gebiet der Krebs-Therapie den Waren der Widerspruchsmarke ähnlich. Die jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ergänzten sich und dienten übereinstimmend dem Zweck der Heilung der Krankheit Krebs. Die pharmazeutischen Erzeugnisse würden während der wiederholten Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen eingesetzt, beides werde aufeinander abgestimmt. Soweit bei der Beurteilung der Ähnlichkeit auch auf den Hersteller abgestellt werde, sei zu berücksichtigen, dass zur Herstellung der Medikamente auch Werte und Erfahrungsberichte, die auf dem Gebiet des Krebskrankheitsverlaufs basierten, herangezogen würden, so dass das eine vom anderen abhängen und sich ergänzen. Insoweit sei auf die Vorstellung des Verkehrs abzustellen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke entwickle Diagnosemittel, sowohl beim Hersteller als auch beim Arzt könne es zu Überschneidungen bei der Verwendung von Diagnosemitteln und Arzneimitteln kommen. Hinsichtlich der Vergleichsmarken sei die Vokalfolge in Anordnung und Reihenfolge identisch und prägen das Klanggefüge. Die einzig unterschiedliche Silbe „GEN“ der angegriffenen

Marke werde durch den hellen Vokal „E“ geprägt und sei damit geeignet, die Unterschiede in den Hintergrund treten zu lassen.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 15. Januar 2009 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie führt aus, hinsichtlich der Verkehrskreise sei nur auf hochspezialisierte Mediziner auf dem Gebiet der Krebsbehandlung abzustellen, die nicht der Gefahr unterliegen könnten, ein Therapeutikum und ein Diagnostikum miteinander zu verwechseln. Die Rezeptpflicht sowie die Schwere der Krebserkrankung sei Verwechslungshindernd zu berücksichtigen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; MarkenR 2008, 12 - T-Interconnect; GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

Nach diesen Grundsätzen ist hier die Verwechslungsgefahr zu verneinen.

1. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Einrede mangelnder Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 MarkenG bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zulässig erhoben und hiervon lediglich die Ware „rezeptpflichtiges Therapeutikum zur Krebsbehandlung“ ausgenommen. Nachdem die Widersprechende eine darüber hinausgehende Benutzung nicht geltend gemacht hat, sind auf Seiten der Widersprechenden die Waren „préparations pharmaceutiques“ zu berücksichtigen, unter die die Waren, für die eine Benutzung anerkannt ist, eingeordnet werden können. Allerdings kommt angesichts der Benutzung für eine Arzneyspezialität ein Rückgriff auf den Oberbegriff nicht in Betracht; andererseits kann der Markeninhaber aber auch nicht auf das konkrete Einzelprodukt in seiner speziellen Darbietung beschränkt werden, wie hier die Rezeptpflicht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG 9. Aufl., § 26 Rdn. 168 m. w. N.). Auszugehen ist bei pharmazeutischen Produkten von dem Bereich, der der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in der „Roten Liste“ entspricht. Das ist hier die Produkte der Hautgruppe 86, Zytostatika.

2. Mangels anderer Anhaltspunkte hat der Senat bei seiner Entscheidung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrunde gelegt.

3. Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen ist dann anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und ihrer Nutzung, ihrer Eigenart als einander ergänzende Produkte/Leistungen - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie stammten aus demselben Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH GRUR 2004, 594, 596 - Ferrari-Pferd; GRUR 2004, 600, 601 - d-c-fix/CD-FIX). Dabei reicht der Umstand, dass sich die Waren/Dienstleistungen in irgendeiner Hinsicht ergänzen können, zur Feststellung der Ähnlichkeit noch nicht aus. Vielmehr ist eine gegenseitige Ergänzung in dem Sinne notwendig, dass dadurch die Annahme gemeinsamer oder doch miteinander verbundener Ursprungsstätten nahegelegt wird und damit auch der Kontrolle und Qualitätsverantwortung desselben Unternehmens (vgl. BPatG GRUR 2002, 345, 347 - ASTRO BOY/Boy). Daher liegt eine Waren/Dienstleistungsähnlichkeit dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betroffenen Waren/Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder ggf. aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dabei ist für die Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen nicht die Feststellung gleicher Herkunftsstätten entscheidend, sondern die Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren/Dienstleistungen (vgl. BGH GRUR 1999, 731 - Canon II).

Ausgehend von den als benutzt anzusehenden Arzneien der Hauptgruppe 86 der Widerspruchsmarke ist nur eine äußerst geringe Ähnlichkeit im Sinn von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu den gegenüberstehenden „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krebskrankheitsverlaufes“ der angegriffenen Marke festzustellen.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren zueinander ist auf die o. g. entsprechenden Kriterien bei der Beurteilung von Waren zueinander bzw. Dienstleistungen zueinander abzustellen, wobei die Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren von vorneherein problematischer ist, weil grundlegende Abweichungen zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestehen. So sind Dienstleistungen generell den bei ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln nicht ähnlich (BGH GRUR 1999, 731, 733 - Canon II; GRUR 1999, 586, 587 - White Lion). Besondere Umstände können zwar die Ähnlichkeit begründen. Dabei genügt es allerdings nicht, dass der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung oder -ware ausgeht, vielmehr muss bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989, 347, 348 - MICROTRONIC). Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, die miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer selbständigen gewerblichen Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (BGH a. a. O. Canon II).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden handelt es sich hinsichtlich der angegriffenen „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krebskrankheitsverlaufes“ nicht um den weiten Bereich der allgemeinen ärztlichen Versorgung oder der Gesundheitspflege, in dem im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung teils auch pharmazeutische Produkte zur Behandlung eingesetzt werden, sondern um einen sehr speziellen Bereich der Facharztstätigkeit, in dem auch Apparatedizin sowie Laborarbeit eine große Rolle spielen. So umfassen Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krebskrankheitsverlaufes nicht auch die Abgabe eines re-

zeptpflichtiges Therapeutikums zur Krebsbehandlung. Vielmehr ist die Krebsdiagnostik, die im Wesentlichen durch bildgebende Verfahren, durch Biopsie oder Laboruntersuchungen erfolgt, der eigentlichen Krebstherapie zwingend vorgeschaltet, um Art und Ausmaß der Therapiemaßnahmen überhaupt erst bestimmen zu können. Je nach Art des Diagnoseverfahrens sind unterschiedliche Fachärzte wie Radiologen oder Pathologen, verschiedene Fachabteilungen der Krankenhäuser und Speziallabors beteiligt. Erst auf der Grundlage einer ausführlichen Diagnose und unter Berücksichtigung des Allgemeinzustandes des Patienten wird von Krebstherapeuten und Onkologen die erforderliche Therapiemaßnahme festgelegt, die u. a. in Operation, Strahlentherapie oder Chemotherapie bestehen kann. Aufgrund dieser zeitlichen Abfolge kann nicht von einem regelmäßigen Zusammentreffen zwischen den „Dienstleistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnose und der Vorhersage des Krebskrankheitsverlaufes“ der angegriffenen Marke und der Widerspruchsware „Zytostatika“ ausgegangen werden.

Auch der von der Widersprechenden angeführte Umstand, dass ein bekannter Hautarzt in seiner Arztpraxis neben ärztlichen Leistungen auch Hautpflegeprodukte anbietet, kann nicht zu einer anderen Beurteilung führen. Zum einen handelt es sich dabei um medizinische Kosmetik, zum anderen besteht schon zwischen der Dienstleistung „ärztliche Versorgung“ und der Ware „pharmazeutische Erzeugnisse“ nur eine eher geringe Ähnlichkeit. Zwar mögen in einzelnen Fällen Berührungspunkte zwischen diesen Bereichen bestehen, insbesondere wenn Ärzte bei der Entwicklung und Erprobung von Arzneimitteln beteiligt sind oder wenn sie eigene Präparate entwickeln und in der Praxis oder Klinik anwenden. Abgesehen davon, dass diese Waren und Dienstleistungen wegen der besonderen Anforderungen an die Herstellung von Arzneimitteln relativ weit voneinander entfernt sind, ist den angesprochenen Verkehrskreisen generell bewusst, dass die Bereiche „ärztliche Versorgung“ einerseits und „pharmazeutische Erzeugnisse“ andererseits unterschiedlichen Anbietern bzw. Unternehmen zuzuordnen sind (vgl. BPatG 25 W (pat) 211/01 in „Entscheidungen“ unter [www.bpatg.de](http://www.bpatg.de)).

Gerade im Fall der besonders schwerwiegenden Krebserkrankung ist dem hier höchst aufmerksamen Verbraucher aber bekannt, dass die hochspezialisierten ärztlichen und medizintechnischen Leistungen auf dem Gebiet der Krebsdiagnostik von Fachkliniken und Speziallabors erbracht werden sowie andererseits die speziellen rezeptpflichtigen Krebstherapeutika, die in der Regel nicht unerhebliche Nebenwirkungen hervorrufen können, von hierauf spezialisierten Pharmaunternehmen hergestellt werden. Der Verkehr wird in diesem Spezialbereich daher nicht davon ausgehen, dass die Leistungen der Krebsdiagnose und die Herstellung eines Krebstherapeutikums im jeweils anderen Verantwortungsbereich auch erbracht werden. Da aber unter dem Dach gemeinsamer Forschungsaufgaben und wissenschaftlicher Zusammenarbeit gewisse Berührungspunkte nicht ausgeschlossen werden können, ist im vorliegenden Fall eine wenn auch äußerst geringe Ähnlichkeit noch anzunehmen.

4. Ausgehend von der als benutzt anzusehenden Ware und damit einer möglichen Verwendung der Vergleichsmarken zur Kennzeichnung lediglich sehr gering ähnlicher Waren und Dienstleistungen sowie eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke sind nur sehr geringe Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke in jedem Fall gerecht wird.

a) Angesichts der Schwere der Erkrankung und der hochspeziellen Dienstleistungen kommen vorrangig Fachleute wie Ärzte, Apotheker und deren Hilfspersonal mit den Marken in Berührung, so dass insoweit Verwechslungen eher ausgeschlossen sind, da dieser Personenkreis im Hinblick auf medizinische Dienstleistungen und Arzneimittel besondere Fachkenntnisse hat, die ein Auseinanderhalten der Kennzeichnungen erleichtern. Auch soweit in geringem Umfang allgemeine Verkehrskreise zu berücksichtigen sind, ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit gerade im Fall

einer Krebserkrankung besonders hoch ist (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

b) Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Bei Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich, dass die sich gegenüberstehenden Marken in ihrem klanglichen Gesamteindruck ausreichende Unterschiede aufweisen. So stimmen die Marken zwar bei gleicher Silbenzahl sowie gleicher Vokalabfolge im Anfangskonsonant und in der Endung „-ia“ überein, unterscheiden sich aber ausreichend durch die abweichenden Konsonanten. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass die Betonung jeweils auf der zweiten Silbe liegt, so dass sich insgesamt ein unterschiedlicher Wortanfang „Agen-“ gegenüber „Are-“ ergibt und der zusätzliche Konsonant „n“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke durch die direkte Abfolge auf den betonten Vokal „e“ eher bemerkt wird. Entsprechend dem geltenden Erfahrungssatz, dass Wortanfänge ohnehin mehr als nachfolgende Wortteile beachtet werden (vgl. BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal), werden die hier vorhandenen Unterschiede ausreichend sicher wahrgenommen werden und führen zu einem nicht verwechselbaren klanglichen Gesamteindruck der Marken.

In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht (vgl. BPatG GRUR 2004, 950, 954 - ACELAT/Acesal). Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimittelmarken über ein erhöhtes Unterscheidungsvermögen verfügt, im Vordergrund (vgl. BGH a. a. O. Indorektal/Indohexal).

5. Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Winter

Paetzold

Hartlieb

CI