



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 93/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
15. Februar 2012

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 306 61 665**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Klante, den Richter Schwarz und und die Richterin Hartlieb

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2010 wird aufgehoben, soweit hierin der Widerspruch insgesamt zurückgewiesen wurde.
2. Auf den Widerspruch aus der Marke 304 39 765 wird die teilweise Löschung der Marke 306 61 665 für die Waren

*„Metall-, Hartgummi- und Celluloidwaren für ärztliche und gesundheitliche Zwecke, nämlich Spritzen, Tupferbefeuchter“*

angeordnet.

3. Die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe:**

**I.**

Die Widersprechende hat gegen die am 5. April 2007 veröffentlichte Eintragung der am 7. Oktober 2006 angemeldeten, neben Waren der Klasse 11 u. a. für

*Klasse 10:*

*Metall-, Hartgummi- und Celluloidwaren für ärztliche und gesundheitliche Zwecke, nämlich Spritzen, Tupferbefeuchter; Instrumente für die Behandlung von Hals, Nase und Ohren insbesondere Otoskope, Ophthalmoskope, Laryngoskope und Hörrohre; Instrumente für Augenuntersuchungen, Diagnostikinstrumente für medizinische Zwecke; medizinische Glasfaserkabel; Blutdruckmessgeräte, Blutsenkungsgeräte, Instrumente für Sauerstoffbehandlung, Stethoskope, Reflexhämmer; Praxis-Leuchten, Kopfleuchten, Diagnostikleuchten für medizinische Zwecke*

geschützten Marke 306 61 665

### **Spirit**

beschränkt auf die vorgenannten Waren der Klasse 10 Widerspruch eingelegt aus ihrer seit 13. Juli 2004 unter Inanspruchnahme der Seniorität der Gemeinschaftsmarke 4902078 für

*Klasse 10:*

*Insulinpumpen und Zubehör, soweit in Klasse 10 enthalten; Infusionssets*

eingetragenen Marke 304 39 765

### **ACCU-CHEK SPIRIT.**

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 10, hat mit Beschluss vom 3. Juni 2009 den Widerspruch und mit Beschluss vom 2. Juni 2010 auch die hiergegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen.

Zur Begründung wird ausgeführt, es bestehe zwar eine durchschnittliche bis hochgradige Warenähnlichkeit und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne unterstellt werden, eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit sei aber wegen der zusätzlichen Angaben in der Widerspruchsmarke zu verneinen. Sie leite sich auch nicht daraus her, dass die Widerspruchsmarke entweder allein durch den Bestandteil „SPIRIT“ geprägt werde oder diesem eine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb der Widerspruchsmarke zukomme, da entgegen dem Vortrag der Widersprechenden nicht davon ausgegangen werden könne, dass der weitere Bestandteil „AKKU-CHEK“, auch wenn er in insgesamt 36 Marken der Widersprechenden vorkomme, Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden sei, so dass sich der Verkehr allein an „SPIRIT“ orientiere. Denn hier seien die vom Bundesgerichtshof in seiner „Pantohexal“-Entscheidung genannten Besonderheiten des Arzneimittelbereiches (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 [Nr. 27] - Pantohexal) zu beachten, wonach sich die Abnehmer, insbesondere medizinisch-technisches Personal, dort grundsätzlich nur an der Gesamtmarke orientierten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die insbesondere geltend macht, dass sie Inhaberin einer Markenfamilie mit dem Bestandteil „ACCU-CHEK“ sei, die - wie sich aus dem von ihr eingereichten Belegmaterial ergebe - umfangreich benutzt werde. Der Hinweis des Patentamtes auf angebliche Besonderheiten im Arzneimittelbereich gehe fehl; die von ihm genannte BGH-Entscheidung besage geradezu das Gegenteil. Da die Widerspruchsmarke somit allein vom Bestandteil „SPIRIT“ geprägt werde, bestehe eine Verwechslungsgefahr; selbst wenn man aber eine Prägung verneine, ergebe sich diese zumindest daraus, dass der von der jüngeren Marke übernommene Bestandteil „SPIRIT“ in der Widerspruchsmarke zumindest eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehme.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 2. Juni 2010 aufzuheben und die Marke 306 61 665 für die Waren der Klasse 10 zu löschen.

Die Markeninhaberin hat zur Beschwerde weder Stellung genommen noch einen Antrag gestellt.

In der mündlichen Verhandlung, an welcher die Markeninhaberin entsprechend vorheriger Ankündigung nicht teilgenommen hat, hat die Widersprechende ihren Standpunkt aufrechterhalten und vertieft.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang teilweise Erfolg. Denn in diesem Umfang besteht eine Gefahr von Verwechslungen der Vergleichsmarken nach § 43 Abs. 2 Satz 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschlüsse des Patentamts insoweit teilweise aufzuheben und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen ist, während im Übrigen der Widerspruch der Widersprechenden zu Recht zurückgewiesen wurde.

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 Kompo-

nennten 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). Der Schutz der älteren Marke ist dabei aber auf die Fälle zu beschränken, in denen die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der älteren Marke, insbesondere ihre Hauptfunktion zur Gewährleistung der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f. [Rz. 51] - Arsenal Football Club plc; GRUR 2005, 153, 155 [Rz. 59] - Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318, 319 [Rz. 21] - Adam Opel/Autec).

Nach diesen Grundsätzen ist wegen der gegebenen assoziativen Markenähnlichkeit, der zumindest als durchschnittlich zu erachtenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und wegen der Ähnlichkeit der im Tenor genannten Waren zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Auszugehen ist dabei von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da diese aufgrund ihrer Eigenart grundsätzlich geeignet ist, die Waren, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH MarkenR 1999, 189, 194 [Rz. 49] - Chiemsee; MarkenR 1999, 236, 239 [Rz. 22] - Lloyd/Loints). Anhaltspunkte dafür, dass die Widerspruchsmarke einen die geschützten Waren beschreibenden oder an eine solche Beschreibung erkennbar angelehnten Sinngehalt aufweise oder dadurch geschwächt ist, dass zum Zeitpunkt der Eintragung der jüngeren Marke zahlreiche identische oder ähnliche Drittmarken in Benutzung waren und der Verkehr deswegen sorgfältiger auf etwaige Unterschiede achten würde, sind weder von der Markeninhaberin vorgetragen worden noch anderweitig erkennbar. Ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vielmehr sogar, wie die

Widersprechende geltend macht, infolge intensiver Benutzung erhöht ist, kann dahinstehen, da eine Verwechslungsgefahr für die weiteren angegriffenen Waren schon mangels Warenähnlichkeit ungeachtet des Grades der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausscheidet und hinsichtlich der ähnlichen Waren eine Verwechslungsgefahr bereits auf der Grundlage durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht.

Vorliegend ist auch eine enge Markenähnlichkeit gegeben. Dabei kann dahinstehen, ob sich diese bereits daraus herleitet, dass die Widerspruchsmarke ungeachtet der Unterschiede im Gesamteindruck beider Marken, auf den vorrangig abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 1998, 397, 390 Tz. 23 - Sabèl/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) allein durch den Bestandteil „SPIRIT“ dominiert (so die Terminologie des Europäischen Gerichtshofs, vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz) oder geprägt wird (so BGH GRUR 2006, 60 Tz 17 - coccodrillo), da jedenfalls eine Markenähnlichkeit in Form des gedanklichen Inverbindungbringens i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 zweiter Halbsatz MarkenG zu bejahen ist.

Eine solche Markenähnlichkeit ist gegeben, wenn der Verkehr zwar die hinter den Zeichen stehenden Unternehmen auseinanderhält, aber unzutreffend den Eindruck gewinnt, diese seien wirtschaftlich miteinander verbunden, weil sich das ältere Zeichen allgemein zu einem Hinweis auf das oder die Unternehmen der Widersprechenden entwickelt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 171, 175 – Marlboro). Dies ist hier der Fall, weil dem Bestandteil „SPIRIT“ innerhalb der Widerspruchsmarke eine selbständig kennzeichnende Stellung zukommt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 [Rz. 30] - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 18] - Malteserkreuz; GRUR 2002, 171, 174 - Marlboro-Dach; GRUR 2004, 865, 866 - Mustang). Zwar handelt es sich hierbei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs um einen Ausnahmefall (vgl. a. a. O. [Rz. 30]: „jenseits

des Normalfalls“), der nur vorliegt, wenn der Verkehr die an sich als Gesamtzeichen eingetragene Marke als Mehrfachkennzeichnung ansieht, also als Kombination voneinander unabhängiger Kennzeichnungen, wie dies etwa bei der häufigen Kombination von (getrennt voneinander eingetragenen) Erst- und Zweitmarken auf bestimmten Warenbereichen oder bei der Verbindung einer Marke mit dem Unternehmenskennzeichen ihres Inhabers der Fall ist; eine selbständig kennzeichnende Stellung hat der Europäische Gerichtshof daher ausdrücklich nur bei der Hinzufügung eines Unternehmenskennzeichens oder einer bekannten Marke zu dem übernommen älteren Zeichen bejaht; daneben kommt eine selbständig kennzeichnende Stellung nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 f. [Rz. 22] - Malteserkreuz) auch aufgrund der Kennzeichnungsgewohnheiten des betroffenen Waren- oder Dienstleistungssektors in Betracht, nämlich wenn dem Verkehr bestimmte Markengestaltungen als besonderer Herkunftshinweis auf die angebotenen Waren geläufig ist. Eine solche dem Verkehr geläufige Mehrfachkennzeichnung ist hier aber anzunehmen, weil die Widersprechende, wie sich ihrem hierzu vorgelegten umfangreichen Belegmaterial entnehmen werden kann, über eine intensiv benutzte Markenserie verfügt, in welcher der Bestandteil „ACCU-CHEK“ der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil verwendet wird. Diesen wird er somit auch in der Widerspruchsmarke ohne Weiteres wiedererkennen und daher den weiteren Bestandteil „SPIRIT“ als eigenständige Kennzeichnung auffassen. Ausgehend hiervon wird er daher, wenn er diese eigenständige Kennzeichnung an ähnlichen Produkten wahrnimmt, diese naheliegenderweise irrtümlich der Widersprechenden zuordnen, indem er den von ihm erwarteten Stammbestandteil „ACCU-CHEK“ auch bei dieser Kennzeichnung unbewußt ergänzt.

Eine solche assoziative Verwechslungsgefahr besteht dabei aber nur bei solchen Produkten, die mit den Waren, für welche die Widerspruchsmarke eingetragen ist, hinreichend ähnlich sind. Dies ist nur bei den im Tenor genannten Waren, für welche die angegriffene Marke u. a. eingetragen ist, der Fall.



Die Ähnlichkeit der jeweils beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist nach ständiger Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren zu ermitteln, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere ihre Beschaffenheit, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 [Rz. 23] - Canon); daneben können auch ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, die Vertriebs- oder Erbringungsart sowie ihre wirtschaftliche Bedeutung Berücksichtigung finden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. 2006, § 9 Rn. 44 m w. N.). Abzustellen ist dabei vor allem darauf, ob zwischen den jeweils angebotenen Produkten oder Leistungen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern, wenn sie die Waren oder Dienstleistungen mit denselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese Waren oder Dienstleistungen vom selben oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH GRUR Int. 1994, 614 [Rz. 16] - Ideal Standard II; GRUR 1998, 922, 924 [Rz. 29] - Canon).

Nach diesen Grundsätzen sind nur die Waren *„Metall-, Hartgummi- und Celluloidwaren für ärztliche und gesundheitliche Zwecke, nämlich Spritzen, Tupferbefeuchter“* zu den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren *„Insulinpumpen und Zubehör, soweit in Klasse 10 enthalten; Infusionssets“* in einem zumindest mittleren Grad ähnlich, während im Übrigen keine Warenähnlichkeit besteht. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um spezielle Produkte zur *Therapie* der Diabetes handelt. Eine Ähnlichkeit kommt daher nur für solche Produkte in Betracht, die auf demselben oder auf eng benachbartem medizinischem Gebiet ebenfalls der Therapie dienen können; demgegenüber ist sie für alle Produkte, die vorrangig oder gar ausschließlich *Diagnosezwecken* dienen, als nur äusserst gering, wenn nicht sogar schon als unähnlich anzusehen (vgl. BPatG 30 W (pat) 44/09 - *AGENDIA/ARE DIA*, veröffentlicht auf <https://www.pavis-proma.de> und [www.juris.de](http://www.juris.de)). Damit ist eine Ähnlichkeit zwischen den Diabetestherapieprodukten, für

welche die Widerspruchsmarke allein geschützt ist, zu den Waren „*Instrumente für die Behandlung von Hals, Nase und Ohren insbesondere Otoskope, Ophthalmoskope, Laryngoskope und Hörrohre; Instrumente für Augenuntersuchungen, Diagnostikinstrumente für medizinische Zwecke; medizinische Glasfibrerkabel; Blutdruckmessgeräte, Blutsenkungsgeräte, Instrumente für Sauerstoffbehandlung, Stethoskope, Reflexhämmer*“ der angegriffenen Marke zu verneinen, weil diese entweder auf nicht-internistischen Gebieten (insbesondere der HNO und der Augenheilkunde) zur Anwendung kommen oder es sich bei ihnen um reine Diagnosegeräte handelt, die keinen therapeutischen Zwecken dienen. Die weiteren Produkte „*Praxis-Leuchten, Kopfleuchten, Diagnostikleuchten für medizinische Zwecke*“ wiederum weisen keinerlei Berührungspunkte zu den Waren der Widerspruchsmarke auf, was im Übrigen auch die Widersprechende so gesehen hat, indem sie diese Produkte, welche für die angegriffene Marke nicht nur in der mit dem Widerspruch gezeilt angegriffenen Klasse 10, sondern auch in der mit dem Widerspruch ausdrücklich nicht angegriffenen Klasse 11 geschützt sind, zumindest in der letztgenannten Klasse vom Widerspruch ausgenommen hatte.

Etwas Anderes gilt aber für die Waren „*Metall-, Hartgummi- und Celluloidwaren für ärztliche und gesundheitliche Zwecke, nämlich Spritzen, Tupferbefeuchter*“. Denn bei der Diabetestherapie ist es traditionell üblich, Insulin auch subkutan durch Spritzen zu verabreichen, so dass die für die angegriffene Marke geschützten Spritzen als alternativ zu den für die Widerspruchsmarke geschützten Insulinpumpen zur Anwendung kommende Produkte in einem engen Ähnlichkeitsbereich zu letzteren stehen. Da bei der Anbringung von Spritzen auch Tupferbefeuchter zur (Vorab-) Reinigung der Einstichstelle angewendet zu werden pflegen, sind auch diese als Alternativprodukte zu den Waren der Widerspruchsmarke anzusehen. Sowohl bei Spritzen als auch bei Tupferbefeuchtern liegt für den Verkehr, wenn er sie mit derselben Kennzeichnung wie bei Insulinpumpen wahrnimmt, damit aber nahe, sie fälschlich demselben Herkunftsunternehmen zuzuordnen. Dies reicht für die Bejahung einer engen Ähnlichkeit zwischen den vorgenannten Waren nach ständiger Rechtsprechung aus.

Soweit daher beide Marken für ähnliche Waren beansprucht sind, kann unter Berücksichtigung der (assoziativen) Markenähnlichkeit und einer zumindest durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke damit im Ergebnis eine Verwechslungsgefahr für die im Tenor genannten Waren der angegriffenen Marke nicht verneint werden. Soweit daher das Deutsche Patent- und Markenamt den Widerspruch der Widersprechenden auch in Bezug auf diese Waren zurückgewiesen hatte, war der angefochtene Beschluss daher teilweise aufzuheben und hinsichtlich dieser Waren die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, während die weitergehende Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war.

Da Gründe für eine Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich sind, hat es dabei zu verbleiben, dass beide Beteiligte ihre jeweiligen außergerichtlichen Kosten selbst zu tragen haben (§ 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG).

Klante

Hartlieb

Schwarz

Me