



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 533/11

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2008 024 893**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Dezember 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 4. September 2009 eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2008 024 893



beansprucht Schutz für die Waren und Dienstleistungen

"Klasse 10: Medizinische Geräte, Zubehör zu medizinischen Geräten (soweit in Klasse 10 enthalten) und Teile von medizinischen Geräten (soweit in Klasse 10 enthalten);

Klasse 37: Service für medizinische Geräte, nämlich Wartung, Reparatur, Instandsetzung, Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren von medizinischen Geräten;

Klasse 42: Entwicklung von medizinischen Geräten, deren Zubehör und Verbrauchsmaterial, technische Beratung für Franchising-Konzepte;

Klasse 44: Vermietung von medizinischen Geräten".

Gegen sie ist Widerspruch erhoben worden aus der seit 3. November 2000 für die Waren

"Klasse 10: Medizinische Instrumente, insbesondere Instrumente zur Diagnostik und Therapie am menschlichen Körper im Bereich der Radiologie, Endoskopie, Hämatologie, Gynäkologie, Urologie, innere Medizin, Chirurgie"

als Bildmarke geschützten Gemeinschaftsmarke GM 1 220 888



Mit Beschluss vom 19. Mai 2011 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke GM 1 220 888 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Kollisionszeichen bestehe nicht die Gefahr einer Verwechslung im Sinne der §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG einschließlich der Gefahr, dass beide Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Sie vertritt die Auffassung, der Wortbestandteil "Patho Products" der angegriffenen Marke beschreibe die beanspruchten Waren und Dienstleistungen glatt. Da ihm ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft fehle, werde die jüngere Marke allein durch ihren Buchstabenbestandteil "PP" geprägt. Klanglich seien die sich gegenüberstehenden Zeichen somit identisch. Jedenfalls bestehe Verwechslungsgefahr durch gedankliches In-Verbindung-Bringen, denn der Verkehr werde "PP" für einen Stammbestandteil in der Form eines Akronyms halten, welches in der angegriffenen Marke durch den Wortbestandteil "Patho Products" erläutert werde. Bei der Buchstabenfolge "PP" handele es sich jedoch um einen Firmenbestandteil der Widersprechenden.

Die Widersprechende beantragt,

auf die Beschwerde den Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2011 aufzuheben und die angegriffene Marke 30 2008 024 893 auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke GM 1 220 888 zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

hilfsweise einen Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen.

Sie hält die Widerspruchsmarke für nur schwach kennzeichnungskräftig und vertritt die Auffassung, die angegriffene Marke, die zudem keinen Schutz für identische Waren und Dienstleistungen beanspruche, werde nicht durch ihren Buchstabenbestandteil "PP" geprägt. Jedenfalls erkenne der Verbraucher eine Verbindung zwischen Wort- und Buchstabenbestandteilen "PP" und "Patho Products".

Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.

## II.

Die gem. §§ 66 Abs. 1, 2, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg und war daher zurückzuweisen.

Der Buchstabenbestandteil "PP" prägt die angegriffene Marke nicht und nimmt innerhalb dieser Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Seine graphische Ausgestaltung in der als Bildmarke beanspruchten Widerspruchsmarke findet in der angegriffenen Marke, die zusätzlich über weitere Zeichenbestandteile verfügt, keine Entsprechung. Angesichts dessen besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen in ihrer Gesamtheit auch dann keine markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 1. und 2. Alt. MarkenG, wenn sich die Zeichen im Verkehr auf identischen oder hochgradig ähnlichen Waren der Klasse 10 begegnen.

1.

Die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen kommen sich in Klasse 10 am nächsten, denn in dieser Klasse werden "medizinische Geräte", für die die angegriffene Marke eingetragen ist, von der Widerspruchsmarke in identischer Weise beansprucht. Bei dem im Warenverzeichnis der Widersprechenden verwendeten Begriff der "medizinischen Instrumente" handelt es sich um ein Synonym für "medizinische Geräte". Ein "Instrument" bezeichnet u. a. ein "meist fein gearbeitetes, kompliziert gebautes Gerät" (Duden Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl. 2011, S. 922 unter Verweis auf den Ausdruck "medizinische Instrumente"; vgl. auch Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 15. Aufl., S. 188 re. Sp., 189 re. Sp.).

2.

Der Senat geht davon aus, dass der als Bildmarke eingetragenen Widerspruchsmarke für alle in Klasse 10 beanspruchten Waren nicht mehr als durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt. Denn für einen infolge gesteigerter Verkehrsbekanntheit erweiterten Schutzzumfang des Zeichens bestehen keine Anhaltspunkte.

Eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke ist weder amts- noch gerichtsbekannt.

Auch die Widersprechende hat keinen Vortrag zu einer durch intensive und nicht nur kurzfristige Benutzung entstandenen, gesteigerten Bekanntheit ihres Zeichens als Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren der Klasse 10 zur Akte gebracht.

Zur Feststellung der gesteigerten Verkehrsbekanntheit sind alle relevanten Umstände einschließlich der Eigenschaften zu berücksichtigen, welche die Marke von Haus aus besitzt. Hierzu gehören der Umstand, ob die Marke beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren der Klasse 10 aufweist, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer

der Markenverwendung, die dafür aufgewendeten Werbemittel und die hierdurch erreichte Bekanntheit in den beteiligten Verkehrskreisen (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; GRUR 2009, 766, 769, Rn. 30 - Stofffähnchen; Hacker, Ströbele/Hacker, Rn. 138 zu § 9 m. w. N.).

Der Vortrag der Widersprechenden, sie benutze das Zeichen nicht nur zur Kennzeichnung ihrer Waren, sondern auch zur Kennzeichnung ihres Unternehmens zusammen mit der ausgeschriebenen Firmenbezeichnung "Peter Pflugbeil GmbH Medizinische Instrumente", genügt insoweit nicht. Er lässt u. a. keine Aussage über den Umfang der Benutzung zu. Die Stärkung der Kennzeichnungskraft einer Marke durch die Benutzung desselben Zeichens als Unternehmenskennzeichen hat der BGH überdies bislang nur in einem Fall bejaht, in welchem das Unternehmenskennzeichen selbst bereits gesteigerte Verkehrsbekanntheit erlangt hatte (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 487, Rn. 29 - Metrobus (für das Unternehmenskennzeichen "METRO")). Hierzu ist in diesem Fall nichts ersichtlich.

3.

Den angesichts dessen gebotenen deutlichen Zeichenabstand hält die jüngere Marke sicher ein:

Die Widerspruchsmarke "PP" steht einer Marke gegenüber, die sich in ihrer Gesamtheit durch die in ihr zusätzlich enthaltenen Begriffe "Patho Products" und durch eine abweichende graphische Ausgestaltung sowohl des Gesamtzeichens als auch des Zeichenbestandteils "PP" deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheidet.

Beide Zeichen richten sich sowohl an Ärzte, Apotheker und medizinisch geschultes Fachpersonal, als auch an medizinische Laien. Unter die in Klasse 10 beanspruchten Oberbegriffe "medizinische Instrumente" bzw. "medizinische Geräte" fallen neben Waren, die ausschließlich zur Verwendung durch ärztliches oder medizinisch geschultes Fachpersonal bestimmt sind, auch solche Waren, die sich,

wie beispielsweise "Blutdruckmessgeräte" oder "Injektionsapparate für Diabetiker", zugleich an medizinische Laien richten. Diejenigen Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 44, für die die angegriffene Marke zusätzlich Schutz beansprucht, beziehen sich ausdrücklich auf "medizinische Geräte". Zumindest das allgemeine, regelmäßig auf seine Gesundheit bedachte Publikum begegnet diesen Waren und Dienstleistungen im Verkehr erfahrungsgemäß mit einer leicht überdurchschnittlichen Aufmerksamkeit.

a)

In klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht wird die angegriffene Marke nicht durch ihren Buchstabenbestandteil "PP" geprägt. Eine Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil kann nur angenommen werden, wenn im Einzelfall davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenbestandteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (st. Rspr., BGH GRUR 1996, 775, 777 Sali Toft; BGH GRUR 2010, 828, 832, Rn. 45 - DiSC). In diesem Zusammenhang dürfen beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl. 2011, Rn. 333 zu § 9).

Den Buchstabenbestandteil "PP" werden die angesprochenen Verkehrskreise innerhalb der angegriffenen Marke nicht als eigene medizinische Abkürzung erkennen: Zwar steht "PP" in der Medizin u. a. für "Palliativpflege, Pflegepersonal, Primärprävention, Privatpatient, Privatpraxis" (vgl. [www.medizinische-abkuerzungen.de/lexikon/search.php](http://www.medizinische-abkuerzungen.de/lexikon/search.php)), "postprandial" ("nach einer Mahlzeit"), "per primam intentionem" ("primäre Wundheilung") oder "post partum" ("nach der Geburt") (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2012, 263. Auflage, S. 1682). Unabhängig davon, ob die hier insgesamt angesprochenen Verkehrskreise - zu denen medizinische Laien ebenso wie medizinisch geschultes Fachpersonal gehören - diese Bedeutung der Buchstabenfolge "PP" in Alleinstellung überhaupt erfassen werden, werden sie "PP" innerhalb der angegriffenen Marken jedenfalls nicht in diesem



Sinne, sondern als Akronym der durch eine gemeinsame Einrahmung mit dem Buchstabenbestandteil "PP" verbundenen, nachgestellten weiteren Wortbestandteile "Patho Products" auffassen.

Entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Auffassung ist innerhalb der angegriffenen Kombinationsmarke für das angesprochene Publikum der Firmenname oder ein Firmenbestandteil der Widersprechenden, der "Peter Pflugbeil GmbH Medizinische Instrumente" nicht zu erkennen (vgl. hierzu näher Hacker, Ströbele/Hacker, § 9 Rz. 374 m. w. N.). Die Buchstabenkombination "PP" ist selbst weder Firmenname, noch Firmenbestandteil der Widersprechenden. Zur Frage der Übernahme eines Firmenschlagworts, die sich im Zusammenhang mit einer selbständig kennzeichnenden Stellung stellt, wird nach unten verwiesen.

Die Wortbestandteile "Patho Products" treten innerhalb des Gesamtzeichens nicht in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten: "Patho Products" mag ein beschreibender Anklang zukommen. Er verbindet den vom griechischen Wort "páthos" abgeleiteten Begriff "patho-", eine Bestimmung in Zusammenhang mit der Bedeutung "Leiden, Krankheit" (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, a. a. O. S. 1316), mit dem zum englischen Grundwortschatz gehörenden, in der Werbesprache auch im Inland seit vielen Jahren gegenwärtigen Begriff "Products" (vgl. den Begriff "Productplacement", Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 7. Aufl., 2011, S. 1376; im Branchenbuch "Gelbe Seiten" finden sich über 450 Einträge von Firmenbezeichnungen mit dem Bestandteil "Products"). Um einen glatt beschreibenden Bestandteil handelt es sich bei dieser Wortkombination jedoch für keine der von der Inhaberin der angegriffenen Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. Die Markeninhaberin beansprucht Schutz für "medizinische Geräte" der Klasse 10 und ausdrücklich hierauf bezogene Dienstleistungen der Klassen 37, 42 und 44. "Patho Products", eine Begriffskombination, die sich zutreffend allenfalls mit "Krankheitsprodukte, Produkte für eine Krankheit, Produkte einer Krankheit" übersetzen lässt, beschreibt jedoch "medizinische

Geräte" bereits objektiv nicht glatt. "Medizinische Geräte" werden nicht für eine bestimmte Krankheit, sondern zu Diagnose- oder Therapiezwecken hergestellt.

Die angegriffene Marke wird der Verkehr demzufolge nicht allein als "PP" bezeichnen. In klanglicher Hinsicht genügt bereits die Aussprache des Wortbestandteils "Patho Products", um beide Zeichen sicher voneinander zu unterscheiden.

Eine Zeichenähnlichkeit im Bedeutungsgehalt besteht nicht. Die angesprochenen allgemeinen Verkehrskreise werden "PP" für sich genommen keinen konkreten Bedeutungsgehalt zuweisen und innerhalb der angegriffenen Marke annehmen, dass sich bei "PP" um eine Abkürzung des Weiteren, wenn auch vage bleibenden Sinngehalts des Wortbestandteils "Patho Products" handeln könnte.

In schriftbildlicher Hinsicht trägt die unterschiedliche graphische Ausgestaltung der Buchstabenfolge "PP" in der angegriffenen und der Widerspruchsmarke wesentlich dazu bei, beide Zeichen selbst dann sicher voneinander zu unterscheiden, wenn sie dem angesprochenen Verkehr auf identischen Waren begegnen. Angesichts der Kürze der als Widerspruchsmarke beanspruchten Buchstabenkombination "PP" kommt deren bildlicher Gestaltung ein wesentlich größeres Gewicht zu als bei normalen Wortzeichen (vgl. für ein aus einem Einzelbuchstaben bestehendes Zeichen zuletzt BGH GRUR 2012, 930 - 936, Rn. 51 ff. - Bogner B / Barbie B). Im Unterschied zu den auf weißem Grund einander überlappend und nebeneinander in schwarzer und grauer Schrift angeordneten Buchstaben "P" der Widerspruchsmarke sind die in der angegriffenen Marke enthaltenen Buchstaben "P" invers auf grauem Grund zwar einander überlappend, aber zusätzlich in ihrer Höhe zueinander versetzt dargestellt. Zudem ist innerhalb der in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben der senkrechte Strich dicker gestaltet als in der angegriffenen Marke. Der Eindruck, dem weiteren Wortbestandteil "Patho Products" werde in der Buchstabenfolge "PP" ein Akronym dieser Wortkombination vorangestellt, wird in der angegriffenen Marke zusätzlich durch den Rahmen

verstärkt, der beide Zeichenbestandteile verbindet (vgl. hierzu EuGH GRUR 2012, 616 - 618 - Multi Market Fonds MMF u. NAI - Der Natur Aktien Index; EuGH GRUR 2010, 1098 - 1100 - CK CREAMIONES KENNYA/CK).

b)

Innerhalb der angegriffenen Marke kommt der Buchstabenkombination "PP" schließlich keine selbstständig kennzeichnende Stellung zu, denn dort erscheint "PP" nicht wie eine "Marke in der Marke" (vgl. Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 421 zu § 9).

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat den Buchstabenbestandteil "PP" nicht mit einem bekannten oder sonst als solchem erkennbaren eigenen Unternehmenskennzeichen kombiniert. "Patho Products" stellt weder eine bekannte Marke (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044, Rn. 34 - THOMPSON LIFE), noch einen bekannten Stammbestandteil eines Serienzeichens der Inhaberin der angegriffenen Marke dar (vgl. BGH GRUR 2008, 258, 259, Rn. 33 - INTERCONNECT/T-interconnect; OLG Köln, GRUR-RR 2009, 335, 337 - Power Moon).

Umgekehrt handelt es sich bei dem Buchstabenbestandteil "PP" nicht um ein bekanntes Firmenschlagwort der Inhaberin der älteren Marke (vgl. BGH GRUR 2009, 484, 491, Rn. 80 - Metrobus). Als Firmenschlagwort ist "PP" nicht amts- oder gerichtsbekannt. Auch die Verfahrensbeteiligten haben zur Frage der Bekanntheit dieser Buchstabenkombination als Firmenschlagwort keinen Vortrag zur Akte gereicht. Solange die eigentliche Firmenbezeichnung, hier "Peter Pflugbeil GmbH Medizinische Instrumente" verwendet wird und geschützt ist, kann der Prüfung, ob sich einer ihrer Bestandteile als Schlagwort eignet, ohnehin nicht allein eine daneben in Gebrauch genommene abgekürzte Firmenbezeichnung zugrunde gelegt werden (vgl. BGH I ZR 112/10, Entsch. v. 31. Mai 2012 - Castell/VIN CASTEL). Dies gilt umso mehr für eine aus ihren Anfangsbuchstaben gebildete Abkürzung. Im Gesamtzusammenhang mit den Wortbestandteilen "Patho Products" werden die angesprochenen Verkehrskreise den vorangestellten

Buchstabenbestandteil "PP" entgegen der von der Widersprechenden geäußerten Ansicht daher nicht als Akronym der "Peter Pflugbeil GmbH Medizinische Instrumente" erkennen.

Innerhalb der jüngeren Marke "PP Patho Products" werden sie "PP" vielmehr für eine Abkürzung des weiteren Wortbestandteils "Patho Products" halten. Die Voranstellung der Anfangsbuchstaben dieses Wortbestandteils sowie die graphische Umrahmung der angegriffenen Marke verbinden die Wort- und Buchstabenbestandteile des jüngeren Zeichens zu einer gesamtbegrifflichen Einheit, die der Annahme einer selbstständig kennzeichnenden Stellung entgegensteht (vgl. BGH GRUR 2010, 646, 648, Rn. 18 - OFFROAD; Hacker, Ströbele/Hacker, a. a. O. Rn. 428 zu § 9).

c)

Zusätzlich besteht nicht die Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr sind nicht gegeben. Der Verkehr, der die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkennt und deshalb keiner unmittelbaren Verwechslungsgefahr unterliegt, wird den allein in beiden Marken enthaltenen Buchstabenbestandteil "PP" nicht als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten. Die Widersprechende hat nicht vorgetragen, im Verkehr mit einem in beiden Marken übereinstimmenden Buchstabenbestandteil "PP" aufgetreten zu sein, der zugleich als Wortstamm Bestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter, benutzter Serienmarken wäre (Hacker, a. a. O., 9. Aufl., § 9 Rn. 378 m. w. N.).

Da auch für eine Verwechslungsgefahr in andere Richtungen keine ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorgetragen oder ersichtlich sind, musste der Beschwerde der Widersprechenden gegen den Beschluss der Markenstelle der Erfolg versagt bleiben.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nicht erforderlich. Die Widersprechende hat sie nicht beantragt, § 69 Nr. 1 MarkenG, und der Senat hat sie nicht für sachdienlich erachtet, § 69 Nr. 3 MarkenG.

4.

Zu einer Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten i. S. d. § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG haben schließlich weder die Sach- und Rechtslage noch das Verhalten der Verfahrensbeteiligten Anlass gegeben.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb