



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 24/11

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 035 761.4

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Klante, der Richterin Dorn und des Richters am Amtsgericht Jacobi

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

tobys

ist am 2. Juni 2008 angemeldet und am 20. Oktober 2008 unter der Nummer 30 2008 035 761.4 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für folgende Waren der

Klasse 10: chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel und chirurgisches Nahtmaterial.

Die Eintragung wurde am 21. November 2008 veröffentlicht. Gegen diese Marke hat die Inhaberin der am 30. März 1998 eingetragenen Gemeinschafts-Wortmarke EM 77503

TOBI

am 17. Februar 2009 Widerspruch erhoben, und zwar gestützt auf folgende Widerspruchswaren:

Klasse 5: Pharmazeutische Präparate.

Die Markenstelle für Klasse 10 des DPMA hat mit Beschluss vom 26. Januar 2011 eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, sogar im Falle - hier nicht vorliegender - identischer Marken wäre eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die sich gegenüberstehenden Waren seien einander unähnlich. „Pharmazeutische Präparate“ würden in der Regel nicht von denselben Herstellern produziert wie „chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, orthopädische Artikel und chirurgisches Nahtmaterial“ und hätten kaum Berührungspunkte bezüglich ihrer Inhaltsstoffe, Beschaffenheit, Nutzerkreise, Anwendungsgebiete und Vertriebsstätten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie ist der Ansicht, dass nach der maßgeblichen Registerlage eine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwischen „pharmazeutischen Präparaten“ und den Waren der Klasse 10 bestehe zumindest eine mittlere Warenähnlichkeit. Die sich gegenüberstehenden Waren dienen gleichermaßen der Verhütung, Behandlung oder Heilung von Krankheiten. Eine Ähnlichkeit bestehe auch zu den „orthopädischen Artikeln“, da diese - wie Arzneimittel - vom behandelnden Arzt verschrieben werden könnten. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei nicht verringert. „TOBI“ sei nicht als Abkürzung des Wirkstoffs Tobramycin bekannt. Die Zeichen seien nach der Registerlage phonetisch hochgradig und schriftbildlich sehr ähnlich. Die Wortanfänge „TOB“ seien identisch. Die Buchstaben „Y“ und „I“ am Wortende würden ähnlich ausgesprochen werden. Der letzte Buchstabe der angegriffenen Marke könne als Mehrzahl- oder Genitiv- „S“ verstanden werden.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes,
Markenstelle für Klasse 10, vom 26. Januar 2011 aufzuheben und
die Löschung der Marke 30 2008 035 761.4 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. Im Widerspruchsverfahren hat sie die Auffassung vertreten, eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor. Die Waren seien nicht identisch und richteten sich ausschließlich an unterschiedliche Fachkreise. Das unter der Widerspruchsmarke allein vertriebene Mukoviszidose-Präparat „TOBI“ sei verschreibungspflichtig und im übrigen so teuer, dass ein Endabnehmer das Produkt nicht ohne vorherige Recherche einkaufe. Die Waren der angegriffenen Marke richteten sich ausschließlich an Chirurgen. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei vermindert, da sie lediglich den in der Ware enthaltenen Wirkstoff beschreibe. Phonetisch und schriftbildlich sei die Widerspruchsmarke „tobys“ eindeutig unterscheidbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Senat teilt im Ergebnis die Auffassung der Markenstelle, dass zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 125 b Nr. 1, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder 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 oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2006, 237, 238 – PICA-RO/PICASSO; BGH GRUR 2011, 824, Rdnr. 19 – Kappa; GRUR 2010, 833, Rdnr. 12 - Malteserkreuz II; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, 486, Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2008, 906 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, 260, Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR 2008, 903, Rdnr. 10 - SIERRA ANTIGUO).

1. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist bei Zugrundelegung entfernt ähnlicher Waren und Anwendung der gebotenen Sorgfalt seitens der angesprochenen Verkehrskreise eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

a) Entgegen der Auffassung des DPMA liegt keine Warenunähnlichkeit vor. Die Vergleichsmarken werden vielmehr teilweise zur Kennzeichnung zumindest entfernt ähnlicher Waren verwendet.

Eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehenden Waren ist grundsätzlich 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 und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen

Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (EuGH MarkenR 2009, 47, 53, Rdnr. 65 – Edition Albert René; BGH GRUR 2004, 601 - d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Bei einer absoluten Warenunähnlichkeit kann eine Verwechslungsgefahr nicht bestehen (EuGH GRUR 1998, 922, Rdnr. 15 - Canon; BGH GRUR 2009, 484, 486, Rdnr. 25 - Metrobus; GRUR 2007, 321 - COHIBA; GRUR 2006, 941 Rdnr. 13 - TOSCA BLU).

Nach diesen Grundsätzen ist eine absolute Warenunähnlichkeit zwischen den „chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten“ einerseits und den „pharmazeutischen Präparaten“ andererseits zu verneinen. Diese sind - entsprechend einer gefestigten Entscheidungspraxis (vgl. BPatG 24 W (pat) 1/09 - Hedona/Dona; 28 W (pat) 101/07 - NUTRICARE/NUTRICARE; 28 W (pat) 31/04 - BIOCYTE/BIOSITE; 28 W (pat) 24/03 - Stonex; 30 W (pat) 240/02 - HydroDerm; 28 W (pat) 127/97 - VIMED/Vivimed; jeweils in juris.de) - im Hinblick auf ihren funktionellen Zusammenhang im Sinne sich ergänzender Produkte zumindest als entfernt ähnlich anzusehen.

„Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate“ werden inzwischen immer häufiger im Verbund mit „pharmazeutischen Präparaten“ eingesetzt, z. B. Ballonkatheter: „Der Medikamenten-beschichtete Ballonkatheter bzw. Medikament-freisetzende Ballonkatheter (engl. drug-eluting balloon, kurz DEB, oder drug-coated balloon) ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Ballonkatheter.“(<http://de.wikipedia.org/wiki/Angioplastie>). Auch Inhalatoren werden gemeinsam mit Inhalationslösungen vermarktet (z. B.: <http://www.medpex.de/inhalation-einreibung/wick-dampf-inhalator-mit-2-vapopads-p7638935#ai300>).

Medizinische Implantate können als Medikamententräger dienen, wie folgende Beispiele zeigen:

- „Unmittelbares wissenschaftliches Ziel der am Verbund REMEDIS beteiligten Partner ist die Entwicklung wirkstofffreisetzender Mikroimplantate für mikrochirurgische und minimalinvasive Verfahren.“ (http://www.sciencenet-mv.de/index.php/kb_2506/io_2699/io.html) oder
- „Ein intravitreales Implantat ist ein Kügelchen, Plättchen oder Stäbchen, das in den Glaskörperraum des Auges eingesetzt wird. Im Implantat befindet sich ein Medikament, das langsam in das Augeninnere abgegeben wird. Verschiedene Wirkstoffe können über einen solchen Medikamententräger verabreicht werden, um zur Bekämpfung einiger Erkrankungen zu dienen.“ (<http://www.portal-der-augenmedizin.de/behandlungen/allgemeine-chirurgie/weitere-behandlungen/intravitreale-implantate-glaskoerper.html>) oder
- „Stents, die Medikamente freisetzen, sind nicht gefährlicher als unbeschichtete Metallstents.“ (http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/herz/news/herzkranzgefuesse_aid_132784.html).

Vorstellbar ist auch, dass „Chirurgisches Nahtmaterial“ mit einem Arzneimittel getränkt ist, das blutstillende Wirkung hat, wie das bei Tampons in der Chirurgie bereits der Fall ist: „Kleinere diffuse Blutungen werden lokal tamponiert, Schleimhautblutungen verätzt. Zur Tamponade werden auch mit Adrenalin getränkte Tupfer eingesetzt, welches ein Zusammenziehen der Blutgefäße (Vasokonstriktion) bewirkt.“ (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Blutstillung>), so dass jedenfalls eine entfernte Ähnlichkeit dieser Waren anzunehmen ist.

„Orthopädische Artikel“ und „pharmazeutische Präparate“ sind einander jedoch unähnlich (vgl. HABM R0124/09-1, 11. September 2009 - InstruVet/INSTRUNET; HABM R1546/10-2, 30. Mai 2011 - DELTA Xtend/LABORATORIOS DELTA, LDA). Allein die übereinstimmende Möglichkeit der Verschreibung durch einen Arzt ist nicht geeignet, eine kollisionsrelevante Ähnlichkeit dieser Waren zu begründen.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für „pharmazeutische Präparate“ ist durchschnittlich. Dass dem Wort „TOBI“ - auch im Hinblick auf den von der Widersprechenden vertriebenen Wirkstoff Tobramycin, einem bakteriziden Antibiotikum aus der Gruppe der Aminoglykoside zur äusserlichen oder innerlichen Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten (vgl. <http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Tobramycin>) - ein beschreibender Anklang anhaften würde, liegt für das hier maßgebliche inländische Publikum nicht wirklich nahe. „TOBI“ ist als Abkürzung für den Wirkstoff Tobramycin (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Tobi>) oder auch sonst (vgl. <http://www.abkuerzungen.de/noreult.php?style=standard&language=de&searchterm=Tobi>) nicht bekannt. Anknüpfungstatsachen für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke wurden von der Widersprechenden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

c) Angesichts durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und entfernter Warenähnlichkeit hält das angegriffene Zeichen den gebotenen geringen Zeichenabstand zur Vermeidung der Gefahr unmittelbarer Verwechslungen ein.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. EuGH GRUR 2004, 428, 431, Rdnr. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus (BGH a. a. O., Rdnr. 26 – Kappa; GRUR 2009, 1055, Rdnr. 26 – airdsl; MarkenR 2008, 393, 395, Rdnr. 21 – HEITEC; BGHZ 139, 340, 347 - Lions). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grund-

sätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen.

Eine begriffliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen „tobys“ und „TOBI“ ist nicht erkennbar, da es sich jedenfalls bei dem Wortzeichen „tobys“ um einen Phantasiebegriff handelt.

In schriftbildlicher Hinsicht ist ungeachtet des identischen Wortanfangs („tob-“) eine die Annahme einer Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit nicht gegeben. Die markanten Schlussbuchstaben „ys“ der jüngeren Marke werden weder übersehen, noch überlesen werden und treten auch im Erinnerungsbild nicht vollständig zurück. Die Abweichung in der Anzahl der Buchstaben („tobys“ mit fünf Buchstaben und „TOBI“ mit vier Buchstaben) und die Merkmale der Buchstaben „y“ und „s“ am Ende des angegriffenen Zeichens schließen insoweit die Möglichkeit einer unmittelbaren Verwechslung mit der gebotenen Sicherheit aus. Der letzte Buchstabe „l“ der Widerspruchsmarke unterscheidet sich sowohl in Groß- als auch in Kleinschreibung deutlich von der Buchstabenfolge „ys“, wobei der Buchstabe „y“ in Kleinschreibung in markanter Weise nach unten reicht. Der in beiden Marken identisch enthaltene Bestandteil „tob“ nimmt auch keine kollisionsbegründende Stellung ein; denn dieser prägt weder die Widerspruchsmarke noch die angegriffene Marke: Die weiteren Wortelemente („-ys“ einerseits und „-l“ andererseits) bilden nämlich mit dem vorangestellten „tob“ eine Einheit und treten nicht in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden könnten (EuGH GRUR 2007, 700, Rdnr. 41 – HABM/Shaker [Limoncello]; EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2009, 772, 776, Rdnr. 57 – Augsburger Puppenkiste; a. a. O., Rdnr. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2007, 888, Rdnr. 22 u. 31 – Euro Telekom; a. a. O., Rdnr. 18 – Malteserkreuz I). Das angesprochene Publikum hat keinen Anlass, die Zeichen zergliedernd zu betrachten und sich bei der Frage des Herkunftshinweises schriftbildlich allein an dem Bestandteil „Tob“ zu orientieren.

Diese Wertung gilt auch für die klangliche Betrachtung, so dass sich die Zeichen auch insoweit in ihrer Gesamtheit gegenüberstehen. Klanglich sind die Kollisionsmarken zwar in ihrer ersten Silbe identisch und in ihrer Vokalfolge hochgradig ähnlich (O-I), weil die Vokale „y“ und „i“ im Deutschen ähnlich ausgesprochen werden. Trotz gleicher Silbenanzahl („to-bys“ bzw. „TO-BI“) wird jedoch die markante Schlussilbe der jüngeren Marke („ys“) nicht überhört werden. Denn bei Auswahl und Erwerb von Produkten der Warenklassen 5 und 10 ist die generell hohe Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise zu berücksichtigen (vgl. BPatG 24 W (pat) 1/09 - Hedona/Dona,a.a.O.). Dies gilt nicht nur für die angesprochenen Fachkreise (z.B. Ärzte, medizinisches Hilfspersonal oder Apotheker), die erfahrungsgemäß bei der Auswahl von Arzneimitteln und „chirurgischen, ärztlichen, zahn- und tierärztlichen Instrumenten und Apparaten und chirurgischem Nahtmaterial“ sehr sorgfältig sind und daher nur selten Markenverwechslungen unterliegen (vgl. BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone). Soweit die Waren verordnungsfrei und auch außerhalb von Apotheken abgegeben werden können, gilt dies auch für das allgemeine Publikum. Denn nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, 2012, § 9 Rdnr. 214) ist nicht auf den flüchtigen Verkehr abzustellen, sondern auf normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren. Zudem ist zu beachten, dass der allgemeine Verkehr gerade bei Waren, die mit der Gesundheit zusammenhängen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Auch unter Berücksichtigung dieses Umstands sind daher - schriftbildliche wie klangliche - Markenverwechslungen gerade im Bereich der sich hier gegenüberstehenden Waren nicht wahrscheinlich.

2. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenurpation (vgl. EuGH a. a. O., Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 646, Rdnr. 15 - OFFROAD; a. a. O., Rdnr. 20 - Malteserkreuz II; a. a. O., Rdnr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; a. a. O., Rdnr. 18 - Malteserkreuz I)

scheidet aus. Hier stimmt die jüngere Marke „tobys“ allein in dem Bestandteil „tob“ der Widerspruchsmarke „TOBI“ überein. Die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr in einem solchen Fall würde auf einen unzulässigen Elementenschutz hinauslaufen und ist deshalb abzulehnen (vgl. BGH a. a. O, Rdnr. 34 - SIERRA ANTIGUO; Hacker, in Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 414).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens kommt aus o. g. Gründen ebenfalls nicht in Betracht. Aber selbst wenn – wie hier ersichtlich nicht - „tob“ als Stammbestandteil einer Markenserie der Widersprechenden geeignet wäre, müsste die Widersprechende über eine auf dem Markt präsente Markenserie mit diesem Stammbestandteil verfügen (EuGH GRUR Int. 2007, 1009, Rdnr. 64 - Il Ponte Finanziaria/HABM [BAINBRIDGE]). Anhaltspunkte hierfür wurden nicht vorgetragen und sind auch sonst nicht ersichtlich.

3. Besondere Umstände, aus denen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne hergeleitet werden könnte, liegen nicht vor. Ausschließlich assoziative Gedankenverbindungen, die zwar zu behindernden, rufausbeutenden oder verwässernden Wirkungen, nicht jedoch zu eigentlichen Herkunftsverwechslungen führen, reichen für die Annahme einer markenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr nicht aus (EuGH GRUR 1998, 387, 389, Rdnr. 18 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2002, 544, 547 – BANK 24; GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeyChem).

Klante

Dorn

Jacobi

Me