



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 110/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 307 31 563.0

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 4. September 2012 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters am Oberlandesgericht Heimen beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke Nr. 307 31 563.0

Staxa

ist am 14. Mai 2007 angemeldet und am 10. Oktober 2007 für die folgenden Waren in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen worden:

„Klasse 3: Kosmetika; Parfümeriewaren, ätherische Öle; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

Klasse 5: diätetische Lebensmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen;

elementen entweder einzeln oder in Kombination; vorgenannte Waren der Klasse 05 insbesondere für Sporttreibende, insbesondere als Schonkostprodukte für Rekonvaleszenten, insbesondere als Malzeit für Übergewichtige zum Zwecke der Gewichtsreduktion und insbesondere zur gezielten Zufuhr bestimmter Nahrungsstoffe; vorgenannte Waren der Klasse 05 insbesondere in Form von instantaniserten Pulvern und Granulaten sowie festen Zubereitungen in Form von Kautabletten, Lutschtabletten oder Dragees als Zusatz zur täglichen Kost; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Babykost;

Klasse 29: diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten, insbesondere für Sporttreibende, insbesondere als Schonkostprodukte für Rekonvaleszenten, insbesondere als Malzeit für Übergewichtige zum Zwecke der Gewichtsreduktion und insbesondere zur gezielten Zufuhr bestimmter Nahrungsstoffe; vorgenannte Waren der Klasse 29 insbesondere in Form von instantaniserten Pulvern und Granulaten sowie festen Zubereitungen in Form von Kautabletten, Lutschtabletten oder Dragees als Zusatz zur täglichen Kost;

Klasse 30: diätetische Lebensmittel oder Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke auf der Basis von

Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten, insbesondere für Sporttreibende, insbesondere als Schonkostprodukte für Rekonvaleszenten, insbesondere als Malzeit für Übergewichtige zum Zwecke der Gewichtsreduktion und insbesondere zur gezielten Zufuhr bestimmter Nahrungsstoffe; vorgenannte Waren der Klasse 30 insbesondere in Form von instantanisierter Pulvern und Granulaten sowie festen Zubereitungen in Form von Kautabletten, Lutschtabletten oder Dragees als Zusatz zur täglichen Kost“.

Die Eintragung ist am 9. November 2007 veröffentlicht worden. Gegen diese Eintragung hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus ihren folgenden drei prioritätsälteren Marken, nämlich

1.) der am 27. April 1954 eingetragenen Wortmarke Nr. 656708

Stada

die Schutz genießt für die Waren der

„Klasse 5: Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Entkeimungs- und Entwesungsmittel (Desinfektionsmittel)“;

2.) der am 5. August 1999 eingetragenen Wortmarke Nr. 399 23 971

STADA

die u. a. eingetragen ist für die Waren der

Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5: pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost;

Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis;

Klasse 32: andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“

und

3.) der am 16. April 1999 eingetragenen Gemeinschaftswortmarke Nr. 00569 194

STADA

die für die folgenden Waren Schutz beansprucht:

„Klasse 3: Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

Klasse 5: Arzneimittel, Chemikalien für medizinische und Hygienezwecke, pharmazeutische Arzneimittel, Pflaster, Verbandmaterial, Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren und Pflanzen, Desinfektionsmittel; veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Fungizide, Herbizide“.

Die Markenstelle für Klasse 3 hat mit zwei Beschlüssen vom 26. Oktober 2009 und vom 1. Juli 2010, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, auf die Widersprüche die angegriffene Marke vollständig gelöscht.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke bei teils identischen, teils sehr ähnlichen Waren den erforderlichen Zeichenabstand nicht ein. Die jüngere Marke unterscheide sich schriftbildlich lediglich in einem Buchstaben, nämlich „x“ statt „d“ in der Mitte des Markennwortes von den Widerspruchsmarken. Zwar sei der Klang und auch der bildliche Eindruck des Buchstaben „x“ prägnant, dies reiche jedoch in der gebotenen Gesamtbetrachtung nicht aus, die bestehenden Gemeinsamkeiten der Markennörter „Staxa“ und „Stada“ bzw. „STADA“ und die daraus folgende Verwechslungsgefahr auszuräumen.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde vom 5. August 2010.

Die Anmelderin hält den Buchstaben „x“ in der Anmeldemarke für prägend, weil er in dem noch kurzen Wort sowohl in (schrift-)bildlicher als in klanglicher Hinsicht auffällig sei; außerdem werde der Verkehr auch die Anlehnung des Markennwortes

an den in den beanspruchten Waren enthaltenen Wirkstoff **Astaxanthin** erkennen, ansonsten werde er es als Kunstwort auffassen.

Sinngemäß beantragt die Markeninhaberin,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. Oktober 2009 und vom 1. Juli 2010 aufzuheben und die Widersprüche zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende verteidigt die angefochtenen Beschlüsse.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn die Markenstelle für Klasse 3 hat auf die Widersprüche mit zutreffenden Erwägungen die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, weil zwischen den Kollisionszeichen eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr besteht, §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 165 Abs. 2 MarkenG i. V. m. § 42 MarkenG a. F.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei sind zunächst - und zwar unabhängig von einander - Feststellungen zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke(n), zur Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sowie zur Ähnlichkeit der Vergleichszeichen zu treffen. Bei

einer abschließenden Entscheidung über die markenrechtliche Verwechslungsgefahr ist zu berücksichtigen, dass die vorgenannten Faktoren in einem Verhältnis der Wechselwirkung zu einander stehen, so dass ein geringerer Grad des einen Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann (st. Rspr.; vgl. z. B. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) - *Sabèl/Puma*; GRUR 2008, 343, 345 (Nr. 48) - *Il Ponte Finanziaria Spa/HABM*; BGH GRUR 2008, 905, 905 (Nr. 12) - *Pantohexal*).

Maßgeblich ist vorliegend der Standpunkt sowohl der Fachkreise als auch der allgemeinen Endverbraucher, also der allgemeinen Verkehrskreise, die hier Adressaten der betroffenen Art von Waren sind.

Wie in den angefochtenen Beschlüssen zutreffend ausgeführt, ist hier von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Die Angabe „Stada“ ist auch in dem Unternehmensnamen der Widersprechenden enthalten. Ausweislich der von der Widersprechenden publizierten Unternehmensgeschichte stand ursprünglich im Jahr 1895 bei der Gründung der Rechtsvorgängerin als Apothekergenossenschaft die in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabenfolge „Stada“ für „*Standardarzneimittel Deutscher Apotheker*“ (vgl. dazu Unternehmensinformationen unter: www.stada.de/stada/konzern/konzernprofil/unternehmen_mit_historie.asp), spätestens seit 1948 ist das Unternehmen unter der Bezeichnung STADA – Arzneimittel aufgetreten, zunächst rund 20 Jahre als eingetragene Genossenschaft, anschließend als Aktiengesellschaft. Aufgrund dieser Umstände konnte der Senat trotz der genannten ursprünglichen Bedeutung eine entscheidungserhebliche Schwächung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken weder zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke, noch gegenwärtig feststellen. Auch Abkürzungen von Unternehmensnamen unterfallen grundsätzlich keinen höheren Anforderungen an die Kennzeichnungskraft als andere Kurzwörter oder Buchstabenkombinationen. Eine Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft kann dann vorliegen, wenn es sich um eine Abkürzung handelt, die sich erkennbar an einen im maßgeblichen Bereich verwendeten Begriff angelehnt. Die abkürzende Angabe „Stada“ wurde jedoch von der Widersprechenden und deren Rechtsvorgängern im wirtschaftlichen Verkehr längere Zeit, nämlich bereits seit

ca. 50 Jahren vor der Anmeldung der angegriffenen Marke, als eigenständige Unternehmensbezeichnung unabhängig von der ursprünglichen Bedeutung als Name einer Apothekergenossenschaft verwendet und hat - wie auch andere bekannte Abkürzungen (historischer) Unternehmensnamen - in der Wahrnehmung des Verkehrs eine von dieser - beschreibenden - Bedeutung unabhängige, selbständige Stellung erlangt.

Dies gilt in der Wahrnehmung des Publikums umso mehr, als sich die Widersprechende von den genossenschaftlichen Ursprüngen sowohl in organisatorischer und rechtlicher Hinsicht als auch hinsichtlich des damaligen Geschäftsfeldes, nämlich der Herstellung bzw. des Vertriebs eines Standardarzneimittelsortiments für Apotheken, immer weiter entfernt haben. Die Verwendung einer mit der Widerspruchsmarke identischen oder vergleichbaren und gebräuchlichen Abkürzung im Zusammenhang mit den hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen, die zu einer relevanten Minderung der Kennzeichnungskraft führen könnte, hat der Senat seit der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht feststellen können. Anhaltspunkte hierfür sind auch nicht vorgetragen worden.

Die Waren der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarken zu 2.) und 3.) in Klasse 3 sind, soweit nicht identisch, mindestens sehr ähnlich. Die Waren, die von der angegriffenen Marke und den Widerspruchsmarken zu 1.) und 2.) in der Klasse 5 beansprucht werden, sind entweder identisch oder hochgradig ähnlich. Im Bereich der Klassen 29 und 30 sind die Waren der angegriffenen Marke mit den von den Widerspruchsmarken zu 1.), 2.) und 3.) beanspruchten Waren in den Klassen 5, 30 und 32 ebenfalls hochgradig ähnlich. Die Waren der Widerspruchsmarken zu 2) und 3) „Präparate für die Gesundheitspflege, diätische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ umfassen auch die von der angegriffenen Marke beanspruchten „diätischen Lebensmittel zur Gesundheitspflege“ und „Nahrungsergänzungsmittel“ unabhängig von der jeweiligen stofflicher Zusammensetzung und dem genannten Anwendungsbereich.

Dies beruht nicht zuletzt auf den übereinstimmenden Verwendungszwecken (z. B. Gesundheitsvorsorge durch Ernährung), Darreichungsformen und identischen Inhaltsstoffen. Die drei unbeschränkt eingelegten Widersprüche sind zwar einzeln

betrachtet nicht in Bezug auf sämtliche Waren und Dienstleistungen, auf welche die Widersprüche gestützt werden, durchgreifend, in der Summe wird jedoch das vollständige Warenverzeichnis der angegriffenen Marke von den Angriffen erfasst, so dass die einheitliche Entscheidung der Markenstelle zutreffend von einer Kollisionslage der Waren im Gesamtumfang des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausgegangen ist.

Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (st. Rspr.: BGH, BGHZ 139, 340, 347 - Lions; GRUR 2008, 903 - SIERRA ANTIGUO; GRUR 2009, 1055 - airdsl). Für die Bejahung der Zeichenähnlichkeit reicht dabei regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im (Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (st. Rspr.: BGHZ 139, 340, 347 - Lions; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; GRUR 2006, 60 - coccodrillo; GRUR 2008, 803 - HEITEC; BGH, GRUR 2009, 1055 - airdsl; GRUR 2011, 824 - Kappa).

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Identität bzw. durchschnittlicher Ähnlichkeit der Vergleichswaren und -dienstleistungen muss die jüngere Marke einen deutlichen Abstand zu der prioritätsälteren halten. Diese Anforderung erfüllt die angegriffene Marke nicht, vielmehr kommt sie der Widerspruchsmarke bereits bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit der hier angesprochenen Verkehrskreise, soweit nämlich Konsumartikel des alltäglichen Bedarfes in den Klassen 3, 29, 30 und 32 betroffen sind, klanglich und bildlich verwechselbar nahe.

Der Markeninhaberin kann zwar zugestimmt werden, dass isoliert betrachtet die Buchstaben „x“ und „d“ schriftbildlich als unähnlich anzusehen sind, insbesondere weicht die Oberlänge des Buchstabens „d“ vom Buchstaben „x“ ab, dieser Unterschied entfällt aber bei auch möglicher Großschreibung eines oder beider Mar-

kenworte. Ohnehin ist der Gesamteindruck der Markenzeichen entscheidend. Die Kollisionszeichen sind mit jeweils fünf Buchstaben keine eindeutigen Kurzzeichen mehr, bei denen Abweichungen in nur einem Buchstaben stärker ins Gewicht fallen. Bei den hier zur Beurteilung stehenden Markennwörtern fallen Unterschiede in einzelnen Buchstaben, vor allem in der erfahrungsgemäß weniger beachteten Wortmitte, dem Verkehr bereits weniger auf, so dass die identischen Elemente am besonders beachteten Wortanfang und am Ende, nämlich „Sta-“ und „-a“ den bildlichen Gesamteindruck bestimmen.

Gleiches gilt für die klangliche Verwechslungsgefahr. Unerheblich ist insoweit, dass die Buchstaben „x“ und „d“ selbst keine klangliche Ähnlichkeit aufweisen, da sie hier nicht isoliert betrachtet werden dürfen, weil der Verkehr die Marken als einheitliches Wort ausspricht. Zwar hat der Buchstabe „x“ auch im Markennwort „Staxa“ ein anderes Klangbild als der an seine Stelle tretende Buchstabe „d“ in den Widerspruchsmarken, dieser Unterschied in den Silben „-xa“ bzw. „-da“ tritt aber hinter die klanglichen Übereinstimmungen der Kollisionszeichen im Übrigen, nämlich im Anlaut, im Auslaut, in der – identischen – Vokalfolge und Silbenstruktur sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus zurück.

Dies gilt auch, soweit ein gesteigerter Aufmerksamkeitsgrad des angesprochenen Verkehrs zugrunde gelegt wird, weil sich die Vergleichszeichen im Bereich der Waren in Klasse 5 begegnen. Für die Annahme der Markeninhaberin, dass den Markennworten vom Verkehr eine gesteigerte Aufmerksamkeit entgegengebracht werde, die einer Verwechslungsgefahr entgegenwirke, weil es sich bei den angemeldeten Waren generell um Produkte im Bereich der Gesundheitspflege bzw. Medizin handele, bestehen keine ausreichende Anhaltspunkte. Dies kann nur für wenige der im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführten Vergleichswaren, nämlich für solche der Klasse 5 angenommen werden. Denn nach Auffassung des Senates begegnet der Verkehr erfahrungsgemäß „diätischen Lebensmitteln oder Nahrungsergänzungsmitteln“ außerhalb der Warenklasse 5 nicht generell mit einem über das im sonstigen Lebensmittelbereich übliche Maß hinausgehenden Grad an Aufmerksamkeit, so dass insoweit nur von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad ausgegangen werden kann. Ein anderer Maß-

stab kann insofern allenfalls gelten, soweit sich die Vergleichszeichen hier auf Waren in Klasse 5 begegnen, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, nämlich „Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“, denen auf Seiten der Widerspruchsmarken zu 1), 2) und 3) jeweils in der Klasse 5 identische Waren gegenüberstehen. Auch wenn im Zusammenhang mit diesen Waren für medizinische Zwecke eine erhöhte Sorgfalt der beteiligten Verkehrskreise Verwechslungsmindernd zu berücksichtigen ist, führt dies nicht dazu, dass die hier vorliegende klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken zurücktritt und die Verwechslungsgefahr beseitigt wird. Dafür fallen die festgestellten Übereinstimmungen zu sehr ins Gewicht. Das sind hier Warenidentität und eine hochgradige, an Identität heranreichende schriftbildliche und erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin steht dieser Verwechslungsgefahr auch kein konkreter Sinngehalt des Markenwortes „Staxa“ entgegen, der die Ähnlichkeit mit dem Markenwort „Stada“ bzw. „STADA“, dem keine konkrete Begrifflichkeit zugeordnet werden kann, abschwächen könnte. Voraussetzung für die Reduzierung oder Beseitigung der Verwechslungsgefahr durch die begriffliche Bedeutung wenigstens eines der Vergleichszeichen ist, dass die angesprochenen Verkehrskreise den Sachbegriff auch bei flüchtiger Wahrnehmung sofort erfassen können und das Verständnis dieses Begriffs keinen weitergehenden Denkvorgang erfordert (vgl. z. B.: BGH GRUR 1966, 38 - *Centra*; GRUR 1982, 611 - *Prodont*; WRP 1993, 694 - *apetito/apitta*; GRUR 1995, 50 - *Indorektal/Indohexal*; GRUR 2000, 605 - *comtes/ComTel*; GRUR 2003, 1047 - *Kellogg's/Kelly's*; GRUR 2004, 240, 241 - *MIDAS/medAS*; GRUR 2004, 600 - *d-c-fix/CD-FIX*; GRUR 2005, 326 - *il Padrone/Il Portone*; EuG, GRUR Int. 2003, 1017 - *BASS-PASH*; GRUR Int. 2004, 850 - *PICASSO*). An dieser Voraussetzung fehlt es hier. Das Markenwort „Staxa“ erscheint als reines Phantasiewort, welches nicht erkennbar auf den Stoff Astaxanthin hinweist. Die Angabe „Staxa“ ist insbesondere keine lexikalisch nachweisbare Kurzbezeichnung für das Carotinoid Astaxanthin. Dass „Staxa“

sonst als Abkürzung in diesem Zusammenhang üblich geworden wäre, ist nicht ersichtlich und auch nicht substantiiert vorgetragen worden. Es ist auch nicht naheliegend, dass der Verkehr einen begrifflichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Worten erkennt, weil das Markenwort „Staxa“ ohne erkennbare Regel aus der Mitte der fachsprachlichen Wirkstoffbezeichnung **Astaxanthin** (von griech. astakos = eine Meereskrebsart, xanthos = gelb; vgl. Lexikon der Biologie, Bd. 2 1999, Heidelberg) extrahiert wurde. Diese Regellosigkeit lässt keine begründbare Prognose dahingehend zu, dass der Endabnehmer in der angemeldeten Marke einen sogleich erkennbaren begrifflichen Hinweis auf den in den so gekennzeichneten Waren enthaltenen Stoff Astaxanthin sieht, welcher die Verwechslungsgefahr mit den Widerspruchsmarken mindern könnte.

Die Verwechslungsgefahr ist damit gegeben und die Marke war nach § 9 Abs 1 Nr. 2 MarkenG zu löschen.

Für eine Kostenauflegung zu Lasten eines der Verfahrensbeteiligten waren keine Billigkeitsgründe erkennbar, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb