



BUNDESPATENTGERICHT

27 W (pat) 63/13

(Aktenzeichen)

Verkündet am
1. Juli 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die eingetragene Marke Nr. 30 2008 064 119

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die Verhandlung am 1. Juli 2014 durch Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht, Richter Hermann und Richter k.A. Schmid

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 1. Oktober 2008 angemeldete und am 18. März 2009 eingetragene Wortmarke Nr. 30 2008 064 119

Donath

ist in vollem Umfang aus der am 1. August 1953 für „Arzneimittel“ eingetragenen Wortmarke Nr. 642 090

Dona

Widerspruch erhoben worden.

Die Eintragung der angegriffenen Marke bezieht sich auf die Waren und Dienstleistungen:

Klasse 1:

chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand, Kunststoffe im Rohzustand; biologisch abbaubare Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke

Klasse 25:

Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen

Klasse 29:

Fleisch, nicht lebende Fische, Schalen- und Weichtiere, Geflügel, Wild, Wurstwaren, Schinken, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gemüsesalate; getrocknete und zubereitete Nüsse und Früchte; Sojabohnen (konserviert) für Speisezwecke; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Frucht- musse; Eier, Milch- und Molkereiprodukte (soweit in Klasse 29 enthalten), Milchprodukte überwiegend aus Milch, Vollmilch, Trockenmilch, Dickmilch, Magermilch, Sauermilch, Buttermilch, auch mit Fruchtzusatz oder mit Cerealien; Kakaobutter, Kondensmilch, Kaffeesahne, Sahne, Sahneerzeugnisse, Quark, Rahm, Kefir, Butter, Kräuterbutter, Käse, Frischkäse, Crème fraîche, Joghurt, Joghurtzubereitungen, nämlich Joghurt in gefrorener Form und Joghurtgetränke; Desserts und Fertigdesserts, nämlich aus Joghurt,

Quark, Milch und Sahne; Quark- und Sauermilcherzeugnisse, auch mit Früchten und Kräutern oder Gemüse; alkoholfreie Mischgetränke, mit überwiegendem Milchanteil aus Milch, Joghurt, Sahne; Milchkonserven, Milchpulver, Speiseöle und -fette; dragierte und/oder schokolierte Nüsse und Mandeln

Klasse 30:

Kaffee, Tee, Kräutertees (nicht medizinisch), Kakao, Kakaoerzeugnisse, Kakaogetränke, Milchkakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Schokolade, Schokoladenwaren, Süßwaren; sämtliche vorgenannten Waren auch mit Füllung sowie in Riegelform mit Schokolade- oder Fettglasur; Pralinen, mit Alkohol gefüllte Pralinen, Zuckerwaren, Bonbons, Marzipan; Speiseeis, Honig, Pudding, Melassesirup; Salz, Senf, Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze, Kühleis, Küchenkräuter, konserviert (Gewürz)

Klasse 31:

land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse soweit in Klasse 31 enthalten; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Trockenblumen und -pflanzen für Dekorations- und Bastelzwecke, Malz, frische Küchenkräuter

Klasse 32:

Biere; alkoholfreie Getränke, Mineral-, Tafel- und Quellwässer, Limonaden, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Molkegetränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von alkoholfreien Getränken

Klasse 39:

Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Distribution, nämlich Auslieferung von Waren; logistische Durchführung von Outsourcingprojekten, nämlich Logistikdienstleistungen auf dem Transportsektor; Veranstaltung und Vermittlung von Reisen; Reisebegleitung; Transportwesen, nämlich Lieferservice (Transport) für Dritte

Klasse 41:

Erziehung; Aus- und Weiterbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen, Vorträgen; Durchführung von Konzert-, Theater- und Unterhaltungsveranstaltungen, von Konferenzen und Kongressen, Symposien, kulturelle Ausstellungen; Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte); Verleih von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften (Leihbücherei); Verleih von Spielen, optischen Datenträgern und Magnetdatenträgern, insbesondere Compactdiscs und Magnetkassetten, zu Unterhaltungszwecken; Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Rundfunk- und Fernsehunterhaltung; Organisation und Durchführung von sportlichen Veranstaltungen und Betrieb von Sportanlagen, insbesondere Fitnessstudios; Partyplanung (Unterhaltung); Unterhaltung

Klasse 43:

Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen, nämlich Betrieb von Feriencamps, Vermietung von Gästezimmern, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Selbstbedienungsrestau-

rants und Snackbars, Vermietung von Versammlungsräumen, Vermietung von Zelten, Vermietung von Ferienhäusern, Zimmerreservierung, Gastronomie (Verpflegung von Gästen), Erlebnisgastronomie (Verpflegung von Gästen), Catering.

Die Markenstelle für Klasse 41 hat die angegriffene Marke auf den Widerspruch durch Beschluss vom 21. Juli 2011 teilweise gelöscht, nämlich bezogen auf die Dienstleistungen „Aus- und Weiterbildung; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Schulungen; Vorträgen; Durchführung von Konferenzen und Kongressen, Symposien“.

Die gegen diesen Beschluss gerichtete Erinnerung der Widersprechenden ist erfolglos geblieben. Zwischen den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Arzneimittel“ und den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke, bezogen auf die im Erstbeschluss Verwechslungsgefahr der Marken verneint worden war, bestehe keine Ähnlichkeit. Die betroffenen Waren der Klassen 29 - 32 dienten anderen Verwendungszwecken und enthielten auch andere Inhaltsstoffe. Dass Lebensmitteln gelegentlich Vitamine oder vergleichbare Wirkstoffe zugesetzt würden und etwa Bonbons in Apotheken zum freien Verkauf angeboten würden, begründe keine Ähnlichkeit zu Arzneimitteln.

In ihrer hiergegen gerichteten Beschwerde macht die Widersprechende erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Die Widersprechende habe zwischen 1996 und 2004 jährlich ... Euro bis ca. ... Mio. Euro und in den Jahren 2005 – 2008 sogar 3,6 bis ... Mio. Euro zur Bewerbung von mit dem Widerspruchszeichen versehenen Produkten aufgewendet. Aufgrund der hohen Werbeausgaben habe die Widersprechende im Jahr 2007 ausweislich einer Studie der IMS Health einen Marktanteil von 40 % verzeichnen können. Die starke Stellung belege auch eine Marktforschungsstudie aus dem Jahr 2007, wonach die Widerspruchsmarke unter 46 % der Befragten bekannt sei.

"Arzneimittel" und andererseits die für die angegriffene Marke geschützten Waren der Kl. 29 – 32 und auch Kl. 1 dienen dem körperlichen Wohlbefinden und der Verbesserung bzw. der Erhaltung der Gesundheit. Oft unterschieden sich diese Warengruppen nur durch den Anteil der wirksamen Inhaltsstoffe. Lebensmittel wie etwa Milchprodukte würden vielfach mit Stoffen angereichert werden, die sich auch in Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebensmitteln und Arzneimitteln fänden und die Gesundheit der Konsumenten stärken sollen, etwa durch Zugabe von Vitaminen, Calcium, Ballaststoffen oder Spurenelementen. Lebensmittel seien auch in der Wahrnehmung der insoweit weithin sensibilisierten Bevölkerung geeignet, gesundheitsfördernd zu wirken. Wie verschiedene Arzneimittel ziele ein Nahrungsergänzungsmittel darauf ab, den Mangel an körpereigenen Stoffen auszugleichen und den Stoffwechsel positiv zu beeinflussen. Lebensmittel, diätetische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel stünden im Hinblick auf Verwendungszweck und Inhaltsstoffe in einem direkten Austausch- bzw. Ergänzungsverhältnis. Tatsächlich würden die Waren auch von denselben Herstellern angeboten und durch Drogerien oder Apotheken über dieselben Vertriebswege veräußert.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle im Umfang der Zurückweisung des Widerspruchs aufzuheben und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei, wie bereits mehrfach gerichtlich festgestellt worden sei, durchschnittlich bemessen. Zwischen den für die Streitmarken registrierten Waren bzw. Dienstleistungen bestehe ausreichender

Abstand. Die Widerspruchsmarke werde ausschließlich für Analgetika/Antirheumatika benutzt. Eine weitergehende Benutzung werde bestritten. Das branchenübergreifende Produktangebot von Mischkonzernen wirke sich auf die Frage der Warenähnlichkeit nicht aus. Maßgebend sei auf die unterschiedliche Beschaffenheit, den unterschiedlichen Zweck, das Fehlen eines Ergänzungs- oder Austauschverhältnisses und unterschiedliche Vertriebsstätten abzustellen. Eine generell gesundheitsbezogene Bedeutung der Ernährung rechtfertige keine Ähnlichkeit zu Arzneimitteln, da sonst jedes Lebensmittel Arzneimitteln ähnlich sei. Die Waren der jüngeren Marke umfassten keine Nahrungsergänzungsmittel. Der Vertrieb erfolge über verschiedene Handelswege.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Der Widerspruch aus der Wortmarke „Dona“ rechtfertigt die Löschung der angegriffenen Wortmarke „Donath“ im noch streitigen Umfang nicht, da insoweit keine Verwechslungsgefahr besteht, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i.V.m. § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Dem Begriff der Verwechslungsgefahr liegt eine Wechselwirkung zwischen allen im Einzelfall erheblichen Faktoren zugrunde, insbesondere dem Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Streitmarken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 1998, 387, 389 – Sabèl/Puma; BGH GRUR 2006, 859, 860 – Malteserkreuz).

1. Nachdem die Widersprechende davon abgesehen hat, sich zur nach § 43 Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG zulässig bestrittenen Benutzung der Marke zu erklären, sind in Ansehung der Widerspruchsmarke ausschließlich Analgetika/Antirheumatika, die von den Nichtbenutzungseinreden ausgenommen waren, zugrunde zu legen, § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG.

2. Der Tatsachenvortrag der Widersprechenden bietet keine ausreichende Grundlage für die Inanspruchnahme gesteigerter Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Insbesondere lässt die vorgelegte Verkehrsbefragung (Anlage W 6) die Feststellung hinreichender Bekanntheit der Marke nicht zu.

Ergänzend zu dem nach dieser Befragung für September 2007 erhobenen Wert in Höhe von 46 % Bekanntheit unter - nicht näher bestimmten - Verbrauchern im Alter von 45 - 74 Jahren enthält das Gutachten die Anmerkung: „Zum Vergleich (repräsentativ, Frühjahr 2007): 21 % der Frauen mit Gelenkschmerzen im Alter von 55-74 Jahren kennen *dona*“. Angesichts der hierin liegenden Abweichung zwischen einerseits 46 % und andererseits 21 % Bekanntheitsgrad, die die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung in nicht nachvollziehbarer Weise unter Hinweis auf die verschiedenen Erhebungszeitpunkte erläutert hat, ist nicht auszuschließen, dass der nach dem Gutachten ermittelte Wert von 46 % nicht auf einer repräsentativen Erhebung beruht. Unter diesen Umständen bietet diese Befragung aber keine ausreichende Grundlage für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungskraft.

Ein Kennzeichnungsgrad von 21 % unter Frauen mit Gelenkschmerzen im Alter von 55-74 Jahren ist indessen zu niedrig, um den Schluss auf einen hinreichenden Kennzeichnungsgrad im maßgebenden Bereich „Arzneimittel“ oder jedenfalls „Analgetika/Antirheumatika“ zu rechtfertigen. Die Bekanntheit des Produkts allein im Bereich der spezifischen Indikation ist demgegenüber nicht unmittelbar erheblich (vgl. BPatG, Beschl. v. 17. Juni 2009, 25 W (pat) 22/07 – DONA-FOR/Dona). Angesichts dieses Maßstabs hat der angegebene Marktanteil von 40 % im Verhältnis zu unmittelbaren Konkurrenzprodukten im Bereich der Indikation Kniegelenk-Arthrose ebenfalls nur eingeschränkte Aussagekraft.

Der Vortrag zum jedenfalls nach dem Jahr 2005 hohen Werbeaufwand, der nicht durch Glaubhaftmachungsmittel bekräftigt ist, lässt nicht erkennen, ob die Angaben ausschließlich auf das Inland bezogen sind. Selbst wenn dies unterstellt

wird, ist daraus auch unter Berücksichtigung der eher geringen Dauer intensiver Bewerbung in den Jahren 2005 - 2008 nicht zuverlässig eine zulängliche Bekanntheit über den engen Anwendungsbereich des Medikaments hinaus abzuleiten.

Für die Annahme erhöhter Kennzeichnungskraft fehlen deswegen ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte. Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke ist danach durchschnittlich (vgl. BGH GRUR 2013, 833 Rn. 55 – Culinaria/Villa Culinaria).

3. Die Marken sind in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich, allerdings nicht hochgradig ähnlich, zumal bei Arzneimitteln und ebenso bei Nahrungsergänzungsmitteln von aufmerksamer Zeichenwahrnehmung durch die Verkehrskreise auszugehen ist. Die angegriffene Marke enthält die Widerspruchsmarke vollständig. Die Ergänzung der Konsonanten "-th" am Zeichenende verändert die Silbenzahl nicht und verfügt auch für sich nicht über auffälligen Klang, tritt andererseits aber im Hinblick auf die überschaubare Wortlänge und die dadurch bedingte kurze Aussprache der zweiten Wortsilbe nicht völlig zurück. Der Ähnlichkeitsgrad in schriftbildlicher Hinsicht ist demgegenüber angesichts erkennbar unterschiedlicher Wortlänge und der auffälligen Formung der Endkonsonanten geringer anzusetzen.

4. Der Grad der Ähnlichkeit der Waren bzw. Dienstleistungen ist unter den gegebenen Umständen, die zwar eher überdurchschnittliche Anforderungen rechtfertigen, nicht hinreichend ausgeprägt, um Verwechslungen der Marken besorgen zu lassen.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kenn-

zeichnen - 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 - so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein können, sie unterlägen der Produktverantwortung desselben Unternehmens, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind (vgl. BGH, GRUR 1999, 731 – Canon II; Beschl. v. 6.11.2013, I ZB 63/12, Rn. 12, 14 – DESPERADIOS/DSPERADO).

a) Soweit hier Waren der Klassen 29 - 32 in Rede stehen, handelt es sich ihrer Beschaffenheit nach um in erster Linie Nährzwecken dienende Erzeugnisse. „Analgetika/Antirheumatika“ unterscheiden sich hiervon durch ihre medizinische Zweckbindung, die sich im Allgemeinen in der Entwicklung, den Inhaltsstoffen, der Zubereitung, dem Anlass der Einnahme, der Darreichung und dem Vertrieb des Produkts äußert. Sofern Lebens- und Arzneimittel über dieselben Vertriebswege gehandelt werden, wird regelmäßig eine räumliche Trennung eingehalten. Dies wirkt einem möglichen Anschein übereinstimmender Herkunft entgegen.

Die für die jüngere Marke geschützten Lebensmittel zielen ungeachtet des Zusammenhangs zwischen „gesunder“ Ernährung und körperlichem Wohlbefinden, der zunehmend in Form differenzierter Angebote mit ggf. zusätzlichem Nutzen (functional food) aufgegriffen wird, selbst bei im Einzelfall möglichen therapeutischen Effekten von Lebensmitteln nicht spezifisch auf einen konkreten medizinischen Zweck. Anders kann es sich bei zur Linderung einer rheumatischen Krankheit zubereiteten diätetischen Lebensmitteln, Diätnahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln und Vitaminpräparaten verhalten, bei denen spezifische Salze, Öle und Kräuter verwendet werden (vgl. <http://www.rheuma-online.de/a-z/e/ernaeh-rung-bei-rheuma.html>).

Konkrete Anhaltspunkte, die hinreichend enge Berührungspunkte zu einzelnen Waren, für die die Markeninhaberin Schutz genießt, ergeben, bestehen ebenfalls

nicht. Weder ist ersichtlich, dass bestimmte dieser Lebensmittel eine spezifisch schmerzlindernde Wirkung oder gegebenenfalls eine auf die Einnahme eines Antirheumatikums/Analgetikums abgestimmte Wirkung entfalten noch bestehen Anzeichen für eine ausgeprägte stoffliche Annäherung (vgl. BPatG, Beschl. v. 10.12.2009, 25 W (pat) 12/09), auch nicht bezogen auf Bonbons. Auch die Widersprechende hat auf den Ladungshinweis des Senats keinen ausreichend konkreten Zusammenhang zwischen den betroffenen Waren aufgezeigt.

Die Produktpräsentation im Internetauftritt der Markeninhaberin bietet unabhängig von einer dem Publikum in der Regel nicht bekannten Neustrukturierung der Markeninhaberin ebenfalls keine Hinweise auf eine Vermengung dieser Bereiche. Das von der Beschwerdeführerin ferner angesprochene Angebot unter hübner-vital.de umfasst zwar – klar voneinander getrennt – einerseits Lebensmittel und andererseits diätetische Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel, nicht aber Arzneimittel.

Wenngleich der Senat (geringe) Warenähnlichkeit insoweit nicht ausschließt, besteht jedoch angesichts des gegebenen Warenabstands keine Verwechslungsgefahr.

b) Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klasse 1, insbesondere chemische Erzeugnisse für gewerbliche/wissenschaftliche Zwecke, wahren ebenfalls hinreichenden Abstand gegenüber Analgetika/Antirheumatika.

Chemische Erzeugnisse können zwar bei der Entwicklung oder als Inhaltsstoffe bei der Zubereitung von Analgetika/Antirheumatika zur Anwendung kommen, allerdings sind die Waren einerseits als Rohstoffe oder Halbprodukte und andererseits als apothekenfähige Arzneien unterschiedlichen Fertigungsstufen zugeordnet, die mit unterschiedlichen Abnehmerkreisen einhergehen. Selbst wenn ein Hersteller von Analgetika/Antirheumatika möglicher Weise auch die notwendigen Halbprodukte erzeugt, kann keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit festgestellt

werden. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass die Marke des Vorprodukts insoweit regelmäßig den Abnehmern der Fertigprodukte gegenübertritt.

c) Bezogen auf die weiteren Waren und Dienstleistungen sind keine Anhaltspunkte für insoweit zulängliche Warenähnlichkeit erkennbar.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Dr. Albrecht

Hermann

Schmid

Hu