

BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 88/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
6. Dezember 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 2 087 818

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Dezember 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, der Richterin Grabrucker und des Richters Kunze

beschlossen:

- 1) Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. November 1997 aufgehoben, soweit die Teillöschung der angegriffenen Marke angeordnet wird.
- 2) Der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. November 1999 wird ebenfalls aufgehoben, soweit die Erinnerung der Markeninhaberin zurückgewiesen wurde.
- 3) Der Widerspruch und die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 30. Juli 1994 angemeldete und am 19. Dezember 1994 eingetragene Wortmarke 2 087 818

excimed

für die Waren und Dienstleistungen

"chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Augen, chirurgisches Nahtmaterial; medizinische Dienstleistungen einschließlich Informationsveranstaltungen sowie Veröffentlichungen und Herausgabe von Fachpublikationen über ophthalmologische Fragen"

ist Widerspruch erhoben aus der am 21. April 1994 angemeldeten Wort-/ Bildmarke 2 095 196

siehe Abb. 1 am Ende

die seit dem 21. April 1995 eingetragen ist für

"Dienstleistungen eines medizinischen Institutes zur operativen Korrektur von Fehlsichtigkeiten; gutachterliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Augenheilkunde".

Die Markenstelle für Klasse 10 hat im Erstbeschluß zunächst die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen "medizinische Dienstleistungen einschließlich Informationsveranstaltungen sowie Veröffentlichung und Herausgabe von Fachpublikationen; künstliche Augen" angeordnet und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke werde maßgeblich durch den Bestandteil "Excimer" geprägt, wohingegen der Zusatz "Laser-Center" ohne weiteres als ein beschreibender Hinweis auf die Art und

Weise der Dienstleistung verstanden werde. Die Gemeinsamkeiten zwischen "Excimer" und "excimed" überwögen in klanglicher Hinsicht derart, daß Verwechslungen nicht auszuschließen seien, sofern die gleichen oder weitgehend ähnliche Dienstleistungen oder Waren mit diesen Marken angeboten würden, was für die im Umfang der Anordnung der Teillöschung genannten Dienstleistungen und Waren zutreffe.

Die von beiden Beteiligten eingelegte Erinnerung ist jeweils zurückgewiesen worden. Die Teillöschung sei zurecht angeordnet worden, denn es liege eine verwechselungsbegründende Ähnlichkeit der Dienstleistungen bzw Waren sowie der Vergleichsmarken vor. Es sei nicht zu beanstanden, daß bei der Widerspruchsmarke isoliert kollisionsbegründend der Wortbestandteil "Excimer" herausgegriffen werde, da der Bildbestandteil (stilisierter Augapfel) neben den Wortbestandteilen zurücktrete und zudem auf dem Gebiet der Augenheilkunde kaum kennzeichnungskräftig wirke. Bei einer Gegenüberstellung mit der angegriffenen Marke "excimed" seien klangliche und schriftbildliche Verwechslungen nicht auszuschließen. Eine andere Beurteilung ergebe sich im Hinblick auf die übrigen Waren der angegriffenen Marke, hinsichtlich derer der Widerspruch mangels Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zurecht zurückgewiesen worden sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin. Sie macht geltend, der Bestandteil "Excimer" der Widerspruchsmarke weise lediglich auf einen Excimer-Laser hin, wobei es sich um einen Fachbegriff für einen Gaslaser im ultravioletten Bereich handele, der insbesondere in der Augenheilkunde Anwendung finde. Damit sei der Bestandteil "Excimer" der Widerspruchsmarke als glatt beschreibende Sachangabe schutzunfähig und könne nicht kollisionsbegründend wirken.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch insgesamt zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat unselbständige Anschlußbeschwerde eingelegt und beantragt sinngemäß,

die angegriffene Marke insgesamt zu löschen,

hilfsweise,

die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen.

Sie verteidigt zunächst die angefochtenen Entscheidungen im Umfang der angeordneten Teillöschung. Darüber hinaus ist sie der Ansicht, daß auch im Hinblick auf die von der Markeninhaberin im übrigen beanspruchten Waren mit der Dienstleistung "eines medizinischen Instituts zur operativen Korrektur von Fehlsichtigkeiten" Ähnlichkeit bestehe, weshalb die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit zu löschen sei.

Die Markeninhaberin beantragt demgegenüber,

die Anschlußbeschwerde zurückzuweisen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin ist begründet, die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden unbegründet.

Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke besteht nach Auffassung des Senats aus Rechtsgründen keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs1 Nr 2 MarkenG.

Zutreffend sind Markenstelle und Beteiligte von dem Grundsatz ausgegangen, daß bei der Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr von Marken auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen ist. Der Schutz eines aus einem Kombinationszeichen herausgelösten Elementes ist dem Markenrecht fremd, so daß es rechtsfehlerhaft wäre, ohne weiteres eine Zeichenkollision lediglich aufgrund eines aus einem Gesamtzeichen isoliert entnommenen Elementes feststellen zu wollen. Allerdings kann eine unmittelbare Verwechslungsgefahr "dem Gesamteindruck nach" ausnahmsweise dann bei Vergleichszeichen, die nur in einem Bestandteil übereinstimmen, gegeben sein, wenn der Gesamteindruck eines kombinierten Zeichens nicht durch gleichgewichtige Elemente bestimmt sondern von einem Element allein geprägt wird, wobei eine bloße Mitprägung nicht ausreicht (vgl. zB zB BGH MarkenR 2000, 20 - RAUSCH/ELFI RAUCH).

Von einer solchen Prägung kann beim Bestandteil "Excimer" der Widerspruchsmarke deshalb nicht ausgegangen werden, weil im Sinne der aufgezeigten Rechtsgrundsätze glatt beschreibende Sachangaben keinen prägenden Charakter für den Gesamteindruck einer Marke haben können. Deshalb kann der Wortbestandteil "Excimer" nicht aus dem Kombinationszeichen herausgelöst und der angegriffenen Marke "excimed" gegenübergestellt werden.

Die Wortfolge "Excimer-Laser" ist eine begriffliche Einheit, die ein neueres Verfahren in der Lasertechnologie beschreibt, mit dem ein präzises Ätzen von Strukturen im Mikrometerbereich ermöglicht wird, so z. B. und vor allem bei der Hornhaut der Augen (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 258. Auflage 1998, unter "Excimer-Laser" bzw "Laser", S 475, 894; Zetkin-Schaldach, Lexikon der Medizin, 16. Aufl, 1999, S 593 unter "Excimer"). Eine Internet-Recherche zeigte zudem eine Fülle von Material zur Verwendung des "Excimer-Laser" in der Augenheilkunde (vgl. zB

Excite Deutschland:excimer-laser; Google-Suche:excimer-laser; AltaVista.de Suchmaschine: excimer-laser). Die Widersprechende ist diesen Feststellungen in der mündlichen Verhandlung lediglich insoweit entgegengetreten, als nicht das Wort "Excimer" der Fachterminus für den Laser bzw. die Lasertechnologie sei, sondern "excited dimer". Dies ist allerdings nur insoweit richtig, als aus den beiden Begriffen "excited" und "dimer" die Bezeichnung "Excimer" gebildet worden ist, die Technologie seit Jahren jedoch allein unter dieser Wortneuschöpfung bekannt ist (vgl auch dazu Internetauszug www.augen-praxis.de/technik/Excimer-laser/excimerlaser.html). Damit besteht die Widerspruchsmarke in ihren Wortbestandteilen "Excimer Laser-Center" aus einer glatt beschreibenden Sachangabe, die darauf hinweist, daß die beanspruchten Dienstleistungen unter Verwendung der Gaslasertechnologie in der Augenheilkunde erbracht werden. Diese Angaben können damit zum Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht beitragen, vielmehr verbietet es sich sogar aus Rechtsgründen, die Widerspruchsmarke auf den Begriff "Excimer" zu verkürzen und diesen der angegriffenen Marke isoliert kollisionsbegründend gegenüberzustellen. Damit verbleibt es bei dem Grundsatz, daß die Vergleichsmarken in ihrem jeweiligen Gesamteindruck zu bewerten sind, wobei auch für die Beteiligten unstrittig ist, daß keine Markenähnlichkeit, die eine Verwechslungsgefahr begründen könnte, vorliegt.

Die Beschwerde der Markeninhaberin hatte somit Erfolg. Der Erstbeschluß der Markenstelle für Klasse 10 war deshalb im Umfang der angeordneten Teillöschung aufzuheben. Der Beschluß der Erinnerungsprüferin war darüber hinaus ebenfalls aufzuheben, soweit die Erinnerung der Markeninhaberin zurückgewiesen worden ist.

Aus den zuvor genannten Gründen der fehlenden Verwechslungsgefahr hatte die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden keinen Erfolg, weshalb sie zurückzuweisen war, ohne daß noch auf die Frage einer wie auch immer gearteten Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen eingegangen werden mußte.

Für ein Auferlegen von Kosten unter Billigkeitsgesichtspunkten (§ 71 MarkenG)
bestand indes keine Veranlassung.

Stoppel

Grabrucker

Kunze

Mü/Na/Ju

Abb. 1

