

# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 60/02

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
21. Januar 2003

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 397 31 209**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie des Richters Guth und der Richterin Kirschneck

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke und die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden werden zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortbildmarke

**siehe Abb. 1 am Ende**

ist für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin."

unter der Nummer 397 31 209 in das Register eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der für die Waren und Dienstleistungen

"Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher; Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen; Aufstellen von Statistiken, Ermittlung von Geschäftsangelegenheiten, Marktforschung und Marktanalyse, Unternehmensberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Vervielfältigung von Dokumenten; Buchführung für Kunden; Nachforschung in Geldangelegenheiten, Kreditberatung; Sammeln und Liefern von Nachrichten; Verteilen von Waren zu Werbezwecken; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung."

eingetragenen, zeitrangälteren Wortmarke 1 151 694

### **MEDILINE**

Widerspruch erhoben worden.

Mit Beschluß vom 15. Februar 2002 hat die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des höheren Dienstes, die teilweise Löschung der Marke 397 31 209 wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 151 694 angeordnet, und zwar für die Dienstleistungen

"Versicherungswesen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin."

Im übrigen hat sie den Widerspruch aus der Marke 1 151 694 zurückgewiesen. Zur Begründung ist im wesentlichen ausgeführt, daß im Umfang der angeordneten Teillöschung zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG bestehe. Nach den für die Beurteilung der Ähnlichkeit zu berücksichtigenden Faktoren seien die Dienstleistung "Versicherungswesen" der angegriffenen Marke und die Dienstleistungen "Aufstellen von Statistiken" und "Unter-

nehmensberatung" der Widerspruchsmarke entfernt ähnlich, da es im Rahmen des Versicherungswesens üblich sei, Statistiken zu erstellen und Auskünfte über Risiken und ihre Absicherung zu geben. Umgekehrt betreffe die Beratung von Unternehmen auch die Absicherung verschiedener Unternehmensbereiche durch entsprechende Versicherungen. Nachdem im Rahmen der "Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin" auch das Aufstellen von Statistiken für medizinische Einrichtungen oder Forschung sowie das Sammeln und Anbieten von Nachrichten auf dem Gebiet der Medizin zwar nicht häufig aber üblich sei, bestehe insoweit ebenfalls eine entfernte Ähnlichkeit mit den für die widersprechende Marke registrierten Dienstleistungen "Aufstellen von Statistiken, Sammeln und Liefern von Nachrichten". Die übrigen Dienstleistungen der angegriffenen Marke lägen hingegen nicht mehr im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, weshalb insoweit Herkunftsverwechslungen nicht zu erwarten seien. Im Umfang der, wenn auch nur entfernt ähnlichen beiderseitigen Dienstleistungen sei wegen der klanglichen Identität der Marken die Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, soweit darin die Löschung der abgegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 151 694 angeordnet worden ist, sowie die vollständige Zurückweisung des Widerspruchs begehrt.

Sie ist der Auffassung, daß kein Löschungsgrund im Sinn des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG vorliege, weil die beiderseitigen Dienstleistungen und Waren nicht ähnlich seien. Das Aufstellen von Statistiken sei kein Merkmal, das dem Bereich des Versicherungswesens zuzurechnen sei. Statistiken würden lediglich zu internen Zwecken benötigt, hingegen erfolge das Aufstellen und die Weitergabe von Statistiken nicht zu gewerblichen Zwecken. Auch sei eine Unternehmensberatung typischerweise nicht im Bereich des Versicherungswesens tätig. Ferner unterscheide sich die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin in ihrem inhaltlichen Kernbereich wesentlich von dem Aufstellen von Statistiken und dem Sam-

meln und Liefern von Nachrichten, so daß auch insofern keine Ähnlichkeit bestehe.

Die Anschlußbeschwerde der Widersprechenden richtet sich gegen die Zurückweisung des Widerspruchs aus der Marke 1 151 694 im übrigen.

Die Widersprechende, die ihre Anschlußbeschwerde nicht begründet, beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluß aufzuheben, soweit der Widerspruch aus der Marke 1 151 694 zurückgewiesen worden ist, und die vollständige Löschung der angegriffenen Marke 397 31 209 anzuordnen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist in der Sache unbegründet. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke in bezug auf die Dienstleistungen "Versicherungswesen; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin" die Gefahr von Verwechslungen mit der widersprechenden Marke gemäß § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die in dem angefochtenen Beschluß insoweit angeordnete Teillöschung der Marke 397 31 209 erfolgte daher zu Recht (§ 43 Abs 2 S 1 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Insoweit kann ein

geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (st Rspr; vgl ua EuGH GRUR 1998, 387, 389 "Sabèl/Puma", GRUR 1998, 922, 923 "CANON", BGH GRUR 2000, 506, 508 "ATTACHÉ/TISSERAND").

Die Vergleichsmarken sind klanglich und begrifflich identisch und weisen auch in ihrem schriftbildlichen Eindruck nur geringfügige Unterschiede auf. Selbst wenn man in Rechnung stellt, daß der älteren - ebenso wie im übrigen der jüngeren - Marke wegen des deutlich zutage tretenden beschreibenden Begriffsanklangs an eine medizinische Produktlinie im Vergleich zu einer normal kennzeichnungskräftigen Fantasiewortmarke eine gewisse Kennzeichnungsschwäche innewohnt, ist vorliegend im Hinblick auf die fast identischen Marken die Gefahr von Verwechslungen grundsätzlich auch noch im Bereich etwas entfernter ähnlicher Waren und Dienstleistungen zu bejahen.

Eine solche verwechslungsbegründende Ähnlichkeit der og beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke mit den für die widersprechende Marke geschützten Dienstleistungen hat die Markenstelle im Ergebnis zu Recht angenommen.

Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren und Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere die Art und Beschaffenheit der Waren und Dienstleistungen, ihre regelmäßige betriebliche Herkunft, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie ihre Eigenheit als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und Leistungen (vgl ua EuGH GRUR 1998, 922, 923 "CANON"; BGH GRUR 1999, 731, 732 "Canon II"; MarkenR 1999, 93, 94 "TIFFANY"; BIPMZ 2001, 212, 214 "EVIAN/REVIAN"; BPatG BIPMZ 2002, 291, 293 "ASTRO BOY/Boy").

Ob danach die Dienstleistung "Versicherungswesen" der angegriffenen Marke mit den für die widersprechende Marke geschützten Dienstleistungen "Aufstellen von

Statistiken" und "Unternehmensberatung" ähnlich ist, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da Dienstleistungen auf dem Gebiet des "Versicherungswesen" jedenfalls vom - durchschnittlichen - Ähnlichkeitsbereich der für die Widerspruchsmarke ebenfalls registrierten Dienstleistungen "Kreditberatung" und "Nachforschung in Geldangelegenheiten" erfaßt werden. Dies entspricht ständiger Rechtsprechung, wonach "Versicherungswesen" regelmäßig als ähnlich mit verschiedenen Finanzdienstleistungen" bewertet wird, so mit der "Ausgabe von Kreditkarten", mit "Finanzdienstleistungen", mit der "Vermittlung von Fondsanteilen" und der "Finanzierungsvermittlung" (vgl Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl , S 397 m Nachw a d Rspr). Auch die vorliegenden Finanzdienstleistungen "Kreditberatung" und "Nachforschung in Geldangelegenheiten" werden häufig von Unternehmen angeboten und erbracht, die zugleich Dienstleistungen auf dem Gebiet des "Versicherungswesens" erbringen, so etwa Kreditberatung von Versicherungsunternehmen im Rahmen der Absicherung bzw Kreditfinanzierung durch (Kapital-) Lebensversicherungen oder die Nachforschung in Geldangelegenheiten von Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit der Auszahlung von Versicherungen oder der Risikobewertung vor dem Abschluß von Versicherungen.

Nicht zu beanstanden ist des weiteren die Bejahung einer entscheidungserheblichen Ähnlichkeit zwischen den "Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin" und den Dienstleistungen "Aufstellen von Statistiken; Sammeln und Liefern von Nachrichten" in dem angefochtenen Beschluß. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß es sich bei "Dienstleistungen auf dem Gebiet der Medizin" um einen weit gefaßten Oberbegriff handelt, der - ohne nähere Konkretisierung - nicht nur medizinische Dienstleistungen im engeren Sinn, zB ärztliche Behandlungen, sondern im Rahmen der (früheren) Klasse 42 zB auch Forschung, Erstellen von Gutachten, Beratung, Erteilung von Auskünften, Recherchedienste uä Dienste auf dem Gebiet der Medizin umfassen kann. Auf der anderen Seite kann thematischer Gegenstand der Dienstleistungen "Aufstellen von Statistiken" und "Sammeln und Liefern von Nachrichten" speziell das Gebiet der Medizin sein. Damit aber können sich die beiderseitigen Dienstleistungen hinsichtlich ihrer Art und ihres Verwen-

dungszweckes zum Teil sogar sehr nahe kommen bzw auch überschneiden, ebenso wie sie grundsätzlich von denselben Unternehmen, zB medizinischen Forschungseinrichtungen, erbracht werden, also gemeinsamer betrieblicher Herkunft sein können.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke muß daher erfolglos bleiben.

2. Die nach Ablauf der Beschwerdefrist eingelegte unselbständige Anschlußbeschwerde der Widersprechenden ist gemäß § 82 Abs 1 Satz 1 MarkenG iVm § 567 Abs 3 ZPO zulässig. In der Sache hat sie jedoch ebenfalls keinen Erfolg. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nach § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auch in bezug auf die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke wurde in dem angefochtenen Beschluß wegen fehlender bzw nicht hinreichender Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen zutreffend verneint.

Ausgehend von den oben dargelegten Beurteilungskriterien für die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen weisen die Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege" keine erkennbaren näheren wirtschaftlichen Berührungspunkte, insbesondere hinsichtlich der Art und des Verwendungszweckes sowie der üblichen betrieblichen Ausrichtung, mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren und Dienstleistungen auf. Auch die Widersprechende hat hierzu nichts vorgetragen. Trotz der weitgehenden Übereinstimmung der Marken ist daher - auch unter Berücksichtigung der immanenten Kennzeichnungsschwäche der Marken - nicht zu befürchten, daß der Verkehr irrtümlich annehmen könnte, die betreffenden, mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Dienstleistungen stammten aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen wie die mit der älteren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen.

3. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlaß, gemäß § 71 Abs 1 MarkenG einer der Beteiligten aus Gründen der Billigkeit die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Dr. Ströbele

Richter Guth ist wegen  
Urlaubs an der Unter-  
zeichnung gehindert.  
Dr. Ströbele

Kirschneck

Bb

**Abb. 1**

