



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 164/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 42 042.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Bezeichnung

Donalin

ist am 3. September 1997 unter der Nummer 39742042 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 3 und 42, darunter auch für "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege", ins Markenregister eingetragen worden. Dagegen hat ua die Inhaberin der für die Waren "Arzneimittel" geschützten Marke Nr 642090

Dona

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 11. April 2002 durch eine Prüferin des höheren Dienstes den Widerspruch aus der Marke Nr 642090 zurückgewiesen.

Ausgehend von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke besteht selbst bei unterstellter Identität der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke zu den Waren der Widerspruchsmarke keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke "Donalin" nimmt zwar die Widerspruchsmarke "Dona" vollständig in ihr Markenwort auf und teilt damit mit der Widerspruchsmarke den für den klanglichen Gesamteindruck eines Zeichens wichtigen Markenanfang. Der

klangliche Abstand sei indes durch den zusätzlichen Markenbestandteil der angegriffenen Marke "-lin" hinreichend gewahrt. Durch die zusätzliche Endung, die lang gesprochen werde, unterscheidet sich die angegriffene Marke erheblich von der Widerspruchsmarke sowohl in der Buchstabenanzahl als auch der Vokal- und Konsonantenfolge. Darüber hinaus sei der Endung der angegriffenen Marke eine im Verhältnis zur Widerspruchsmarke unterschiedliche Silbenzahl und ein erheblich differierender Sprechrhythmus geschuldet.

Für die Waren "Antibiotikumfreie Arzneimittel, nämlich antibiotikumfreie Dermatika und medizinische Produkte zur kosmetischen Anwendung, sowohl in systemischer als auch in topischer Form, Seifen; ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel" wurde die teilweise Löschung der angegriffenen Marke wegen eines anderen Widerspruchs angeordnet. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und beantragt nunmehr (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss teilweise aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus der Marke Nr 642090 die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" anzuordnen.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen "Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Parfümerien; Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft, Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung" verfolgt sie im Beschwerdeverfahren den Antrag auf Löschung nicht mehr weiter.

Zwischen den unter der Widerspruchsmarke geschützten "Arzneimitteln" und den Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Die sich gegenüberstehenden Zeichen "Dona" und "Donalin" seien zumindest in klanglicher Hinsicht hochgradig ähnlich. Die letzte Silbe des angemeldeten Zeichens könne schon aus dem Grunde keine Verwechslungsgefahr ausschließen, weil es sich dabei um einen gerade im Zusammenhang mit Arzneimitteln äußerst kennzeichnungsschweren Wortbestandteil handle. Die bei weitem meisten Arzneimittelmarken würden auf "in" oder "lin" enden. Daher könne diese Endung auch nicht geeignet sein, im vorliegenden Fall die durch die Übereinstimmung am Wortanfang begründete Ähnlichkeit der Zeichen ausmerzen. Der Verbraucher, der sich ärztliche Versorgung oder Gesundheitspflege unter der Marke "Donalin" erziele und Arzneimittel unter der Marke "Dona" einnehme, werde zwangsläufig davon ausgehen, dass die Anbieter der Waren und Dienstleistungen identisch seien, jedenfalls aber organisatorische Beziehungen zwischen den Anbietern bestünden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich nicht geäußert.

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

II.

Die Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr 642090 bei den sich im Beschwerdeverfahren nunmehr noch gegenüberstehenden Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" und Waren "Arzneimittel" nicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen war (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

Der Senat geht wie bereits die Markens stelle von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus.

Da Benutzungsfragen nicht angesprochen sind, ist bei der Widerspruchsmarke der eingetragene Oberbegriff "Arzneimittel" zu berücksichtigen.

Zwischen diesen Waren und den Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" besteht entgegen der Ansicht der Widersprechenden allenfalls eine geringe Ähnlichkeit.

Wie der Bundesgerichtshof auch in jüngster Zeit bestätigt hat (vgl. Urteil vom 13. November 2003 – I ZR 103/01 – GeDIOS), sind bei der Beurteilung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, GRUR 1998, 922, 923 Tz. 23 = WRP 1998, 1165 - Canon; BGH, Urt. v. 16.11.2000 - I ZR 34/98, GRUR 2001, 507, 508 = WRP 2001, 694 - EVIAN/REVIAN, m.w.N.; vgl. auch zu § 1 Abs. 2 WZG: BGH, Beschl. v. 23.2.1989 - I ZB 11/87, BGHZ 107, 71, 73 - MICROTRONIC). Eine die Verwechslungsgefahr begründende Ähnlichkeit von Ware und Dienstleistung liegt dann vor, wenn das Publikum annimmt, die Ware und die Dienstleistung stammten aus demselben oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Eine solche ist folglich zu verneinen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren und die Dienstleistung aus demselben oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 1998, 922, 924 Tz. 29, 30 – Canon).

So kommt grundsätzlich auch eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen in Betracht. Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang, ob bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlä-

gen der Kontrolle desselben Unternehmens, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbstständig auch mit der Herstellung bzw dem Vertrieb der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller und Vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsbereich selbständig gewerblich betätigt (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 126). Geht der Verkehr dagegen nur von einer unselbstständigen Nebenleistung oder -ware aus, besteht in der Regel keine Veranlassung, diesen Bereich über die Ähnlichkeitsbetrachtung dem markenrechtlichen Monopol zu unterwerfen (Ströbele/Hacker aaO).

Die Dienstleistungen "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" der angegriffenen Marke, über die im vorliegenden Beschwerdeverfahren nur noch zu entscheiden sind, und die Waren "Arzneimittel" mögen zwar Berührungspunkte aufweisen, da zB Ärzte bei der Entwicklung und Erprobung von Arzneimitteln beteiligt sind oder vereinzelt sogar bei der Werbung und im Vertrieb von Arzneimitteln als Garant für deren Qualität auftreten können. Jedoch stellen Ärzte nur in seltenen Fällen Arzneimittel auch selbst her. Arzneimittel werden von ihnen in der Regel nur verschrieben oder bei ihrer Tätigkeit angewendet. Dies reicht nicht, eine Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und Dienstleistungen zu bejahen, denn den angesprochenen Verkehrskreisen ist bewusst, dass üblicherweise die Bereiche "ärztliche Versorgung, Gesundheitspflege" und "Arzneimittelherstellung" unterschiedlichen Unternehmen bzw Anbietern zuzuordnen sind. Diese Waren und Dienstleistungen sind wegen der besonderen Anforderungen an die Arzneimittelherstellung weiter entfernt als etwa Diabetikernahrung und ärztliche Beratung, die als ähnlich angesehen wurden (vgl Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 127). Es mag zwar eine Ähnlichkeit wegen der oben genannten Berührungspunkte nicht völlig ausgeschlossen sein, jedoch braucht dies letztlich nicht entschieden zu werden, denn jedenfalls sind die Bereiche so unterschiedlich, dass zwischen diesen Waren und Dienstleistungen entgegen der Ansicht der Widersprechenden allenfalls eine geringe Ähnlichkeit besteht, und daher die in den Zeichen vorhandenen Unterschiede auf jeden Fall ausreichen, eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Der Gesamteindruck der Zeichen, auf den es maßgeblich ankommt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 152), ist so verschieden, dass es jedenfalls bei den hier sich noch gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen nicht mit Verwechslungen zu rechnen ist.

Die Zeichen unterscheiden sich deutlich in Vokal- und Konsonantenfolge sowie in der Silbenzahl und einem dadurch bedingten unterschiedlichen Sprechrhythmus. Diese Unterschiede beruhen auf der zusätzlichen betonten Silbe "-lin" in der angegriffenen Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, und die weder überhört noch übersehen werden kann. Auch wenn es sich bei der Endung "-lin" bzw "-in" um eine im Arzneimittelbereich übliche Endung handelt, ist hier zu berücksichtigen, dass es sich bei den Dienstleistungen der angemeldeten Marke nicht um die Ware Arzneimittel handelt. Eine Endung bleibt außerdem bei Arzneimitteln nicht schon deshalb unbetont oder unbeachtet, weil der Verkehr darin eine gängige Endsilbe sieht. Zwar ist in der angegriffenen Marke die Widerspruchsmarke als Lautfolge "dona" am Zeichenanfang enthalten, jedoch ist die angegriffene Marke ein einheitliches Wort, bei dem diese Lautfolge in ein Gesamtbild eingebunden ist und nicht als selbständiger Teil hervortritt. Auch wenn dem Wortanfang im allgemeinen stärkere Beachtung geschenkt wird, so gilt dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt, insbesondere wenn die Betonung nicht auf dem Wortanfang liegt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl, § 9 Rdn 184). Bei der angegriffenen Marke wird gerade die Endung betont, und diese führt zu einem deutlich unterschiedlichen Gesamtklagbild.

Der Verkehr wird sich nicht allein an dem Zeichenanfang "Dona" in der angegriffenen Marke orientieren, da das angegriffene Zeichen "Donalin" ein einheitliches Wort ist, bei dem die betonte Endung nicht als unbeachtlich angesehen wird. Die Silbe "-lin" ist daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks mit zu berücksichtigen.

Die aufgezeigten Unterschiede sind im Gesamtklangbild so auffällig, dass auch nicht mit einer Verwechslungsgefahr aus der unsicheren Erinnerung heraus zu rechnen ist.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ist ebenfalls nicht zu besorgen, da sich aufgrund der zusätzlichen Silbe "-lin" in der angegriffenen Marke deutliche Unterschiede hinsichtlich Buchstabenzahl und damit Wortlänge ergeben.

Es besteht für den Verkehr kein Anlass, die Marken gedanklich miteinander in Verbindung zu bringen, da eine Aufteilung der angegriffenen Marke in zwei Bestandteile rein willkürlich wäre und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der angegriffenen Marke ein Serienzeichen der Widersprechenden sehen. Dies gilt um so mehr, als die hier zu berücksichtigenden Waren und Dienstleistungen sehr verschieden sind. Auch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen in Verbindung Bringens sind neben dem Grad der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bzw. des fraglichen Stammbestandteils auch der Grad der Waren/Dienstleistungsähnlichkeit zu berücksichtigen. Die Verschiedenheit der beiderseitigen Waren/Dienstleistungen kann bei dieser Art der Verwechslungsgefahr zwar eine geringere Bedeutung haben, da es gerade das Typische einer Markenserie ist, zur Kennzeichnung verschiedener Waren/Dienstleistungen zu dienen. Gleichwohl bestehen auch insoweit Grenzen, denn je weiter sich die Waren/Dienstleistungen voneinander entfernen, um so weniger drängt sich der Gedanke an Serienmarken desselben Markeninhabers auf (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn 495). Allein wegen des identischen Zeichenanfangsbestandteils hat der Verkehr entgegen der Ansicht der Widersprechenden jedenfalls bei den vorliegenden Waren und Dienstleistungen keinen Anlass anzunehmen, die Anbieter seien identisch oder es bestünden zwischen ihnen organisatorische Beziehungen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass,
§ 71 Abs. 1 MarkenG.

Kliems

Sredl

Bayer

Na