



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 117/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 399 60 081.7**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 5. August 2004 unter Mitwirkung der Richterin Sredl als Vorsitzende sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

### **G r ü n d e**

Die am 29. September 1999 angemeldete Wort-Bildmarke

**Calcimint**

ist am 17. April 2000 für die Waren "Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke in Form von Lutschtabletten, Calcium enthaltend" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 18. Mai 2000.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 14. Mai 1991 für die Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Präparate zur Behandlung des Magen-Darm-Traktes und ausgenommen veterinärmedizinische Erzeugnisse; Stärkungsmittel für medizinische Zwecke und medizinische Nahrungsergänzungsmittel, nämlich Lecithin, Weizenkeimöl, Carotin, Hefe, Gelatine, Aminosäuren, Fettsäuren sowie deren Estern, sowohl gesättigte als auch ungesättigte, Vitamine und Mineralstoffe; chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Pflaster und Verbandmaterial" eingetragenen Marke 1176304

**CALCIMED**

deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem DPMA bestritten worden ist. Nach Vorlage von Glaubhaftmachungunterlagen für pharmazeutische Calcium-Präparate hat der Inhaber der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung aufrecht erhalten, ausgenommen für die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Präparate zur Behandlung des Magen-Darm-Traktes“. Eine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende auch nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Beschluss vom 10. Februar 2003 den Widerspruch mangels bestehender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Frage der Benutzung der Widerspruchsmarke könne dahingestellt bleiben, da ausgehend von den angesprochenen allgemeinen Verkehrskreisen, einer eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem geminderten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke eine Verwechslungsgefahr auch dann nicht bestehe, wenn man der Entscheidung die nach der Registerlage hohe Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren - wie Nahrungsergänzungsmittel für medizinische und nichtmedizinische Zwecke - zugrunde lege. Die Widerspruchsmarke sei aus einem der für Arzneimittelkennzeichnungen gebräuchlichsten Wortelemente „MED“ und dem beschreibenden Hinweis „CALCI“ für „Calcium“ gebildet. Der in dieser Hinsicht mit der angegriffenen Marke bestehenden Übereinstimmung könne jedoch wegen des beschreibenden Charakters und der geringen Kennzeichnungskraft kein besonderes Gewicht beigemessen werden, so dass sich die Marken nach ihrem Gesamteindruck wegen der abweichenden weiteren Wortbestandteile („-mint“ und „-MED“) hinreichend unterschieden. Der insoweit bestehende unterschiedliche Begriffsgehalt wirke sich zudem kollisionsmindernd aus, da die Widerspruchsmarke mit „-MED“ einen deutlichen Hinweis auf Medizin enthalte, während die angegriffene Marke mit der Endsilbe „-mint“ auf „Minze“ hinweise. Auch sei der beschreibende Wortbestandteil „Calci“ nicht geeignet, als Stammbestandteil unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr kollisionsbegründend zu wirken.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der Auffassung der Markenstelle könne nicht zugestimmt werden. Der Widerspruchsmarke sei zumindest eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Dadurch, dass die Markenstelle sich geweigert habe, die Benutzungsunterlagen und die dargelegten wirtschaftlichen Aktivitäten zur Kenntnis zu nehmen, welche für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft von Bedeutung seien, habe sie das rechtliche Gehör der Widersprechenden verletzt. So könne ein jährlicher Umsatz von 230000-300000 Packungen nicht ohne Einfluss auf die Kennzeichnungskraft sein. Auszugehen sei von einem äußerst geringen Warenabstand und maßgeblichen allgemeinen Verkehrskreisen, deren Aufmerksamkeit aufgrund des geänderten Kaufverhaltens im Gesundheitsbereich bei freiverkäuflichen Arzneimitteln (OTC-Produkte) nicht überbewertet werden dürfe. Die Markenwörter wiesen einen identischen Wortanfang auf, der vom Verkehr stärker beachtet werde, und seien klanglich verwechselbar, da auch die abweichenden Bedeutungsinhalte der jeweiligen Wortendungen die Gefahr klanglicher Verwechslungen nicht bedeutend mindern könnten. Da die Markenstelle das vorgelegte Beweismaterial nicht gewürdigt habe, sei aus Billigkeitsgründen die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zutreffend habe die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr verneint. Bestritten werde eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, wobei das vorgelegte Benutzungsmaterial eine Verwendung mit dem Zusatz „D3“ belege, so dass die vorgelegten Unterlagen, bei denen es sich zudem um völlig gängige Werbeprospekte und Produktbeschreibungen handele, irrelevant seien. Im übrigen könne schon aufgrund der sehr großen Anzahl ähnlicher Drittmarken (155 eingetragene Marken mit dem Anfangsbestandteil „Calci-“ in Klasse 5 und 1245 Marken mit dem Bestandteil „-med“) nicht von einer Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Danach bleibe es bei

der durch das DPMA fehlerfrei festgestellten unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Maßgeblich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sei der jeweilige Gesamteindruck der Zeichen, der auch aus der Sicht des durchschnittlichen und keineswegs unaufmerksamen Verbrauchers hinreichend verschieden sei, wobei auch die abweichenden Hinweise auf „Minze“ einerseits und „Medizin“ andererseits ohne weiteres erkannt würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss, den Zwischenbescheid des Senats vom 15. Juni 2004 sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

1) Der Senat unterstellt bei seiner Entscheidung eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass diese nicht nur durch ihre Bestandteile „CALCI“ und „MED“ in bezug auf die hier aufgrund der Benutzungseinrede maßgeblichen Waren, nämlich pharmazeutische Erzeugnisse ausgenommen Präparate zur Behandlung des Magen-Darmtraktes, einen deutlichen beschreibenden Gehalt erkennen lässt, sondern dass die Widerspruchsmarke zudem auch in ihrer Gesamtheit in der bloßen Zusammenfügung der beiden beschreibenden Bestandteile besteht und keine phantasievolle Verfremdung enthält. Die Widersprechende hat insoweit auch zutreffend auf die Vielzahl der eingetragenen, entsprechend gebildeten Markenwörter für die hier maßgeblichen Waren hingewiesen, wenn auch nicht der Registerlage, sondern der tatsächlichen Benutzungslage die entscheidendere Bedeutung zukommt (vgl BPatG GRUR 2002, 438 – WISCHMAX/Max). Diese Verbrauchtheit der beschrei-

benden Markenbestandteile der Widerspruchsmarke wird auch durch die tatsächliche Verwendung in einer Vielzahl von Produktbezeichnungen anderer Unternehmer auf dem hier einschlägigen Warenggebiet belegt. Dies zeigt schon die von der Widersprechenden selbst vorgelegte Übersicht über die Marktplazierung unterschiedlicher, den Anfangsbestandteil „CALCI-“ enthaltender Calcium-Präparate, wie auch die im Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“ aufgeführten entsprechenden Arzneimittelzeichnungen anderer Unternehmer eine entsprechende Verwendung bestätigen. So finden sich allein nahezu 20 mit dem beschreibenden Wortbestandteil „Calci-“ entsprechend gebildete Arzneimittelbezeichnungen unterschiedlicher Hersteller für Calcium-Präparate wie „CalciAPS D3“, „Calciborn“, „Calcigamma“, „Calcigen“, „Calci-GRY“, „CalciHEXAL“, „Calcilac“ usw. Auch der weitere Bestandteil „-MED“ der Widerspruchsmarke ist nach den zutreffenden Ausführungen der Markenstelle jedem Verbraucher geläufig und wird sehr häufig in Arzneimittelkennzeichnungen als beschreibender Hinweis auf „Medizin“ verwendet. Die Widersprechende stellt dies auch nicht in Abrede, weist jedoch darauf hin, dass hieraus nicht bereits auf eine verminderte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschlossen werden könne, und macht zudem geltend, dass die Widerspruchsmarke infolge des intensiven Gebrauchs eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufweise.

Diese Auffassung teilt der Senat nicht, wobei es vorliegend dahingestellt bleiben kann, ob nicht die originäre Kennzeichnungskraft in Fällen wie hier, in denen sich auch die Zusammenstellung der beschreibenden Bestandteile eher als phantasielos erweist, die maßgebende Kennzeichnungskraft der Gesamtbezeichnung als eher unterdurchschnittlich zu bewerten ist (vgl zB BGH WRP 2003, 1353 – AntiVir/AntiVirus), obwohl es bei pharmazeutischen Erzeugnissen durchaus der üblichen Praxis entspricht, Marken in der Weise zu bilden, dass diese als sogenannte sprechende Zeichen die stoffliche Beschaffenheit und /oder das Indikationsgebiet kenntlich machen (vgl BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin). Denn hierauf kommt es vorliegend nicht an, da jedenfalls die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen die Annahme einer nachträglich gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht rechtfertigen und eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken selbst bei unterstellter noch durchschnittlicher Kenn-

zeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu verneinen ist. So belegen die vorgelegten Unterlagen weder in zeitlicher Hinsicht noch inhaltlich die insoweit erforderlichen Tatsachen einer für den hier maßgeblichen Zeitraum seit Anmeldung der angegriffenen Marke bis heute andauernden gesteigerten Verkehrsbekanntheit. Insbesondere lassen sich nicht bereits aus den für Calcium-Präparate nicht auffällig hoch erscheinenden verkauften Packungseinheiten und Umsätzen entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Hierauf hat der Senat bereits mit Zwischenbescheid vom 16. Juni 2004 hingewiesen. Derartige Umstände, welche eine andere, für die Widersprechende günstigere Bewertung rechtfertigen könnten, sind vorliegend auch weder aus sonstigen Gründen liquide noch weitergehend eigenständig von Amts wegen zu ermitteln (vgl hierzu auch BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV; BPatG GRUR 2001, 513 – CEFABRAUSE/CEFASEL; BPatGE 44, 1 – Korodin; vgl auch Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 42 Rdn 53 ff). Es kommt deshalb auch nicht mehr darauf an, ob die auf das Produkt „CALCIMED D3“ bezogenen Darlegungen überhaupt im Hinblick auf die maßgebliche eingetragene Widerspruchsmarke „CALCIMED“ beachtlich sind und ob überhaupt – wie die Widersprechende meint – im Rahmen der Zurechnung der Bekanntheit eines von der Eintragung abweichend benutzten Zeichens die Grundsätze des § 26 Abs 3 MarkenG entsprechend herangezogen werden können.

2) Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke die Einrede der Nichtbenutzung wirksam erhoben, jedoch nur beschränkt aufrechterhalten und die Widersprechende keine weitergehende Benutzung der Widerspruchsmarke geltend gemacht hat, sind gemäß § 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG bei der Entscheidung auf Seiten der Widerspruchsmarke die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Präparate zur Behandlung des Magen-Darm-Traktes“ zu berücksichtigen. Diesen stehen die von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke in Form von Lutschtabletten, Calcium enthaltend" gegenüber. Danach können sich die Marken auch auf jedenfalls ähnlichen Waren begegnen, welche durchaus hochgradige Berührungspunkte aufweisen können, da sich Arzneimittel von Nahrungsergänzungsmitteln nur graduell unterscheiden und insbesondere auch Calcium-Präparate sowohl Arzneimittel wie auch Nahrungsergänzungsmittel sein können (vgl zum Begriff der

Nahrungsergänzungsmittel vgl EG Richtlinie 2002/46 vom 10.6.2002 – Nahrungsergänzungsmittel sowie zur Umsetzung durch die deutsche Nahrungsergänzungsmittelverordnung- NemV - Hahn ZLR 2003, 417; zur Abgrenzung Arzneimittel von Nahrungsergänzungsmitteln vgl zuletzt BGH WRP 2004, 1023 – Sportlernahrung II; zur Warenähnlichkeit BPatG GRUR 2000, 432 - Netto 62).

Hierbei sind mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke als angesprochene Verkehrskreise auch allgemeine Verbraucher uneingeschränkt zu berücksichtigen (vgl auch BGH MarkenR 2002, 49, 51 – ASTRA/ESTRA-PUREN), deren Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl zum geänderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III - mit weiteren Hinweisen; EuGH MarkenR 2002 , 231, 236 – Philips/Remington) und die – wie der Anmelder zutreffend ausgeführt hat – in der Regel insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegen (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal / Indohexal), jedenfalls Gesundheitsprodukten nicht flüchtig begegnen.

3) Auch soweit danach unter Berücksichtigung einer noch normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der möglichen engsten Berührungspunkte der sich gegenüber stehenden Waren zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG noch strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind, ist die Ähnlichkeit der Marken auch nach Auffassung des Senats dennoch in keiner Richtung derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

Auch aus Sicht des Senats ist aus den bereits im angegriffenen Beschluss angeführten Gründen eine klangliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, auch wenn kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen und nicht vorneherein bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl hierzu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl. § 9 Rdn 331 mwN) und nach der Rechtsprechung des Bundes-

gerichtshofs grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen ist (vgl zB BGH WRP 2004, 1043, 1045 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBAFLEX). Denn vorliegend weisen die Markenwörter nur die in bezug auf die hier maßgeblichen Waren die sehr kennzeichnungsschwachen übereinstimmenden Anfangsbestandteile „Calci-“ auf, so dass auch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr den Wortanfang regelmäßig stärker beachtet wegen des beschreibenden Gehalts nicht zu einer besonderen Gewichtung der Anfangsbestandteile führt (vgl BGH WRP 2004, 1043, 1045-1046 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBAFLEX). Die angesprochenen Verkehrskreise, die diesen beschreibenden Gehalt ohne weiteres erkennen, werden – abweichend von dem Erfahrungssatz, dass Anfangsbestandteile erfahrungsgemäß stärker beachtet werden als die übrigen Markenteile (vgl Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 184) - sich vorliegend deshalb eher an den weiteren, abweichenden Bestandteilen der Markenwörter orientieren (vgl auch zur Verwendung beschreibender Wirkstoffhinweise neben Stammbestandteilen einer Zeichenserie BGH MarkenR 2002, 49, 52 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Die jeweilige zweite Worthälfte der klanglich gut überschaubaren Markenwörter unterscheidet sich aber aufgrund der abweichenden Vokale und des zusätzlichen Konsonants in der angegriffenen Marke hinreichend deutlich, um auch im Gesamteindruck noch eine ausreichende Differenzierung des jeweiligen klanglichen Gesamteindrucks der Wörter zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass auch der abweichende, für den Verbraucher ohne weiteres sofort erkennbare Sinngehalt von „-mint“ und „-MED“ als Merkhilfe verwechslungsmindernd wirkt. In ihrer Gesamtheit sorgen deshalb die aufgezeigten Unterschiede für ein hinreichend sicheres Auseinanderhalten der Markenwörter auch dann, wenn man berücksichtigt, dass die Verkehrsauffassung erfahrungsgemäß eher von einem undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (st Rspr, vgl EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd / Loints).

Auch im Schriftbild weist die angegriffene Wort-Bildmarke nach ihrer maßgeblichen registrierten Gestaltung (zur st. Rspr. vgl BGH GRUR 2003, 332, 334 – Abschlussstück mwH) mit der Widerspruchsmarke keine hinreichende Ähnlichkeit auf, welche eine Verwechslungsgefahr begründen könnte. Denn die Zeichen unterscheiden sich auch in normaler und handschriftlicher Schreibweise in ihrem je-

weiligen Gesamteindruck wegen der unterschiedlichen Kontur der abweichenden Buchstaben und aufgrund ihres verwechslungsmindernden abweichenden Sinngehalts hinreichend, zumal das Schriftbild erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen und deshalb verwechseln, bestehen gleichfalls nicht, zumal hier auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus dem Gesichtspunkt der Serienmarke wegen der Kennzeichnungsschwäche des übereinstimmenden Wortbestandteils „Calci-“, von vorneherein ausscheidet (vgl. BGH GRUR 2002, 542, 544 – BIG; Ströbele/Hacker, MarkenG., 7. Aufl., § 9 Rdn 491) und die Marken auch sonst keine strukturellen Gemeinsamkeiten aufweisen, welche den Verkehr zu einer gemeinsamen betrieblichen Zuordnung veranlassen und eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen könnten (vgl. zu den Voraussetzungen BGH GRUR 2000, 608, 609 – ARD 1; BGH MarkenR 2001, 459, 464 Marlboro-Dach; BGH WRP 2004, 1046 – Zwilling/Zweibrüder; BPatG GRUR 2002, 345, 346 – ASTROBOY/Astro; BPatG GRUR 2002, 438, 440 – WISCHMAX/Max).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Zu einer Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr bestand gemäß § 71 MarkenG gleichfalls kein Anlass. Das Markenamt konnte ohne weiteres seiner Entscheidung zugunsten der Widersprechenden die Registerlage der Widerspruchsmarke zugrunde legen und hatte deshalb keinen Anlass, zu den insoweit ausschließlich zum Nachweis der Benutzung vorgelegten Unterlagen auch im Hinblick auf die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke Stellung zu nehmen. Die Widersprechende hatte dies weder ausdrücklich geltend gemacht, noch war eine derartige Relevanz aus sonstigen Gründen ersichtlich und eine Untersuchung von Amts wegen geboten. Unabhängig davon, dass deshalb keine Veranlassung für die Markenstelle bestand, diese Unterlagen in die Beur-

teilung der Kennzeichnungskraft einzubeziehen, rechtfertigen diese Unterlagen  
- wie bereits ausgeführt – auch eine derartige Annahme aus tatsächlicher Hinsicht  
nicht.

Sredl

Bayer

Engels

Na