



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 239/03

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 07 636**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. April 2005 unter Mitwirkung der Richterin Sredl sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die Marke

**ReduMed Praxis**

ist am 09. Mai 2000 für

„Ärztliche Versorgung, Gesundheits-, Schönheitspflege, Gewichts-  
reduktion“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die seit dem 20. März 1997 für die Waren und Dienstleistungen

„Instrumente und Geräte für medizinische Zwecke, insbesondere für den ärztlichen Gebrauch, speziell hochempfindliche Test-, Diagnose- und Therapiegeräte für Bioresonanzverfahren und zugehörige elektromagnetische Sensoren und Kontaktstücke; Verlag und Vertrieb von medizinischer Fachliteratur; Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen“

eingetragene Marke

## **REGUMED**

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss vom 16. April 2002 den Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Ausgehend von einer leicht unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, da „MED“ für medizinische Produkte beschreibend sei und „REGU“ auf regulative medizinische Leistungen hinweise, sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund der abweichenden und vom Durchschnittsverbraucher ohne weiteres erkennbaren Sinngehalte der Anfangsbestandteile „Redu“ (Reduce = reduzieren, Reduktion) bzw. „REGU“ (Regulierung, Regulation) zu verneinen. Zudem wiesen die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen grundlegende Unterschiede hinsichtlich ihrer Art, Beschaffenheit, Material, Erbringung bzw. Herstellung und wirtschaftlicher Bedeutung auf, so dass der Verkehr nicht annehmen werde, dass sie von demselben Unternehmen in eigenständiger wirtschaftlicher Betätigung nebeneinander bzw. erbracht würden.

Auf die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 27. Mai 2002 hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 16. September 2003 den Beschluss vom 16. April 2002 aufgehoben und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Auszugehen sei von einem mittleren Ähnlichkeitsgrad zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke und der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen“, da regelmäßig durch Ärzte Seminare und Fortbildungsveranstaltungen zu den Themenkreisen ihrer praktischen Erfahrung und Tätigkeit für Ärzte oder Patienten angeboten würden. Dies gelte insbesondere für das Gebiet der „Gesundheits- und Schönheitspflege“ sowie der „Gewichtsreduktion“, aber auch für die Dienstleistung „ärztliche Versorgung“. Eine originäre Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke liege nicht vor, da „REGU“ keine gängige und bekannte Abkürzung darstelle und daher ein beschreibender Anklang der Bezeichnung sich dem Verkehr nicht aufdänge.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände halte die angegriffene Marke nicht den erforderlichen Abstand zur Widerspruchsmarke sein. Zu berücksichtigen sei dabei, dass die angegriffene Marke durch den Bestandteil „ReduMed“ geprägt werde, weil der Verkehr in dem weiteren Bestandteil „Praxis“ keine kennzeichnende Angabe erkenne. Die Begriffe „ReduMed“ und „REGUMED“ wiesen aber weitgehende Übereinstimmungen auf. Eine Unterschied bestehe nur bei den jeweils in der Wortmitte liegenden Konsonanten „d“ bzw. „g“, bei denen es sich aber um klangschwache Sprenglaute handele, die im unbetonten Wortinneren nicht markant hörbar in Erscheinung träten. Daher bestehe Verwechslungsgefahr.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhabern der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle vom 16. September 2003 aufzuheben und die Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Marken zu verneinen.

Sie macht geltend, dass die von den Parteien angebotenen Waren und Dienstleistungen weder identisch, ähnlich noch gleichartig seien. So dürften die Dienstleistungen der angegriffenen Marke ausschließlich von einem Arzt gegenüber einem Patienten erbracht werden. Demgegenüber übe die Inhaberin der Widerspruchsmarke weder eine eigene ärztliche Tätigkeit aus noch sei ihr dies erlaubt, sondern sie produziere medizinische Geräte und/oder treibe Handel mit diesen. Die dafür in Frage kommenden Verkehrskreise seien nicht identisch mit denjenigen, die eine ärztliche Dienstleistung der Inhaberin der angegriffenen Marke in Anspruch nähmen. Der aus Klasse 41 resultierende Anspruch aus Dienstleistungen zur Organisation und Durchführung von (Geräte/Verkaufs)Seminaren korrespondiere ebenfalls nicht mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke, da die Widersprechende die tatsächliche Durchführung von Seminaren weder nach Intensität, Inhalt oder Teilnehmer-/Verkehrskreisen nachgewiesen habe. Ferner seien auch Wirkungskreise bzw. Firmensitze und Anschriften der Beteiligten nicht identisch. Zudem seien die beiden Wortmarken weder phonetisch, akustisch, schriftbildlich, klanglich noch optisch identisch oder verwechselbar.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen Beschluss und macht im Hinblick auf das Beschwerdevorbringen geltend, dass die von der angegriffenen Marke u.a. beanspruchten Dienstleistungen „Gesundheits-, Schönheitspflege; Gewichtsreduktion“ keiner ärztlichen Approbation bedürften.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke „ReduMed Praxis“ und der Widerspruchsmarke „REGUMED“ besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückzuweisen war.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Auch wenn die einzelnen Elemente wegen ihrer in den Bestandteilen "REGU" und "MED" enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne von "regulieren/regulativ" und "Medizin" für sich betrachtet schutzunfähig oder kennzeichnungsschwach sein mögen, entsteht durch ihre Verbindung ein neuer, eigenständiger und hinreichend fantasievoller Gesamtbegriff, welcher auch in bezug auf solche Waren eine hinreichende Eigentümlichkeit und Originalität aufweist, für welche die in den Wortbestandteilen anklingenden Sachangaben beschreibend sein können.

Nachdem Benutzungsfragen nicht aufgeworfen worden sind, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von der Registerlage auszugehen, so dass das eingetragene Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in vollem Umfang zu berücksichtigen ist.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke geltend gemacht hat, die Widersprechende habe die „tatsächliche Durchführung von Seminaren weder nach Intensität, Inhalt oder Teilnehmer-/Verkehrskreis nachgewiesen“, ist darin keine Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 Satz 1 und/oder Satz 2 MarkenG hin-

sichtlich der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen zu sehen. Denn der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke i.S.v. § 43 Abs. 1 MarkenG zu bestreiten, muss eindeutig erklärt werden. Allgemeine Ausführungen zur Benutzung der Widerspruchsmarke in anderem Zusammenhang wie hier der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Waren/Dienstleistungen können hingegen nicht als Nichtbenutzungseinrede gewertet werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 43 Rdnr. 43), worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke bereits mit Senatsbescheid vom 28. Februar 2005 hingewiesen worden ist.

Nach der somit maßgeblichen Registerlage ist von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen“ und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke – insbesondere auch zu der nur approbierten Ärzten vorbehaltenen Dienstleistung „ärztliche Versorgung“ – auszugehen. Denn Seminare mit medizinischen Themen werden nicht nur von Ärzten, sondern auch von sonstigen in den Dienstleistungsbereichen „Gesundheits- und Schönheitspflege“ bzw. „Gewichtsreduktion“ tätigen Personen oder Firmen angeboten, so dass es sich insoweit um einander ergänzende Produkte und Leistungen handelt.

Soweit die Inhaberin der angegriffenen Marke dabei offenbar auf „Verkaufs“Seminare abstellen möchte, ist dies ebenso unbeachtlich wie ihr weiteres Vorbringen, dass die von den Beteiligten kontaktierte bzw. belieferten Verkehrskreise nicht identisch seien, weil sie ihre Leistungen nur gegenüber ihren Patienten an einem bestimmten Ort erbringe und Wirkungskreis und Ortsferne und unterschiedliche Betriebskonzepte beider Parteien nicht identisch seien. Denn im Widerspruchsverfahren ist für die Beurteilung der Ähnlichkeit allein von den im Register eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen auszugehen, hingegen nicht von denen, für welche die Marke tatsächlich vom Verkehr eingesetzt wird (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 81). Maßgebend für die Frage der Ähnlichkeit ist dann, ob die Verkehrskreise, die als Abnehmer der bei-

derseitigen Waren/Dienstleistungen in Betracht kommen, bei Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren der Meinung sein könnten, diese stammten aus demselben Betrieb oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken gekennzeichnet sind, wobei es entscheidend darauf ankommt, ob der Verkehr erwarten kann, dass die beiderseitigen Waren/Dienstleistungen unter der Kontrolle desselben Unternehmens hergestellt oder vertrieben bzw. erbracht werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 57, 58). Es liegt aber nahe, dass der Verkehr bei unterstellter identischer Kennzeichnung der Dienstleistung „Organisation und Durchführung von Seminaren mit medizinischen Themen“ der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen der angegriffenen Marke davon ausgeht, diese stammten aus demselben Betrieb oder zumindest aus verbundenen Unternehmen.

Darüber hinaus dürfte auch eine nicht nur geringe Ähnlichkeit zwischen sämtlichen Waren der Widerspruchsmarke und den Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege“ bzw. „Gewichtsreduktion“ der angegriffenen Marke bestehen. Denn dass Hersteller spezieller medizinischer Geräte bzw. Verleger von medizinischer Fachliteratur damit in Zusammenhang stehende und nicht der ärztlichen Approbationspflicht unterliegende Dienstleistungen der „Gesundheits- und Schönheitspflege“ bzw. „Gewichtsreduktion“ anbieten, erscheint durchaus naheliegend, so dass nicht nur der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher, auf dessen Sicht maßgebend abzustellen ist (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, Abs 24 – Lloyd/Loints; EuGH MarkenR 2002, 231 – Philips/Remington; BGH MarkenR 2002, 124 – Warsteiner III), sondern auch der gut informierte Fachverkehr durchaus den Eindruck gewinnen kann, Dienstleistung und Ware unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens bzw. stammten aus diesem.

Dies bedarf jedoch keiner abschliessenden Entscheidung, da wegen der bestehenden Ähnlichkeit zwischen den jeweiligen Dienstleistungen der Vergleichsmarken und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke

eher strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind. Selbst wenn zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke nur durchschnittliche Anforderungen angenommen werden, genügt die angegriffene Marke zumindest in klanglicher Hinsicht diesen Anforderungen nicht, so dass Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152). Dass die mehrgliedrige angemeldete Marke "ReduMed Praxis" in ihrer Gesamtheit ganz erheblich von der Widerspruchsmarke "REGUMED" abweicht, bedarf keiner näheren Ausführungen. Allerdings schließt der Grundsatz, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr der jeweilige Gesamteindruck maßgeblich ist, nicht aus, bei mehrgliedrigen Marken die Verwechslungsgefahr auch im Hinblick auf einen von mehreren Wortbestandteilen zu bejahen, wenn dieser die Marke derart prägt, dass die anderen Bestandteile in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mehr mitbestimmen und wegen der hinreichenden Ähnlichkeit mit einer anderen Marke beim Publikum die Gefahr von Verwechslungen auch im Gesamteindruck besteht (ständige Rechtsprechung des BGH, zuletzt GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone / IL Portone).

Eine solche prägende, selbständig kollisionsbegründende Bedeutung kommt dem Bestandteil "ReduMed" der angegriffenen Marke trotz der in den Bestandteilen "Redu" und "Med" enthaltenen Bedeutungsanklänge zu. Dem weiteren Bestandteil "Praxis" kann eine den Gesamteindruck der angemeldeten Marke auch nur mitbestimmende Bedeutung schon deshalb nicht beigemessen werden, weil es sich dabei um einen glatt beschreibenden Bestandteil handelt, welcher als Hinweis auf die praktische Umsetzung theoretischer bzw. wissenschaftlicher Grundlagen und Erkenntnisse ebenso wie als Hinweis auf die Erfahrung, die durch

eine praktische Tätigkeit gewonnen wurde oder auch nur als Bezeichnung für die Räumlichkeiten, in denen die Tätigkeit ausgeübt wird, verstanden wird (vgl. DUDEN, Deutsches Universalwörterbuch, 4. Aufl., S. 1235). Keinesfalls wird der Verkehr in diesem Begriff aber einen Herkunftshinweis sehen. Hingegen weist die Wortkombination „ReduMed“ auch in bezug auf solche Dienstleistungen, bei denen die in den Wortbestandteilen anklingenden Sachangaben beschreibend sein können, eine hinreichende Eigentümlichkeit und Originalität auf. Denn die einzelnen Bestandteile verschmelzen auch hier in der Wortzusammenfügung zu einem neuen eigenständigen und gegenüber der glatt beschreibenden Angabe „Praxis“ prägenden Gesamtbegriff. Es ist daher in entscheidungserheblichem Umfang davon auszugehen, daß der Verkehr den kennzeichnenden Schwerpunkt der angemeldeten Marke in dem Bestandteil "ReduMed" der angemeldeten Marke sehen wird, zumal es sich hier um den Anfangsbestandteil der Marke handelt und Markenanfänge ohnehin im allgemeinen stärker als die übrigen Bestandteile beachtet werden.

Ist danach "ReduMed" allein mit der Widerspruchsmarke zu vergleichen, besteht jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die wie „Re – du – med“ und „Re- gu –med“ gesprochenen Markenwörter stimmen bei gleicher Sprechsilbenzahl, Vokalfolge und gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus in den auffälligen Anfangsvokalen "Re-" und der Schlußsilbe "med" klanglich überein. Angesichts dieser weitreichenden klanglichen Übereinstimmungen ist der Unterschied zwischen den Konsonanten "d" in der angemeldeten Marke und "g" in der Widerspruchsmarke im ohnehin weniger beachteten Wortinneren der Vergleichswörter zu schwach, um deren im übrigen nahezu identischen klanglichen Gesamteindruck entscheidend umzuprägen. Berücksichtigt man ferner, dass der Verkehr die Marken in aller Regel nicht zeitgleich oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge wahrnimmt und seine Auffassung daher erfahrungsgemäß von einem eher undeutlichen Erinnerungsbild bestimmt wird (vgl. EuGH, MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints), ist eine hinreichend sichere Unterscheidung der Markenwörter deshalb nicht gewährleistet, so dass die Gefahr von klanglichen Verwechslungen

in markenrechtlich relevantem Umfang nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. dazu auch PAVIS PROMA, BPatG, 25 W (pat) 127/98 v. 07. Oktober 1999 – REDU MAX / Regulax).

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

Sredl

Bayer

Merzbach

Wf