



# BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 97/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 50 806**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 10. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die am 4. September 1998 angemeldete, am 2. Oktober 1998 eingetragene und am 5. November 1998 veröffentlichte Wortmarke 398 50 806

MITP

geschützt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16 und 41, nämlich für

Lehr- und Unterrichtsmaterialien, ausgenommen Apparate;  
Druckereierzeugnisse; Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und  
CD-Roms; Erziehung, Ausbildung

ist von der Widersprechenden u. a. aus der am 28. August 1998 angemeldeten Wortmarke 398 49 269 (Widerspruchsverfahren gegen diese Marke abgeschlossen am 31. Dezember 2002)

MIT

geschützt für Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 29, 30, 41 und 42, nämlich für

Pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Antibiotika, veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke hauptsächlich bestehend aus Mineralstoffen und/oder Vitaminen und/oder Spurenelementen; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke hauptsächlich bestehend aus Eiweißen und/oder Fetten; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke hauptsächlich bestehend aus Kohlenhydraten; Erziehung; Ausbildung; Veröffentlichung von Büchern; Gesundheitsclubs, Organisation und Veranstaltungen von Konferenzen, Kongressen, Symposien für Unterrichtszwecke; Beratung in Gesundheitsfragen, Körper- und Schönheitspflege; Beratung in Fragen gewerblicher Schutzrechte, Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; ärztliche Versorgung; Gesundheit- und Schönheitspflege; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Verwaltung von Urheberrechten; Beratung in Fragen von gewerblichen Schutzrechten und Patenten, An- und Verkauf, Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten und Patenten, Verwertung von Schutzrechten und Patenten; Beratungen in der Pharmazie

Widerspruch eingelegt worden. Der Widerspruch wird auf alle Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke gestützt und richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 41 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit Beschluss vom 10. Februar 2004 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und einer teilweisen Produktidentität hinsichtlich der Dienstleistungen „Erziehung, Ausbildung“ halte die jüngere Marke wegen des Buchstabens „P“ sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht einen ausreichenden Abstand ein. Dies werde durch den Erfahrungssatz erhärtet, dass Kurzwörter durch einzelne Abweichungen stärker beeinflusst werden als längere Markennörter, wodurch sich einzelne Abweichungen stärker verwechslungsmindernd auswirkten.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie stellt den (sinngemäßen) Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2004 aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehe teilweise Identität bzw. Ähnlichkeit. Die danach an den Abstand zu stellenden hohen Anforderungen halte die jüngere Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht ein. Sie bestehe zu drei Vierteln aus der Widerspruchsmarke. Daneben sei auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gegeben. Die Widerspruchsmarke sei als Serienmarke anzusehen. Die Widersprechende verfüge über mehrere weitere Marken mit dem prägenden Bestandteil MIT, nämlich „MIT GmbH, MIT GESUNDHEIT GMBH, MIT Gesundheit GmbH Gesundheitsprodukte, MIT-Gesundheit für Diabetiker, MIT-HealthCare, Cystin-Test MIT“.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen könne unter keinem Gesichtspunkt ausgegangen werden. Wegen des Buchstabens „P“ in der jüngeren Marke unterscheide sich diese deutlich von der Widerspruchsmarke. Die angegriffene Marke werde wegen ihres fehlenden Hinweises auf Gesundheitsprodukte nicht mit den weiteren Marken der Widersprechenden in Verbindung gebracht werden.

Bezüglich der Dienstleistungen „Veröffentlichung von Büchern, Ausbildung und Erziehung“ hat die Markeninhaberin mit am 24. August 2004 bei Gericht eingegangenen Schriftsatz die Einrede der Nichtbenutzung erhoben. Im weiteren Verlauf des Beschwerdeverfahrens hat der Bevollmächtigte der Markeninhaberin diverse Handelsregisterauszüge vorgelegt, aus denen sich eine Rechtsnachfolge der im Register eingetragenen Markeninhaberin ergeben soll. Ein Umschreibungsantrag wurde nicht gestellt.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist - ohne Erinnerung - gemäß § 66, § 165 Abs. 4 MarkenG statthaft, weil sie vor dem 31. Dezember 2004 erhoben wurde und auch sonst zulässig. Da bis heute ausweislich der Akten kein Umschreibungsantrag gestellt worden ist, bleibt es bei der Passivlegitimation der im Register eingetragenen Markeninhaberin (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auflage 2006, § 28 Rdn. 15, 21).

In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. Die von der Markeninhaberin am 23. August 2004 erhobene Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Dienstleistungen „Veröffentlichung von Büchern, Ausbildung und Erziehung“ ist zwar unzuläs-

sig, da die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen war, nachdem das Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke erst am 31. Dezember 2002 abgeschlossen wurde (§ 43 Abs. 1 i. V. m. § 26 Abs. 5 MarkenG). Auch nach der Auffassung des Senats besteht zwischen den sich gegenüberstehenden Marken jedoch keine Verwechslungsgefahr.

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs u. a. zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. 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, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2006, 60, 61 - cocodrillo m. w. N.).

a) Die Dienstleistungen Erziehung, Ausbildung sind in beiden Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen übereinstimmend enthalten. Hochgradig ähnlich ist die für die jüngere Marke geschützte Dienstleistung „Herausgabe von Büchern, Zeitschriften und CD-Roms“ mit der für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistung „Veröffentlichung von Büchern“. Zumindest durchschnittlich ähnlich sind die Waren der jüngeren Marke „Lehr- und Unterrichtsmaterialien, ausgenommen Apparate; Druckereierzeugnisse“ mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Dienstleistungen „Ausbildung; Veröffentlichung von Büchern;

Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Symposien für Unterrichtszwecke“.

b) Mangels entgegenstehender Anhaltspunkte ist von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen.

c) Schriftbildlich sind die Vergleichsmarken nicht verwechselbar ähnlich, weil der am Wortende der jüngeren Marke befindliche Buchstabe „P“ in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet. Den bildlichen Gesamteindruck bestimmen die Anfangs- und Schlusselemente von Wörtern stärker als die Wortmitte. Hinzu kommt, dass die Abweichungen bei Kurzwörtern - wie den hier zu vergleichenden Buchstabenfolgen - erfahrungsgemäß stärker auffallen (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 135, 212).

Auch der klangliche Markenabstand ist ausreichend. Dabei ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke in Einzelbuchstaben ausgesprochen wird (em-l-te-pe), da eine Aussprache als Wort nicht möglich ist. Die Widerspruchsmarke kann entweder als Wort (mit) oder in Einzelbuchstaben (em-i-te) ausgesprochen werden. In beiden Sprechweisen sind die phonetischen Unterschiede zu der jüngeren Marke nicht zu überhören. Bei einer Aussprache der Widerspruchsmarke als einsilbiges Wort besteht keine Ähnlichkeit zu der aus vier Silben zusammengesetzten jüngeren Marke. Auch bei einer buchstabierten Aussprache der Widerspruchsmarke tritt der Unterschied durch den klangstarken Buchstaben „P“ am Ende der angegriffenen Marke deutlich hervor. Hinzu kommt, dass die jüngere Marke mit vier Silben länger ist als die nur aus drei Silben bestehende Widerspruchsmarke. Dadurch wird die Aussprache der jüngeren Marke im Vergleich zur Widerspruchsmarke insgesamt in die Länge gezogen.

Es besteht auch nicht die Gefahr, dass die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht und unter diesem Gesichtspunkt - mittelbar - verwechselt werden. Dies würde voraussetzen, dass die Marken in

einem Bestandteil übereinstimmen, der eigenständig hervortritt und eine Serienstruktur aufweist. Die gemeinsame Buchstabenfolge „MIT“ tritt in der jüngeren Marke nicht eigenständig nach Art eines Stammbestandteils mit Hinweiskraft auf den Betrieb der Inhaberin der älteren Marke in Erscheinung. Sie ist vielmehr eingebunden in eine neue, durch die Endung abweichende Buchstabenfolge (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 326).

Für eine Auferlegung von Kosten (§ 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

gez.

Unterschriften