



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 105/05

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
20. Februar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 48 628

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. September 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Ströbele sowie der Richterin Kirschneck und des Richters Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Juni 2005 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch aus der Marke 302 10 214 hinsichtlich der Waren „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ der angegriffenen Marke 302 48 628 zurückgewiesen worden ist.
2. Aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 302 10 214 wird die teilweise Löschung der Marke 302 48 628 im Umfang der unter Ziffer 1. aufgeführten Waren angeordnet.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wort-/Bildmarke



ist am 6. Dezember 2002 unter der Nummer 302 48 628 als Kennzeichen für die Waren und Dienstleistungen

“Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; wissenschaftliche Geräte und Messinstrumente für den Einsatz an Mensch und Tier; ärztliche Apparate zur Energetisierung von Lebewesen; Unternehmensverwaltung von Tochterunternehmen der MEDEC-Gruppe; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen im medizinischen und technischen Bereich sowie Entwurf und Entwicklung von elektronischen Schaltungen und Computersoftware; medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen und Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen und am 17. Januar 2003 veröffentlicht worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke 302 10 214

medac,

die für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide“

eingetragen ist, Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 27. Juni 2005 hat die Markenstelle für Klasse 42 des DPMA, besetzt mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst, den Widerspruch aus der prioritätsälteren Marke wegen fehlender Verwechslungsgefahr gemäß §§ 43 Abs. 2 Satz 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenstelle im Wesentlichen ausgeführt, die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien zwar zum Teil identisch bzw. lägen im engsten Ähnlichkeitsbereich. Selbst unter den hiernach strengen Anforderungen an den Abstand der Marken halte aber die jüngere Marke in jeder Hinsicht einen ausreichenden Abstand von der Widerspruchsmarke ein. Verwechslungen seien deshalb nicht zu befürchten, weil das in der angegriffenen Marke enthaltene Bildelement zu deutlichen Unterschieden im visuellen Gesamteindruck führe. Auch in klanglicher Hinsicht sei die Gefahr von Verwechslungen nicht gegeben, da die gegenüberstehenden Marken deutlich verschiedene Klangbilder aufwiesen. Während die angegriffene Marke die Vokalfolge „e-e“ enthalte, zeige die Widerspruchsmarke durch die Vokalfolge „e-a“ einen Klangwechsel von hell nach dunkel. Diese Abweichung wirke sich stärker als üblich aus, da es sich

bei den Kollisionsmarken um kurze Begriffe handele. Dagegen sei die Übereinstimmung in dem Wortbestandteil „med“ nicht entscheidungserheblich, da dieser Bestandteil als Kurzform für „Medizin“ oder „medizinisch“ deutlich beschreibend sei und daher eine verminderte Kennzeichnungskraft besitze.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Der Markenstelle sei insoweit zuzustimmen, als sie die beiderseitigen Waren und Dienstleistungen als teilweise identisch und im engsten Ähnlichkeitsbereich liegend bewertet habe. Weiter zutreffend sei, dass die Markenstelle unter diesen Umständen strenge Anforderungen an den Abstand der Marken angenommen habe. Nicht gefolgt werden könne der Markenstelle aber insoweit, als sie die Klangbilder der beiderseitigen Marken als deutlich verschieden bewertet habe. Richtig sei vielmehr, dass die Unterschiede der phonetisch fast identisch klingenden Vokale „e“/„a“ leicht überhört würden. Unzutreffend sei auch, dass es sich bei den Wortbestandteilen „medec“ und „medac“ um Kurzwörter handele. Dies treffe bei zweisilbigen Wörtern nicht zu. Unerheblich sei auch, dass sich die Übereinstimmung der Marken auf den Bestandteil „med“ konzentriere. Die Bedeutung „medizinisch“ trete bei den vorliegenden Marken in den Hintergrund, da das Element „med“ in diesen nicht fortlebe. Die Marken würden „me-dec“ und „me-dac“ ausgesprochen. Der klanglichen Ähnlichkeit komme in der Praxis die weitaus größte Bedeutung zu, weil Produkte in der Regel „auf Sicht“ gekauft würden, was auch für den Erwerb von Arzneimitteln gelte. Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sei daher vorliegend unzweifelhaft gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 302 10 214 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markenstelle sei zu Recht davon ausgegangen, dass sich die beiderseitigen Marken in ihrer Gesamtheit deutlich unterschieden. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe faktisch nur eine geringe Ähnlichkeit. Die Widersprechende beschäftige sich mit verschreibungspflichtigen Medikamenten gegen Arthritis, Mundtrockenheit, tumorbedingtem Knochenabsatz, Knochenmetastasen und Harninkontinenz. Die Markeninhaberin vertreibe dagegen Produkte, die sich erkennbar nicht an Fachleute, sondern an Endverbraucher richteten und nicht verschreibungspflichtig seien. Damit seien die Vertriebswege der Verfahrensbeteiligten völlig andere. Zu Recht habe die Markenstelle auf die unterschiedlichen Klangbilder der beiden Marken hingewiesen. Der Wortbestandteil der angegriffenen Marke sei durch eine Gleichförmigkeit in der Aussprache charakterisiert, da er lediglich den Vokal „e“ enthalte. Zu Recht habe die Markenstelle auch berücksichtigt, dass es sich bei den Kollisionsmarken um zwei kurze Begriffe handele und sich die Übereinstimmungen der Marken auf den Bestandteil „med“ beschränkten. Die Silbe „med“ würde in beiden Marken jeweils deutlich hinter dem vorrangig zu betrachtenden Markenbestandteil „ac“ bzw. „ec“ zurücktreten, da die Marken „med-ec“ und „med-ac“ ausgesprochen würden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache zum Teil, nämlich in dem im Tenor ausgesprochenem Umfang, Erfolg. Insoweit besteht nach Auffassung des Senats zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke die Gefahr von Verwechslungen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1,

43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG). Dagegen erachtet der Senat für die sonstigen Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr nicht für gegeben, so dass die Beschwerde der Widersprechenden im Übrigen zurückzuweisen war.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend vorzunehmen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Waren-/Dienstleistungsidentität oder -ähnlichkeit, der Markenidentität oder -ähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren/Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) „THOMSON LIFE“; BGH GRUR 2004, 865, 866 „Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 „MEY/Ella May“; EuGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 18 f.) „PICASSO“; vgl. auch BGH GRUR 2006, 859, 860 (Nr. 16) „Malteserkreuz“). Gemessen an diesen Grundsätzen ist die Gefahr von Verwechslungen im vorstehend genannten Umfang teilweise zu befürchten.

Die Markenstelle ist zutreffend davon ausgegangen, dass bei den Kollisionsmarken im Bereich der Waren der Klasse 5 „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ sowie „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ Warenidentität gegeben ist. Die in diesem Bereich bestehende Warenidentität wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich - nach Angaben der Markeninhaberin - die aktuellen wirtschaftlichen Betätigungsfelder und Vertriebsstrukturen der beiden Parteien erheblich voneinander unterscheiden. So mag es zwar sein, dass sich das Warenangebot der Markeninhaberin hauptsächlich an den medizinisch nicht vorgebildeten Endverbraucher richtet, während das der Widersprechenden hauptsächlich aus hoch spezialisierten verschreibungspflichtigen Produkten besteht. Im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren ist jedoch von den jeweils für die Marken eingetragenen Waren und Dienstleistungen auszugehen und nicht von denen,

für welche die Marken tatsächlich im Verkehr eingesetzt werden (vgl. BGH GRUR 1999, 164, 166 „JOHN LOBB“; GRUR 1999, 245, 247 „LIBERO“).

Allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit besteht darüber hinaus zwischen den Waren „wissenschaftliche Geräte und Messinstrumente für den Einsatz an Mensch und Tier; ärztliche Apparate zur Energetisierung von Lebewesen“ der angegriffenen Marke und den von der Widerspruchsmarke erfassten Waren „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke“ (vgl. auch BPatG Mitt. 1986, 93; OLG Hamburg NJWE-WettbR 1998, 281).

Daneben gilt dass Dienstleistungen grundsätzlich weder zu den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren noch den durch sie erzielten Ergebnissen, soweit sie Waren hervorbringen, ähnlich sind (BGH GRUR 1999, 731, 733 „Canon II“). Nur wenn der Verkehr zu der Auffassung gelangt, miteinander in Berührung kommenden Waren und Dienstleistungen könnten auf einer Tätigkeit desselben oder eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens beruhen, kann er einer unzutreffenden Vorstellung über die betriebliche Zuordnung unterliegen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 84). Hiernach ist auch im Zusammenhang mit den von der Widerspruchsmarke umfassten Waren der Klasse 5 und den von der angegriffenen Marke beanspruchten medizinischen und sonstigen Dienstleistungen allenfalls von einer sehr entfernten Ähnlichkeit auszugehen (vgl. BPatG PAVIS PROMA, 29 W (pat) 143/98, „Curamed/CuraMED Pharma GmbH“).

Was die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke anbelangt, ist diese von Hause aus als durchschnittlich zu bewerten. Der gemeinsamen Buchstabenfolge „med“ als solcher kann zwar grundsätzlich auf dem Arzneimittelgebiet ein beschreibender Anklang im Sinne von „Medizin“ oder „medizinisch“ nicht abgesprochen werden. Die Bedeutung „medizinisch“ bleibt aber bei den vorliegenden Kollisionsmarken, wie die Widersprechende zutreffend ausgeführt hat, im Hintergrund. Bei der Widerspruchsmarke handelt es sich somit um eine auf dem Arzneimittel-

gebiet übliche sprechende Wortschöpfungen ohne konkrete beschreibende Bedeutung. Allerdings sind auch Tatsachen weder vorgetragen noch ersichtlich, die eine Stärkung der Kennzeichnungskraft durch eine ggf. intensive Benutzung der Widerspruchsmarke rechtfertigen könnten.

Hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken ist bei der umfassenden Beurteilung auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese jeweils hervorrufen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. EuGH GRUR Int. 1999, 734, 736 (Nr. 25) „Lloyd“; GRUR Int. 2004, 843, 845 (Nr. 29) „Matratzen Concord“; BGH GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) „coccodrillo“). Nach dem Verbraucherleitbild des EuGH ist auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - „Picasso“), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 „Indorektal/Indohexal“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 122).

Die beiden Marken sind vor allem in ihrem maßgeblichen phonetischen Gesamteindruck zu vergleichen, zumal die klangliche Ähnlichkeit bzw. die entsprechende Verwechslungsgefahr bei Marken in der Praxis ohnehin die weitaus größte Bedeutung hat (Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 125). Die Widersprechende hat zutreffend darauf hingewiesen, dass insoweit beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen der Verkehr in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 296). Dies gilt auch im Zusammenhang mit nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die zunehmend „auf Sicht“ gekauft werden. Hierbei ist nicht zu verkennen, dass auch einem Kauf „auf Sicht“ häufig mündliche Nachfragen, Empfehlungen und telefonische Bestellungen sowie

auch Gespräche unter Verbrauchern vorausgehen, bei denen klangliche Markenverwechslungen von Verbrauchern stattfinden können (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 125). Letztlich stehen sich im vorliegenden Fall der prägende Wortbestandteil „medec“ der angegriffenen Marke und die Widerspruchsmarke „medac“ klanglich gegenüber.

Die Vergleichsmarken zeigen eine gleiche Buchstaben- und Silbenzahl sowie denselben Sprechrhythmus. Sie stimmen - vom jeweils zweiten Vokal abgesehen - auch in ihrer Buchstabenfolge vollständig überein. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen nach Auffassung des Senats im Zusammenhang mit den identischen Anfangsbestandteilen einen durchschnittlich ähnlichen klanglichen Gesamteindruck beider Marken. Hierzu trägt zusätzlich bei, dass die beiden Markenwörter keinen ohne weiteres fassbaren, eindeutigen und bestimmten Begriffsgehalt enthalten, der die Verwechslungsgefahr in beachtlichem Umfang reduzieren könnte (vgl. u. a. BGH GRUR 2003, 1044, 1046 „Kelly“; GRUR 2004, 598, 599 „Kleiner Feigling“; GRUR 2004, 240, 241 „MIDAS/medAS“; EUGH GRUR 2006, 237, 238 (Nr. 20) „PICASSO“; GRUR 2006, 413, 415 (Nr. 35) „ZIRH/SIR“). Gegenüber diesen Übereinstimmungen stellt die an sich nicht unerhebliche Abweichung im jeweils zweiten Vokal - einerseits „e“, andererseits „a“ - kein ausreichendes Gegengewicht dar, insbesondere wenn berücksichtigt wird, 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“; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 119) und auch die Gefahr von Verwechslungen infolge Verhörens bei der (fern)mündlichen Markenübermittlung bedacht werden muss.

Diese Klangähnlichkeit der Markenwörter lässt unter Berücksichtigung einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine markenrechtlich beachtliche Verwechslung der beiden Marken im Bereich der identischen Waren befürchten, während bei den allenfalls entfernt ähnlichen Waren und Dienstleistun-

gen nach Auffassung des Senats kein Umstand vorliegt, welcher angesichts der vorhandenen kollisionsmindernden Faktoren eine entscheidungserhebliche klangliche Verwechslungsgefahr noch nahelegen würde.

Für die nicht in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke kommt auch in anderer Hinsicht eine Verwechslungsgefahr nicht in Betracht. So ist in bildlicher Hinsicht der Abstand der Marken noch größer als in klanglicher Hinsicht und daher eine entsprechende Verwechslungsgefahr der Marken noch weniger zu besorgen.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Ströbele

Kirschneck

Eisenrauch

Bb