



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 85/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 300 43 562

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Eingetragen am 8. Dezember 2000 unter der Nummer 300 43 562 – veröffentlicht am 11. Januar 2001 – u. a. für folgende Waren

Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost

ist die Marke

„AC-S.“

Widerspruch wurde erhoben gegen die obengenannten Waren aus der älteren, unter der Nummer 2 914 110 für die Waren

Pharmazeutische Produkte

eingetragenen Marke

„AC“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zunächst mit Erstprüferbeschluss wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Der Erstprüfer führt hierzu u. a. aus, auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da es neben der Widersprechenden noch zwei weitere Marken „AC“ gebe und die angesprochenen Verkehrskreise daher keine Veranlassung hätten, die angegriffene Marke der Widersprechenden zuzuordnen.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde der Erstprüferbeschluss aufgehoben und die angegriffene Marke für die Waren „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost“ teilweise gelöscht. Die Erinnerungsprüferin hat hierzu ausgeführt, bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und teils hoher, teils mittlerer Warenähnlichkeit seien selbst durchschnittliche Anforderungen an den Markenabstand nicht mehr eingehalten. Unabhängig von der Frage der unmittelbaren Verwechslungsgefahr bestehe assoziative Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienzeichenbildung. Auch wenn für eine Markenserie seitens der Widersprechenden nicht ausreichend vorgetragen sei, könne sich schon beim erstmaligen Auftreten einer Marke der Gedanke an eine Serienmarke ergeben. Gerade die Verbindung einer Einzelmarke mit einem weiteren Bestandteil werde als Hinweis auf eine Serienmarke verstanden werden, der Bestandteil „AC“ sei kennzeichnungskräftig und trete auch in der angegriffenen Marke als eigenständiger Bestandteil auf. Es gebe keinen Hinweis auf benutzte Drittzeichen, die dem Eindruck eines Stammbestandteils entgegenstehen könnten.

Hiergegen wurde seitens des Inhabers der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt und zur Begründung ausgeführt, bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr seien die verschiedenen Verkehrskreise zu berücksichtigen, da die angegriffene

Marke an Sportstudios und Kraftsportler vertrieben werde, die Widerspruchsmarke hingegen in Apotheken verkauft werde. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Serienmarkenbildung bestehe nicht, da die angegriffene Marke „AC-S.“ eine eigenständige Marke sei und nicht lediglich eine Erweiterung der Widerspruchsmarke. Der Verkehr sehe die angegriffene Marke nicht als Bestandteil einer Serie der älteren Marke an, da der Punkt nach dem Buchstaben „S“ im Schriftbild ein Gegengewicht zu dem Bindestrich hinter der Buchstabenkombination „AC“ setze.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Erinnerungsbeschluss der Markenstelle vom 18. November 2005 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende weist darauf hin, dass das Bestehen einer Serie von Marken mit dem Bestandteil „ac“ amtsbekannt sei und bezieht sich im Wesentlichen auf die Ausführungen im Erinnerungsbeschluss der Markenstelle.

Ergänzend wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat nach Auffassung des Senats im Erinnerungsbeschluss die Gefahr von Verwechslungen zwischen den Marken zutreffend beurteilt und die teil-

weise Löschung der angegriffenen Marke zu Recht angeordnet, § 9 Absatz 1 Nr. 2 MarkenG.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr., vgl. WRP 2004, 1281 - Mustang; WRP 2004, 907 - Kleiner Feigling; WRP 2004, 1043 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Anhaltspunkte für beschreibende Anklänge der Buchstabenkombination oder eine Verminderung des Schutzzumfangs sind nicht ersichtlich (vgl. 25 W (pat) 42/95 – AC).

2. Da Benutzungsfragen nicht aufgeworfen sind, ist hinsichtlich der beanspruchten Waren von der Registerlage auszugehen.

Die Vergleichsmarken können wegen des weitreichenden Warenoberbegriffs „Pharmazeutische Produkte“ im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zur Kennzeichnung zum Teil sehr ähnlicher Waren verwendet werden. So können die Waren der Widerspruchsmarke die von der angegriffenen Marke beanspruchte Ware „Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ umfassen, so dass sich hinsichtlich stofflicher Zusammensetzung und Bestimmung enge Berührungspunkte ergeben (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14. Aufl., S. 238, li. Sp.); hinsichtlich „Babykost“ ist von mittlerer Ähnlichkeit auszugehen (vgl. Richter/Stoppel a. a. O. S. 22, li. Sp.).

Hinsichtlich der vorliegenden Waren sind allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen. Entgegen der Ansicht des Inhabers der angegriffenen Marke ist dabei nicht auf die tatsächliche Verwendung der Marke, sondern auf die Registerlage abzustellen, nach der keine Einschränkung des Warenverzeichnisses vorgenommen wurde. Dabei ist aber grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

3. Unter Anwendung des hiernach anzulegenden strengen Maßstabs ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand nicht mehr eingehalten; dies gilt auch, soweit geringere Anforderungen zu stellen sind.

Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an, der bei mehrgliedrigen Marken auch durch einzelne Bestandteile geprägt werden kann. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. BGH a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

a) In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich die Vergleichsmarken klar und unverwechselbar in allen für die Beurteilung des Gesamteindrucks wesentlichen Kriterien. Auch wenn die ältere einteilige Marke „AC“ identisch in der jüngeren mehrteiligen Marke enthalten ist, bestehen auf Grund des weiteren Elements „-S.“ sowohl klangliche wie schriftbildliche Unterschiede, die ausreichen, um auch für Durchschnittsverbraucher eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass der in den Vergleichsmarken identische Bestandteil „AC“ in der angegriffenen Marke allein kollisionsbegründend prägen würde, kommt nicht in Betracht. Es handelt sich um eine mehrteilige Marke, die nur in ihrer Gesamtheit zu würdigen ist, da nicht ersichtlich ist, dass der weitere mit Bindestrich verbundene Bestandteil „S.“ in einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (vgl. BGH GRUR 2004, 856, 866 - Mustang). Auch beschreibende oder kennzeichnungsschwache Bestandteile sind jedenfalls für den Gesamteindruck mitzubersichtigen (vgl. BGH a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) Allerdings ist die Gefahr gegeben, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, wenn die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen, gleichwohl aber einen in beiden Marken übereinstimmend enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke werten, diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion beimessen und deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke ansehen (vgl. BGH GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24; Ströbele/Hacker MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 318 ff. m. w. N.). Dem übereinstimmenden Stammbestandteil kommt insbesondere dann ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zu, wenn der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener, entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist.

Dabei ist es allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass aufgrund besonderer positiver Umstände für den Verkehr schon beim erstmaligen Auftritt einer Marke der Gedanke nahe liegen kann, einer Serienmarke zu begegnen. So wird die Annahme eines Stammbestandteils von Serienmarken insbesondere nahegelegt durch den Umstand, dass er u. a. als Firmenkennzeichnung verwendet wird (vgl. BGH,

GRUR 1989, 350 - Abbo/Abo; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 323 m. w. N.). Auch die Art der abweichenden Markenbestandteile kann die Aufmerksamkeit des Verkehrs besonders auf den gemeinsamen Stammbestandteil lenken und damit für den Verkehr eine gedankliche Verbindung der Zeichen nahelegen, wie beispielsweise im Pharmabereich das Hinzufügen beschreibender Bestandteile, die einen Hinweis auf Indikation, Anwendung oder Wirkweise geben (vgl. 25 W (pat) 212/03 - Colonipent/Nipent). In Wortverbindungen wird in der Regel das vorangestellte Element den Eindruck eines Stammbestandteils hervorrufen (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 332 m. w. N.).

Auch wenn an eine infolge dieser Umstände anzunehmende Verwechslungsgefahr strengere Anforderungen zu stellen sind, hält der Senat einen solchen Ausnahmefall hier für gegeben.

Wie aus der dem Beschluss des Erstprüfers beigefügten Anlage 3 ersichtlich, sind die Widersprechende und ihr Vertriebsunternehmen Inhaber einer Reihe von Marken, die mit dem vorangestellten Bestandteil „ac“ und einem nachfolgenden Bestandteil mit teils deutlich beschreibendem Gehalt hinsichtlich Wirkstoff oder Anwendungsgebiet gebildet sind, beispielsweise die Marken Nr. 1 134 450 „ac-anti-bac“, Nr. 2 102 223 „ac-vent“, Nr. 2 105 276 „ac-dermin“, Nr. 2 106 034 „ac-card“, Nr. 2 106 130 „ac-med“, Nr. 2 106 385 „AC-FÜNF“, Nr. 397 070 810 „ac-2000“. Es lässt sich daraus zumindest erkennen, dass die Widerspruchsmarke die Grundlage ist für eine Serie eingetragener Marken der Widersprechenden, die sämtlich nach der gleichen Struktur gebildet sind.

Zudem liegen weitere besondere Umstände vor, die hinreichende Anhaltspunkte dafür geben, dass der Verkehr die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung bringen wird.

So handelt es sich bei der Bezeichnung „AC“ um einen wesentlichen, namensgebenden Firmenbestandteil der Widersprechenden, der „a... AG“.

Die jüngere Marke ist in der Art einer Serienmarke gebildet. Dem Firmenbestandteil „AC“ der Widersprechenden ist in der jüngeren Marke als weiteres Element der mit einem Punkt versehene Buchstabe „S“ angefügt, der zwar für die von der jüngeren Marke beanspruchten Waren keine offensichtlich beschreibende Bedeutung hat, aber als Bezeichnung im Sinn einer zusätzlichen, neuen Version bzw. Variante eines eingeführten Produkts verstanden werden kann. Begegnet dem Durchschnittsverbraucher, der die Hersteller und ihre Bezeichnungsgewohnheiten im Arzneimittel- und Gesundheitsbereich insbesondere von Generika kennt, die ältere Marke in einer Wortverbindung mit einem solchen beschreibenden Zusatz, ist für ihn daher die Vermutung nahegelegt, es handele sich auch bei der erweiterten Bezeichnung um eine Marke der Widersprechenden, die ein weiteres Mittel der Widersprechenden kennzeichnet, das beispielsweise als Sonderpackung, in einer Spezialausführung oder mit einer Superwirksamkeit angeboten wird. Die Verwendung des Punktes hinter dem Buchstaben „S“ hindert dieses Verständnis nicht, da der Verkehr diese Darstellung entweder als werbeübliche Ausgestaltung oder als Abkürzungszeichen auffassen wird.

Im Hinblick auf die enge bzw. mittlere Warenähnlichkeit und unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der Waren- und Markenähnlichkeit sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die bei der Prüfung der assoziativen Verwechslungsgefahr ebenfalls zu berücksichtigen ist (vgl. BGH MarkenR 1999, 154 - Cefallone), besteht daher die Gefahr, dass der angesprochene Verkehr die angegriffene Marke als weiteres Kennzeichen aus dem Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ansehen und assoziativ verwechseln wird.

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

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko