



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 268/04

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
7. Juli 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 301 41 127**

hat der 30. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 7. Juli 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Winter und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Mai 2004 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke 612 629 zurückgewiesen worden ist für die Waren

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Babykost; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Grundlage von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination".

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 612 629 wird insoweit die Löschung der angegriffenen Marke 301 41 127 angeordnet.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 05, 29, 30 und 35

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Grundlage von Vitaminen, Mineralstoffe, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees); Konfitüren, Fruchtmoste; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und Fette; Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffe, Spurenelementen, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; ökologisch und/oder biologisch erzeugte Produkte, soweit in Klasse 29 enthalten; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver, Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Eiweißen, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aroma-

und Geschmacksstoffen, Süßstoff, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; ökologisch und/oder biologisch erzeugte Produkte, soweit in Klasse 30 enthalten; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten."

am 18. September 2002 registrierten Wortmarke 301 41 127

### **Bonasan**

ist Widerspruch eingelegt worden unter anderem aus der Wortmarke 612 629

### **Bonasanit,**

die seit dem 15. Oktober 1951 eingetragen ist für

"Arzneimittel, insbesondere ein Analgeticum in Tabletten- und Pulverform".

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch durch Beschluss vom 7. Mai 2004 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die beiderseitigen Waren zwar teilweise im Identitätsbereich und ansonsten im Ähnlichkeitsbereich lägen, aber trotz der großen Markenübereinstimmungen eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausgeschlossen sei, da die Abweichungen in den Wortenden hinsichtlich Silbenzahl, -gliederung und Vokalfolge von so nachhaltiger Auswirkung seien, dass die Zeichen einen völlig anderen Gesamteindruck vermittelten und einen signifikant verschiedenen Klangrhythmus aufwiesen.

Gegen diesen Beschluss einer Prüferin des gehobenen Dienstes richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden; die ihren Widerspruch nunmehr auf die im Tenor benannten Waren der angegriffenen Marke beschränkt und ausführt, ange-

sichts der engen Warenähnlichkeit und der bis auf die zwei Endbuchstaben identischen Marken sei der erforderliche Abstand keinesfalls eingehalten.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und die Löschung der Marke 301 41 127 in dem im Tenor benannten Umfang anzuordnen.

Der Markeninhaber hat den Antrag auf Zurückweisung der Beschwerde gestellt und die Einrede der Nichtbenutzung erhoben, worauf die Widersprechende Glaubhaftmachungsunterlagen für die Zeit von 1998 bis 2007 vorgelegt hat.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch im beantragten Warenumfang begründet. Zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 612 629 "Bonasanit" besteht eine relevante Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die 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 MarkenR 2008, 12 - T-Interconnect; WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase; GRUR 2006, 937

(938), Rz. 17 - Ichthyol II; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 26 ff. m. w. N.).

Gegen die Anerkennung der Benutzung der Widerspruchsmarke bestehen keine Bedenken. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat die im patentamtlichen Verfahren zur Glaubhaftmachung der Benutzung eingereichten Unterlagen nicht mehr angegriffen; soweit er in der mündlichen Verhandlung das Fehlen von Rechnungen über den Verkauf der Ware "Vitaminpräparat" bemängelt hat, ist ihm entgegenzuhalten, dass Rechnungen zwar als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sind und die Angaben in einer eidesstattlichen Versicherung ergänzen und unterstützen können, aber nicht obligatorisch sind wie etwa Wiedergaben über die tatsächlich verwendete Markenform, die in der Regel nicht durch die eidesstattliche Versicherung glaubhaft gemacht werden können (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdn. 44, 55 m. w. N.). Nachdem die Widersprechende im Beschwerdeverfahren insbesondere eine eidesstattliche Versicherung vom 31. Juli 2007 mit Umsatzzahlen von 1998 bis 2007 sowie einen Tablettenstreifen, auf der die Wortmarke angebracht ist, eingereicht hat, sind auch beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG abgedeckt, so dass die Nichtbenutzungseinrede insgesamt nicht durchgreift.

Allerdings kann die Widersprechende durch die Benutzung der Marke für ein einziges Arzneimittel nicht den gesamten Oberbegriff beanspruchen, sondern nach der insoweit anzuwendenden erweiterten Minimallösung (vgl. BGH GRUR 2006, 937 - Ichthyol II, Engels GRUR 2007, 363 (367, 370), Ströbele/Hacker, a. a. O. § 26 Rdn. 141) lediglich den Arzneimittelbereich, der durch die Hauptgruppe der "Roten Liste" abgedeckt ist, in welche die Arzneimittelspezialität fällt, also hier "Vitaminpräparate".

Damit stehen den jetzt noch angegriffenen Waren teils identische, teils ähnliche Waren gegenüber. Zu letzteren gehören "diätetische Erzeugnisse" sowie "Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke" (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 14.°Aufl. 2008; S. 72 li. Sp.), zumal diese häufig mit Vitaminen angereichert sind, und "Babykost" (Senatsent-

scheidung 30 W (pat) 212/04), die - entgegen anderer Auffassung (RKGE sic! 2005, 655 (657) - durchaus mit heilenden oder beruhigenden Substanzen versetzt sein kann, auch wenn es sich nicht um Arzneimittel im eigentlichen Sinne handelt; darüber hinaus sind "Vitaminpräparate" ähnlich mit "diätetischen Lebensmittel-/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Grundlage von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination" (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 72 ff., Stichwort "diätetische Nahrungsmittel"; S. 222, Stichwort "Nahrungsergänzungsmittel", jeweils mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung).

Hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist mit der Markenstelle von einem insgesamt durchschnittlichen Grad auszugehen, was der Markeninhaber bisher auch nicht beanstandet hat.

Mit Rücksicht darauf müssen an den Abstand, der von den Marken zur Verneinung der Verwechslungsgefahr einzuhalten ist, zumindest durchschnittliche Anforderungen gestellt werden, selbst wenn man zugunsten des Markeninhabers davon ausgeht, dass die Waren teilweise deutlich entfernt sind; denn diese können sich im Niedrigpreissegment bewegen, in welchem das breite Publikum ohne besondere Prüfung und Überlegung einkauft, auch wenn man bei Gesundheitsartikeln eher mehr Sorgfalt des Verkehrs unterstellt (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 122 m. w. N.); allerdings sind hier keine risikoreicheren Arzneimittel betroffen, sondern Lebensmittel.

Vor diesem Hintergrund weisen die Vergleichsmarken zu viele Ähnlichkeiten auf, um die Gefahr von Verwechslungen noch ausschließen zu können. Sie sind in der Buchstabenfolge identisch bis auf die zusätzliche Endung "it" in der Widerspruchsmarke, die jedoch bei so weitgehenden Übereinstimmungen weder im Klang- noch im Schriftbild der Wortmarken hinreichend deutlich zur Geltung kommt.

Bei der klanglichen Verwechslungsgefahr kommt es vor allem auf die Silbengliederung und die Vokalfolge an, wobei Wortanfänge stärker beachtet werden, während unbetonte Zwischensilben oder wenig auffällige Abweichungen im Wortinnern insbesondere bei längeren Marken die Verwechslungsgefahr kaum mindern

(vgl. Hacker, a. a. O. Rdn. 130, 131, 132, 136 m. w. N.). So liegt der Fall hier. Angesichts identischer Silben kann die Abweichung nur in einer kurzen Endung keine ausschlaggebende Bedeutung erlangen, auch wenn diese nach üblichen Sprachgewohnheiten betont ist. Keinesfalls ändert sich dadurch der Klangrhythmus signifikant, sondern nur marginal, zumal "san" auch in der Widerspruchsmarke noch deutlich vernehmbar ist; zwar handelt es sich um eine im Gesundheitsbereich sehr gängige Markenendung, der der Verkehr ohnehin einen geringeren Stellenwert beimisst; allerdings darf sie bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht unberücksichtigt bleiben (vgl. BGH GRUR 2004, 783 - NEURO-VOBOLEX), während das Anhängsel "it" in der Widerspruchsmarke bei drei identischen Anfangsilben nicht für den erforderlichen Klangabstand sorgen kann.

In schriftbildlicher Hinsicht halten die Vergleichsmarken ebenfalls keinen ausreichenden Abstand ein, da auch insoweit der Gesamteindruck vor allem von den Anfangselementen bestimmt wird (vgl. Hacker, a. a. O. Rdn. 143 m. w. N.), die hier gerade übereinstimmen. Nachdem übereinstimmende Merkmale sowieso stärker ins Gewicht fallen als Unterschiede (vgl. Hacker a. a. O., Rdn. 120 m. w. N.), kann die geringfügige Abweichung am Wortende nicht den erforderlichen Abstand herbeiführen. Soweit im Beschluss der Markenstelle einerseits auf die Kennzeichnungsschwäche von "san" hingewiesen wird, andererseits aber auf den "sofort erkennbaren Sinngehalt von "bona" abstellt, so müsste dies hier zusätzlich die Verwechslungsgefahr fördern.

Nach alledem war eine relevante Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke 612 629 "Bonasanit" festzustellen, so dass die Beschwerde in dem beantragten Warenumfang Erfolg haben musste.

Zu einer einseitig belastenden Kostenentscheidung besteht keine Veranlassung,  
§ 71 MarkenG.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

Hu