



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 159/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 66 130

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. Januar 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein sowie der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Juni 2004 und 18. Juli 2005 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch hinsichtlich der Waren „Arzneimittel und medizinische Diagnostika“ zurückgewiesen worden ist.

Hinsichtlich dieser Waren wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 300 85 124 die Löschung der angegriffenen Marke 301 66 130 angeordnet.

Gründe

I.

Eingetragen für unter anderem die Waren der Klasse 5 „Arzneimittel und medizinische Diagnostika“ ist seit dem 14. Oktober 2002 die Wortmarke

„PNEUMO UPDATE“.

Beschränkt auf die Eintragung für diese Waren ist Widerspruch aus der prioritäts-älteren Wortmarke 300 85 124

„Pneumo“

eingelegt worden, die seit dem 15. März 2002 für „pharmazeutische Erzeugnisse, insbesondere Humanarzneimittel“ eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren er-gangen ist, zurückgewiesen mit der Begründung, auch vor dem Hintergrund iden-tischer Waren bestehe keine Gefahr von Verwechslungen mit der angegriffenen Marke. Diese werde der Verkehr nicht allein mit dem Wort „Pneumo“ benennen, da dieser als Wortteil für „Luft, Atem, Lunge“ das Indikationsgebiet der Waren be-schreibe und daher nur über geringe Kennzeichnungskraft verfüge; daher seien die Einzelworte der angegriffenen Marke nach Eigenprägung und Erscheinungs-bild gleichermaßen kennzeichnungsschwach, so dass sie sich nur insgesamt als Kenn- und Merkwort anböten.

Gegen diese Beschlüsse richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die zunächst rügt, dass die Markenstelle der Widerspruchsmarke nur sehr geringe Kennzeichnungskraft zugebilligt habe. Das Wort „Pneumo“ komme nur in zusam-mengesetzten Bezeichnungen vor, existiere hingegen in Alleinstellung weder in der Fachsprache noch in der Umgangssprache des Endverbrauchers, der hier mangels Rezeptpflicht der Vergleichswaren ebenfalls zu berücksichtigen sei. Kollisionsrechtlich müsse der Widerspruchsmarke der gleichlautende Bestandteil in der angegriffenen Marke gegenübergestellt werden, da deren weiterer Wortbe-standteil „UPDATE“, der auch im deutschen Sprachgebrauch generell als Hinweis auf „neue Versionen“ verwendet werde, als glatt beschreibender und damit schutzunfähiger Begriff die Marke nicht mitprägen könne. Angesichts identischer oder jedenfalls sehr ähnlicher Waren könne die Verwechslungsgefahr nicht aus-

geschlossen werden; zumindest würden die Vergleichsmarken gedanklich in Verbindung gebracht, weil der Verkehr in der angegriffenen Marke lediglich einen Hinweis auf eine verbesserte Variante der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Produkte sehen werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Entscheidungen aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klasse 5 anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat Zurückweisungsantrag gestellt, wobei sie sich auf die Begründung in den Amtsbeschlüssen bezieht und unterstreicht, dass die beschreibende Bedeutung von „Pneumo“ angesichts dessen häufiger Verwendung auch außerhalb des medizinischen Bereiches erkannt werde. Den somit herabgesetzten Anforderungen an den Markenabstand werde die angegriffene Marke durch den weiteren Bestandteil "update" gerecht, da dieser im medizinischen Bereich absolut unüblich und damit nicht beschreibend sei, so dass er in seiner Kennzeichnungskraft mit dem Anfangsbestandteil vergleichbar sei. Auch scheide eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus, da ein Präparat mit der Widerspruchsmarke auf dem Markt nicht feststellbar sei, so dass bei der angegriffenen Marke der Gedanke an eine Produktvariante gar nicht aufkommen könne.

Wegen der sonstigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und auch begründet, da nach Ansicht des Senats die Vergleichsmarken verwechselbar ähnlich im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sind.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, wobei von einer Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen ist (vgl. BGH WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase; GRUR 2006, 937 (938), Rz. 17 - Ichthyol II).

Benutzungsfragen sind noch nicht aufgeworfen. Zwar hat die Markeninhaberin in ihren Schriftsätzen erwähnt, dass die Widerspruchsmarke nicht benutzt sei. Dies geschah jedoch im Zusammenhang von Ausführungen zur Kennzeichnungskraft (vgl. Seite 2 des Schriftsatzes vom 27.01.06) und kann damit nicht als Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gewertet werden (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. 2006, § 9 Rdn. 19). Zudem befand sich die Widerspruchsmarke zu dieser Zeit noch in der Schonfrist nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG, da sie am 15.03.2002 und damit erst acht Monate vor Veröffentlichung der angegriffenen Marke eingetragen worden ist; die Einrede wäre damit unzulässig. Auch ist eine Umdeutung einer solchen unzulässigen Einrede nicht möglich (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O. Rdn. 18).

Damit ist hinsichtlich der zu vergleichenden Waren von der Registerlage auszugehen. Insoweit stehen, wie die Markenstelle in den angefochtenen Beschlüssen zutreffend dargelegt hat, den angegriffenen Waren der Klasse 5 identische bzw. sehr ähnliche Widerspruchswaren gegenüber. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist daher ein strenger Maßstab anzulegen und von der angegriffenen Marke ein entsprechender Abstand zur älteren Widerspruchsmarke zu fordern, der vorliegend nicht eingehalten wird.

Zwar mögen die Marken in ihrer Gesamtheit wegen des zusätzlichen Wortes „UPDATE“ der angegriffenen Marke ggf. nicht miteinander verwechselt werden. Entgegen der Auffassung der Markenstelle ist es im vorliegenden Fall jedoch kollisionsrechtlich geboten, bei der Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit den in der angegriffenen Marke enthaltenen und mit der Widerspruchsmarke identischen Bestandteil „PNEUMO“ isoliert heranzuziehen. Zwar wird einer Marke durch ihre Eintragung grundsätzlich Schutz nur in der eingetragenen Form gewährt, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit geprüft wird. Daraus folgt jedoch nicht, dass bei der Prüfung der Gefahr von Verwechslungen zwischen einer jüngeren Marke und einer älteren Widerspruchsmarke ausnahmslos von der jeweiligen Marke in ihrer Gesamtheit auszugehen ist. Maßgebend ist vielmehr jeweils der Gesamteindruck der betreffenden Marke, der in Ausnahmefällen auch durch einen von mehreren Bestandteilen bestimmt werden kann. Kollisionsbegründend ist ein solcher Bestandteil nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH Mitt. 2006, 519, 521 - Malteserkreuz) dann, wenn er den Gesamteindruck der Marke dergestalt prägt, dass neben ihm ein weiterer oder mehrere andere Bestandteile in den Hintergrund treten. Bei Wort-Marken setzt dies allerdings voraus, dass es sich um selbständig kennzeichnende und markenschutzfähige Begriffe handelt. In der angegriffenen Marke trifft dies nur auf den Wortbestandteil „PNEUMO“ zu, jedoch nicht auf den Zusatz „UPDATE“; letzterer ist nämlich für die beanspruchten Waren glatt beschreibend, während der mit der Widerspruchsmarke identische Anfangsbestandteil „Pneumo“ durchaus über eine, wenn auch nur unterdurchschnittliche, Kennzeichnungskraft verfügt. Denn als eigenständiger Sachbegriff ist er weder in der deutschen noch englischen noch französischen Sprache nachweisbar. Vielmehr handelt es sich um ein Affix zur Bildung von Wortkombinationen, das trotz seines beschreibenden Anklanges jedenfalls dann kollisionsbegründend sein kann, wenn die weiteren Markenteile noch kennzeichnungsschwächer oder wegen ihrer beschreibenden Bedeutung gar schutzunfähig sind (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 214 m. w. N.). So versteht der Verkehr beschreibende Angaben lediglich als Sachhinweis, wobei diese in der Wahrnehmung regelmäßig gegen-

über kennzeichnenden weiteren Bestandteilen zurücktreten, zumal der Verkehr erfahrungsgemäß dazu neigt, mehrteilige Bezeichnungen in einer ihrer Merkbarkeit und Aussprechbarkeit erleichternden Weise zu verkürzen (vgl. BGH GRUR 2007, 888, 890 - Euro Telekom).

So liegt der Fall hier: der zusätzliche Bestandteil „update“ ist in der lexikalischen Bedeutung "Aktualisierung" keineswegs nur auf den Computerbereich beschränkt (vgl. Pons Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2001, S. 930), auch wenn er dem Durchschnittsverbraucher vor allem deshalb geläufig ist. Trotzdem eignet er sich auch im vorliegenden Sektor als Hinweis auf eine neue Version einer Arznei und ist deshalb für sich schutzunfähig, so dass er zu einer Kollisionsbegründung nichts beitragen kann. Diese Auffassung haben die 2. Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes und nachfolgend das Europäische Gericht erster Instanz im Parallelverfahren der identischen Gemeinschaftsmarkenmeldung ebenfalls vertreten und die Verwechslungsgefahr bejaht (vgl. EuG MarkenR 2008, 131, 134 - PNEUMO UPDATE).

Damit stehen sich bei der Kollisionsprüfung letztlich identische Markenwörter gegenüber, was bei identischen bzw. eng ähnlichen Waren zwangsläufig zur Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr führt.

Selbst wenn man im vorliegenden Fall die prägende Funktion von „PNEUMO“ in der angegriffenen Marke verneinen würde, müsste dann jedenfalls eine (mittelbare) Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne angenommen werden. Denn insofern könnte diesem Bestandteil die erforderliche eigenständige kennzeichnende Stellung nicht abgesprochen werden, zumal er auch optisch vom weiteren Bestandteil abgesetzt ist, so dass um so mehr eine Klammerwirkung (vgl. BGH WRP 2008, 1345 - Pantogast; 2008, 1349 - Pantohexal) ausscheidet.

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

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl