



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 79/07

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
23. Dezember 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 11 756

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die für die Dienstleistungen der Klassen 38, 42, 44 und 45

„Telekommunikation; Übermittlung von elektronischen Nachrichten; Hotlinedienste, E-Maildienste, Übermittlung von Ärztheadressen; Dienstleistungen einer Gesundheitsdatenbank; medizinische Dienstleistungen; Sammlung und Übermittlung gesundheitsrelevanter Daten und Informationen im Hinblick auf Notdienste, Fachärzte, Krankenhäuser, deutsch/englisch sprechende Ärzte, Hausärzte, Impfschutz-, Notfall- und Reiseapotheke; Beratung in der Pharmazie; persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse, nämlich Vermittlung und Kostenübernahme von Kinderbetreuung im Sinne einer Beaufsichtigung von Kindern, Vermittlung und Kostenübernahme von Haushaltshilfen, Kostenübernahmegarantie bei stationären Behandlungen im Ausland, Kontaktherstellung zu Angehörigen, Organisation und Kos-

tenübernahme der Reise eines Angehörigen zum Krankenhaus,
Kostenübernahme bei Behandlungsfahrten mit einem Taxi sowie
Beschaffung von Medikamenten

am 3. März 2004 angemeldete und am 13. Juni 2005 registrierte farbige (grün,
grau, weiß, rot) Wort/Bildmarke Nr. 304 11 756



ist Widerspruch eingelegt worden aus der Wortmarke 303 63 899,

medi-Verband,

die seit dem 30. April 2004 eingetragen ist für Waren und Dienstleistungen der
Klassen 5, 10, 35, 38, 39, 41 bis 44,

sowie aus der Wort/Bildmarke 2 105 580



und aus der Wortmarke 2 105 581 "medipro",

die beide seit dem 4. März 1999 eingetragen sind für die Waren der Klasse 10

"chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate für die Orthopädie und Prothetik; künstliche Gliedmaßen, künstliche Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände der Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen"

sowie aus der farbigen Gemeinschaftsmarke Nr. 3 688 611



die am 27. Februar 2004 angemeldet und seit dem 3. August 2005 eingetragen ist für die Waren und Dienstleistungen

"5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Kompressen und andere Wundabdeckungen; Drainageschwämme (Wundschwämme) und Hydrokolloidverbände, Verbandmaterial; Artikel für die Wärme- und Kältetherapie (soweit in Klasse 5 enthalten); Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Artikel für Inkontinenzkranke (soweit in Klasse 5 enthalten); Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

- 10: Artikel für die Wärme- und Kältetherapie (soweit in Klasse 10 enthalten), insbesondere elektrische Heizkissen und -decken für medizinische Zwecke; Krankenunterlagen, einschließlich Dekubitus-Unterlagen; orthopädische Artikel, insbesondere Bandagen, medizinische Strümpfe für Arm und Bein (Kompressionsstrümpfe, Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, Stützstrümpfe), medizinische Strumpfhosen (Kompressions-, Thrombose-Prophylaxe- und Stütz-Strumpfhosen) sowie Teile derselben; Artikel der Orthopädie, insbesondere Orthesen für die Bereiche Cervical, Rumpf, Schulter, Arm, Hand, Bein, Knie, Fuß, Sprunggelenk; medizinische Geräte und Artikel für krankengymnastische Übungen und Rekonvaleszenz; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Silikonprodukte für den Bereich Prothesen, insbesondere zur verbesserten Stumpfschafthftung; künstliche Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände für Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen, Implantate, Knochenschrauben.
- 35: Betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulanten Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke; Förderung, Erörterung und Durchführung von medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Werbezwecken; Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Computerbanken.

- 38: Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten; Ausstrahlung von Informationen mittels Hör- und Fernseh-Rundfunk, durch elektronische Nachrichtenübermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefondienst und/oder durch Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer.
- 39: Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften.
- 41: Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltung von Fort- und Weiterbildungsseminaren für die Administration in Krankenhäusern und im ambulanten Bereich, für die Alten- und Heimpflege, im stationären und ambulanten Pflege- und Operationsbereich, für Ärzte, Arzthelferinnen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von Fernkursen; Organisation und Veranstaltung von Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen für Aus- und Weiterbildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrundfunk), Produktion von Videofilmen und CDs sowie Herausgabe von Druckereierzeugnissen zur Information und Beratung in Gesundheitsfragen;
- Demonstrationsunterricht in medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts und wissenschaftlichen Zwecken; Veröffentlichung und Herausgabe von Informationen über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln in ge-

druckter Form; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volksgesundheit.

42: ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen.

43: Verpflegung von Gästen.

44. ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen der Tiermedizin und Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesundheitsfragen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationen im Internet oder anderen Netzwerken; Bereitstellen von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Beherbergung von Gästen; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen Zwecken.

Die Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die Widersprüche wegen fehlender Verwechslungsgefahr der Marken zurückgewiesen.

Hinsichtlich des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke Nr. 303 63 899 (medi-Verband) und aus der Gemeinschaftsmarke (medi I feel better) sei bei mehr oder weniger ähnlichen Waren bzw. Dienstleistungen der erforderliche Abstand der Vergleichsmarken ohne weiteres eingehalten, da selbst bei Gegenüberstellung der Wortbestandteile der Vergleichsmarken offensichtliche Unterschiede bestünden. Eine Verwechslungsgefahr aufgrund des übereinstimmenden Bestandteils "medi" ergebe sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer gedanklichen Verbindung, da "medi" einen Hinweis auf den medizinischen Bereich darstelle, demzufolge kennzeichnungsschwach sei und die Vergleichsmarken nicht präge; die weiteren Markenbestandteile träten nicht zurück, zumal "medipro" einen Gesamtbegriff darstelle; wegen der Kennzeichnungsschwäche sei auch unter dem Aspekt eines Serienzeichens eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, wobei die Art und Weise der Zeichenbildung ohnehin keine Gemeinsamkeit erkennen lasse.

Hinsichtlich der Widerspruchsmarken Nr. 2 105 580 und 2 105 581 (medipro) fehle es bereits an der erforderlichen Ähnlichkeit der Widerspruchswaren mit den angegriffenen Dienstleistungen, da die Anbieter der Dienstleistungen in der Regel nicht als selbständige Anbieter der Widerspruchswaren in Erscheinung träten. Die Ähnlichkeit könne nicht allein auf den Umstand gestützt werden, dass Dienstleistungen und Waren den medizinischen Bereich betreffen.

Die Widersprechende hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, dass der im Gesamtbild hervortretende bzw. abgehobene Bestandteil "medi" das eigentliche Merkwort für die beteiligten Verkehrskreise sei. Die Widersprechende trete unter dem Firmenschlagwort "medi" mit zahlreichen Tochterfirmen auf, die im medi-Verband zusammengefasst seien. Neben dem allgemeinen Zusatz "I feel better" stehe "medi" eindeutig im Vordergrund, zumal dieser Bestandteil keineswegs eine beschreibende Angabe sei, sondern eine fantasievolle Wortbildung als Abwandlung des allgemeinen Wortschatzes auf verschiedenen Gebieten. Überdies handle es sich bei den Widerspruchsmarken um stark benutzte und beim Firmenkennzeichen um eine im Verkehr international durchge-

setzte Marke. Angesichts der Vielzahl von für die Widersprechende eingetragenen "medi"-Zeichen sei jedenfalls von mittelbarer Verwechslungsgefahr auszugehen.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26. September 2007 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verweist zunächst auf ihre Nichtbenutzungseinrede hinsichtlich der Widerspruchsmarken 2 105 580 und 2 105 581 und bestreitet mit Schriftsatz vom 18. Juni 2009 zusätzlich die Benutzung der Widerspruchsmarke 303 63 899. Die von der Widersprechenden nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen dürften nicht berücksichtigt werden; ohnehin seien sie nicht ausreichend. Darüber hinaus verweist die Markeninhaberin auf die Ausführungen des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes und hält die Vergleichsmarken unter keinem markenregisterrechtlichen Aspekt für verwechselbar.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die Rücknahme des Widerspruchs aus ihrer Marke 303 63 899 "**medi-Verband**" erklärt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

A) Der Widerspruch aus der Marke Nr. 303 63 899 (medi-Verband) hat sich durch die in der mündlichen Verhandlung abgegebene Rücknahmeerklärung erledigt.

B) Die Widersprüche aus den Marken 2 105 580 und 2 105 581 mit dem Bestandteil "medipro" sind schon deshalb zurückzuweisen, weil deren Benutzung nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden ist, obwohl diese zulässigerweise bestritten worden ist.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat mit Schriftsatz vom 8. September 2006 die Benutzung der seit dem 4. März 1999 eingetragenen Widerspruchsmarken bestritten. Diese Einreden waren auch zulässig. Denn die fünfjährige Benutzungsschonfrist gemäß § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG war im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 15. Juli 2005 abgelaufen. Zudem umfasst die undifferenzierte Geltendmachung der Nichtbenutzung auch die weitere Einrede nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 43 Rdn. 19 m. w. N.), wonach die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen hat, so dass die Widersprechende auch für diesen Zeitraum Unterlagen einzureichen hatte. Nachdem der Schriftsatz an die Widersprechende ausweislich der Amtsakte (Bl. 64) am 26. September 2006 zugestellt worden ist, wäre es Aufgabe der Widersprechenden gewesen, vorzutragen und glaubhaft zu machen, dass sie ihre Marke innerhalb der letzten fünf Jahre sowohl vor Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke als auch vor der Entscheidung über den Widerspruch benutzt hat (§ 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG). Das ist nicht hinreichend geschehen.

Die einzigen Unterlagen, die rechtzeitig in das Verfahren eingeführt worden sind, hat der Vertreter der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung am 16. Juli 2009 vorgelegt, nämlich eine eidesstattliche Versicherung vom 14. Juli 2009 und Kopien aus einem Gesamtkatalog der Widersprechenden vom September 2006. Diese Unterlagen unterliegen jedoch durchgreifenden Bedenken und erfüllen damit nicht die Anforderungen an eine Glaubhaftmachung der Benutzung.

Zunächst ist die eidesstattliche Versicherung nicht von einem Vertreter der Widersprechenden, sondern von der Firma "m... GmbH & Co. KG" abgegeben worden, ohne dass ersichtlich ist, inwiefern es sich dabei um eine kompetente Person handelt. Zwar hat der Vertreter der Widersprechenden in dem nach Schluss der mündlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz vom 6. August 2009 erläutert, dass diese Firma zwischenzeitlich Rechtsnachfolgerin der Widersprechenden sei. Für die Bewertung der Glaubhaftmachungsunterlagen ist hingegen auf den Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung abzustellen. Darüber hinaus wird in der eidesstattlichen Versicherung erklärt, dass die Marke 304 11 756.0 für die in den beigefügten Katalogauszügen verwendeten Produkte verwendet worden sei. Diese Aussage steht dem Erklärenden ersichtlich nicht zu, da die angegebene Register-Nummer keine der betroffenen Widerspruchsmarken, sondern die angegriffene Marke betrifft. Selbst wenn es sich dabei um ein Versehen handeln sollte, so lässt dies doch erhebliche Zweifel an der Sorgfalt der Erklärung aufkommen. Im Übrigen ist auch die nachträglich eingereichte eidesstattliche Versicherung vom 3. August 2009, die wegen Verspätung aus verfahrensrechtlichen Gründen von einer Berücksichtigung ausgeschlossen ist, mangelbehaftet, da Umsatzzahlen weder nach den beiden einzelnen Marken getrennt und auch nicht separat für die einzelnen Produktgruppen aufgeführt sind.

Auch ist in den Katalogkopien nicht erkennbar, ob die Widerspruchsmarken auf den Waren oder ihrer Verpackung angebracht sind. Die Verwendung in einem Katalog allein rechtfertigt noch nicht die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O., § 26 Rdn. 16, 19 m. w. N.).

Für einen Hinweis und entsprechende Mängelbeseitigung bedurfte es keiner besonderen Aufforderung durch das Gericht. Die Widersprechende hat nach Übermittlung der Einrede von sich aus unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Der im Rahmen des Benutzungszwanges herrschende Beibringungsgrundsatz lässt es grundsätzlich auch nach der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung des § 139 ZPO nicht zu, die Widersprechende auf diese Verpflichtung zum Vortrag hinzuweisen (vgl. BPatG GRUR 1996, 981, 982 - ESTAVITAL m. w. N. zur früheren Rechtslage). Zwar besteht die Hinweispflicht des Gerichtes entsprechend § 139 ZPO auch im Widerspruchsverfahren. Sie hat aber ihre Grenze in Fällen, in denen ein solcher Hinweis eine Selbstverständlichkeit wäre, in denen nicht ersichtlich ist, dass dieser Gesichtspunkt übersehen worden ist oder wenn der Hinweis die Stellung der einen Partei stärken und gleichzeitig die der anderen schwächen würde, also zu einer Parteinahme des Gerichts führen würde.

Die Widersprechende hat auch ausreichend Gelegenheit gehabt, zur Nichtbenutzungseinrede vorzutragen. Seit Übersendung des entsprechenden Schriftsatzes sind mittlerweile fast drei Jahre vergangen, wobei die Markeninhaberin auf ihre Einreden noch einmal mit Schriftsatz vom 18. Juni 2009 hingewiesen hat. Wer erst im Termin zur mündlichen Verhandlung Glaubhaftmachungsunterlagen vorlegt, hat das Risiko zu tragen, dass eine Mängelbeseitigung nicht mehr rechtzeitig möglich ist. Die aufgezählten Mängel der vorgelegten Unterlagen sind jedenfalls so gravierend, dass die Glaubhaftmachung der Benutzung der betroffenen Widerspruchsmarken nicht anerkannt werden kann, womit von deren Nichtbenutzung auszugehen ist.

Infolge dessen gibt es gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG keine Waren der Widersprechenden aus den beiden Marken, die bei der Kollisionsprüfung berücksichtigt werden könnten, so dass die Widersprüche aus diesen Marken schon deshalb zurückzuweisen waren und sich die Frage der Warenähnlichkeit nicht mehr stellt, wenngleich der Senat die Bedenken der Markenstelle für schwerwiegend hält.

C) Da hinsichtlich des verbleibenden Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke Nr. 3 688 611 keine Benutzungsfragen aufgeworfen worden sind, ist von der Registerlage auszugehen. Hierbei stehen sich zumindest einige Waren und Dienstleistungen mit einem erheblichen Ähnlichkeitsgrad bis hin zur möglichen Identität gegenüber, weshalb insoweit ein deutlicher Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke zu fordern ist. Aber auch dann besteht nach Auffassung des Senats zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

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. GRUR 2004, 865, 866 - Mustang; GRUR 2004, 598, 599 - Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX); GRUR 2008, 906 - Pantohexal).

Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar lassen sich in den Bestandteilen der Widerspruchsmarke, soweit sie Waren und Dienstleistungen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit beansprucht, beschreibende Anklänge an "Medizin, medizinisch" und an einen irgendwie gearteten Zusammenschluss erkennen. Im Arzneimittelbereich und im Gesundheitsbereich allgemein sind jedoch häufig mehr oder weniger deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall, da die einzelnen Bestandteile in der Widerspruchsmarke je für sich beschreibende Anklänge haben

mögen, jedoch in dieser Kombination insgesamt hinreichend phantasievoll zusammengefügt sind, so dass hier jedenfalls keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

Für die Annahme, der Widerspruchsmarke komme, wie vorgetragen, ein weiterer Schutzbereich zu, fehlen jedoch - unabhängig von der möglichen Bekanntheit eines Firmenbestandteils "medi" - die erforderlichen konkreten Angaben der Widersprechenden zu Umsatzzahlen, Marktanteilen und Werbeaufwendungen bezogen auf die jeweiligen Widerspruchsmarken und im Vergleich zu Mitbewerbern (vgl. EuGH MarkenR 1999, 236, 239 (Nr. 23, 24) - Lloyd; GRUR 2002, 804, 808 (Nr. 60 - 62) - Philips; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV; GRUR 2003, 1040, 1044 - Kinder; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. § 9 Rdn. 114 ff. m. w. N.).

Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung teils identischer teils eng ähnlicher Dienstleistungen verwendet werden. Das stellt die Markeninhaberin wohl auch nicht in Frage. Lediglich hinsichtlich der persönlichen Dienstleistungen der Klasse 45 ist eine gewisse Ferne anzunehmen, aber auch hier sind bisweilen medizinische Aspekte betroffen wie "Beschaffung von Medikamenten". Teils Identität, teils enge Ähnlichkeit besteht hinsichtlich "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse" der angegriffenen Marke und z. B. den Dienstleistungen "Verpflegung und Beherbergung von Gästen; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen" der Widerspruchsmarke.

Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke eingehalten; die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

Die Ähnlichkeit von Marken ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies entspricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

In ihrer Gesamtheit unterscheiden sich beide Marken aufgrund ihrer grafischen Ausgestaltung und zusätzlicher Wortbestandteile auf Seiten der Widerspruchsmarke deutlich, so dass insoweit eine Gefahr von Verwechslungen nicht besteht.

Allerdings kommt eine Verwechslungsgefahr dann in Betracht, wenn der in der Widerspruchsmarke sowie in der angegriffenen Marke identische Wortbestandteil "medi" in der angegriffenen Marke eine kollisionsbegründende Stellung einnimmt, indem er eine die Gesamtmarke prägende Funktion aufweist, und demzufolge die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUCH/ELFI RAUCH; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2004, 865 - Mustang; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 279 ff. m. w. N.), wobei kein Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren Marke zu machen ist (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 289).

In diesem Rahmen ist bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr zunächst davon auszugehen, dass der Verkehr beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen in einer Marke in der Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimisst (vgl. BGH GRUR

2008, 903, 905 (Nr. 25) - SIERRA ANTIGUO; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 332 m. w. N.), so dass vorliegend die grafischen Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können. In ihren verbleibenden Wortbestandteilen "medipro" und "medi I feel better" unterscheiden sich die beiden Vergleichsmarken jedoch hinreichend deutlich, so dass eine klangliche Verwechslungsgefahr ausscheidet. Während man des Weiteren in Betracht ziehen könnte, der Wortfolge in der Widerspruchsmarke „I feel better“ als anpreisenden Werbeslogan die mitprägende Wirkung abzusprechen, ist jedenfalls die Beschränkung der angegriffenen Marke auf ein prägendes „medi“ nach Ansicht des Senates ausgeschlossen.

a) Fraglich erscheint bereits, ob sich die Grundsätze zur selbständig kollisionsbegründenden Stellung von Einzelbestandteilen auf die hier vorliegende formal einteilige Marke anzuwenden sind, da sie sich zwar aus mehreren Bestandteilen zusammenfügt (vgl. BGH GRUR 2008, 905, 907 (Nr. 26) - PantoheXal und Pantogast), aber aus zusammengeschriebenen Wörtern in Normalschrift besteht und nicht als mehrteilige Marke sondern als geschlossene Einheit erscheint (vgl. BGH GRUR 2003, 963 - AntiVir/AntiVirus; BPatG GRUR 2002, 438, 440 - WISCHMAX/Max; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 248).

b) Aber unabhängig von dieser Frage würde sich bei der Beurteilung der prägenden Bedeutung eines Markenteils die Frage stellen, ob für den Verkehr überhaupt Veranlassung besteht, sich nur an diesem einzelnen Markenbestandteil "medi" zu orientieren. Hiergegen spricht zum einen, dass der Mittelbuchstabe „i“ des Worts "medipro" von einer Schlangendarstellung teilweise verdeckt wird, so dass die angegriffene Marke für Teile des Verkehrs als Zusammensetzung von lediglich "med" und "pro" wirkt. Selbst wenn man wegen der unterschiedlichen Farbgebung von "medi" (rot) und "pro" (grau) von ihrer optischen Trennung ausgeht, kommt aber zum andern dem Bestandteil "medi" schon wegen seines beschreibenden Sinnanklanges keine selbständige kollisionsbegründende Bedeutung zu. Dabei kommt zum Tragen, dass beschreibende oder kennzeichnungsschwache Markenteile zwar nicht von vornherein unberücksichtigt bleiben dürfen, ihnen aber grundsätz-

lich die Eignung fehlt, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen. Insoweit scheidet bei schutzunfähigen Bestandteilen die Verwechslungsgefahr schon aus Rechtsgründen aus, da aus diesen Bestandteilen keine gesonderten Rechte hergeleitet werden können (vgl. BGH GRUR 2003, 1040, 1043 - Kinder; GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 907 - Pantogast; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 251, 279 m. w. N.).

Bei dem Bestandteil "Medi" handelt es sich bei Einzelbetrachtung um ein im medizinischen Bereich weit verbreitetes und häufig verwendetes Präfix mit der Bedeutung "Medizin" bzw. "Medizinisch" (vgl. BPatG 27 W (pat) 115/07 - Mediline; 25 W (pat) 48/07 - medi ichühl mich besser; HABM vom 22. Februar 2006, R 0375/04-2 - medi24/medi) und damit um einen erkennbar beschreibenden Hinweis auf die Art und Inhalt bzw. Bestimmung der von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen, die sämtlich einen Bezug zum medizinischen Bereich aufweisen können, soweit dieser im Dienstleistungsverzeichnis nicht ohnehin durch Verweis auf Pflegeheime, Krankenhäuser, medizinische Weiterbildung, Beratung in Gesundheitsfragen, Informationen zur Volksgesundheit, ärztliche Versorgung etc. deutlich hergestellt ist. Sie können ihrem Oberbegriff nach alle den medizinischen Bereich betreffen. Denn ähnlich wie bei der Prüfung der absoluten Schutzfähigkeit eine Bezeichnung für einen Waren- oder Dienstleistungsoberbegriff nicht eingetragen werden kann, wenn sie für eine unter diesen Oberbegriff fallende Spezialware oder -dienstleistung nicht schutzfähig ist (BGH, GRUR 2002, 261 - AC; GRUR 2006, 850, 856 - FUSSBALL WM 2006), ist auch die Kennzeichnungskraft einer solchen Bezeichnung für eine Waren- oder Dienstleistungsgattung gering oder sie fehlt sogar ganz, wenn diese für eine darunter fallende Spezialware und/oder -Dienstleistung gering ist bzw. fehlt (vgl. BPatG 25 W (pat) 48/07 - MEDI Ichühl mich besser; 25 W (pat) 145/01 - LEO/Leo in PAVIS PROMA - CD-ROM).

Entgegen der Ansicht der Widersprechenden steht im Zusammenhang mit den hier beanspruchten Dienstleistungen, die Bedeutung "Medizin, medizinisch" neben anderen möglichen Bedeutungen deutlich im Vordergrund. Zudem können auch

mögliche Bedeutungsvarianten nicht zur Schutzzfähigkeit bzw. Kennzeichnungskraft führen, da es nicht erforderlich ist, dass der Verkehr eine Bezeichnung in allen Bedeutungsmöglichkeiten als Sachangabe versteht (vgl. EuGH, GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT; GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398 - SPA II). Der Bestandteil "Medi" ist damit für sich allein zumindest kennzeichnungsschwach, wenn nicht schutzunfähig und kann für die angegriffene Marke nicht selbständig kollisionsbegründend sein.

Soweit sich die Widersprechende auf die Aussage in der Entscheidung des Bundespatentgerichts vom 26. Februar 2009 (32 W (pat) 125/07 "medi-LIVE-talk") bezieht, wonach der Bestandteil "Medi" nicht in seinem kennzeichnenden Gewicht deutlich reduziert sei, trifft diese jedenfalls im vorliegenden Fall nicht zu, weil dort der besagte Bestandteil sich nicht auf Dienstleistungen im typisch medizinischen Bereich bezog. Zudem schließt sich der Senat der später ergangenen Entscheidung des 25. Senates vom 15. April 2009 (25 W (pat) 48/07), betreffend u. a. mehrere Widerspruchsmarken mit dem Bestandteil "medi" an.

Dementsprechend wird der Verkehr in diesem Wort in Zusammenhang mit den von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen nur einen beschreibenden Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen bzw. deren Inhalt und Thematik erkennen. Dies gilt nicht nur in Bezug auf die "medizinischen Dienstleistungen". Auch "persönliche und soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse" können ihrem Oberbegriff nach den medizinischen Bereich betreffen, z. B. in Form von Beratung und/oder Betreuung im Rahmen der Gesundheitspflege. Soweit die beiden letztgenannten Dienstleistungen dabei nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch für eine Vielzahl anderer Fachgebiete angeboten und erbracht werden können, steht dies nach Auffassung des Senats einem beschreibenden Charakter und einer damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche dieses Begriffs in Bezug auf diese Dienstleistungen nicht entgegen.

Bei einer Wahrnehmung von "medi" in Zusammenhang mit (Dienstleistungs-)Produkten aus dem Medizinbereich wird der Verkehr diesen Begriff auch nicht, wie

vorgetragen, mit den Begriffen "Medien, Meditation" oder "mediterran" (statt mit "Medizin" bzw. "medizinisch") in Verbindung bringen, so dass auch eine schutzbe gründende bzw. normale Kennzeichnungskraft begründende Unbestimmtheit nicht gegeben ist. Abgesehen davon dürfte entsprechend der Rechtslage bei der Prü fung von Schutzhindernissen für die Feststellung einer Kennzeichnungsschwäche insoweit sogar ausreichen, dass nur eine der Bedeutungen für die beanspruchten Waren/Dienstleistungen beschreibenden Charakter hat (EuGH GRUR 2004, 146 - DOUBLEMINT, GRUR 2004, 222 - BIOMILD; BGH, GRUR 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II).

Aufgrund des sofort und ohne weiteres erkennbaren beschreibenden Charakters des Bestandteils "medi" sowie seiner häufigen Verwendung als abkürzende Form des Wortes "Medizin"/"medizinisch" hat der Verkehr daher keinen Anlass, den wei teren bloß durch die Buchstabenfarbe veränderten, aber sonst grafisch und grö ßenmäßig identisch ausgestalteten Bestandteil "pro" im Gesamteindruck der an gegriffenen Marke zu vernachlässigen. Er wird diesen Bestandteil gleichermaßen wahrnehmen, ohne einem der Bestandteile eine prägende oder selbständig kenn zeichnende Stellung innerhalb der Marke beizumessen. Ohnehin spricht die Zu sammenschreibung des Wortbestandteiles der angegriffenen Marke für einen ein heitlichen Terminus, der eine kennzeichnende Stellung eher ausschließt (vgl. Strö bele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdn. 312, 362 m. w. N.). So hat der BGH dem übernom menen Bestandteil "Panto" bei Kombination mit der - ebenso angelehnten - Sach angabe "gast" anders als im Falle der Kombination mit dem Firmenbestandteil "hexal" zu "Pantohexal" keine selbständig kennzeichnende Stellung innerhalb des angegriffenen Zeichens zuerkannt (BGH a. a. O. - Pantogast). Dementsprechend kommt es auch nicht darauf an, ob es sich, wie die Widersprechende vorträgt, bei "medi" um ihre international anerkannte Firmenbezeichnung handelt, zumal dies jedenfalls nicht für die Zeit der Veröffentlichung der angegriffenen Marke zutrifft. Denn die entsprechende Namensänderung ist ausweislich der Unterlagen der Wi dersprechenden erst zum 19.6.2006 vollzogen worden.

Der Bestandteil "medi" ist auf Seiten der angegriffenen Marke aufgrund seines beschreibenden Charakters und der damit verbundenen Kennzeichnungsschwäche auch nicht geeignet, als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie zu wirken, so dass auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt einer Serienmarke ausscheidet. Die Widerspruchsmarken erwecken zudem nicht nur wegen ihrer unterschiedlichen grafischen Gestaltung, sondern auch aufgrund der Art der jeweiligen Abwandlungsbestandteile nicht den Eindruck einer einheitlichen Serie. So weichen die einen gesamtbegrifflichen Eindruck hervorruhende Marke mit dem Bestandteil "medipro" in seiner Zeichenstruktur deutlich von der Widerspruchsmarke ab, bei welcher dem Begriff "medi" jeweils eine sloganartige Wortfolge (auf deutsch "ich fühl mich besser") angefügt ist. Einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt steht ferner entgegen, dass die Widersprechende eine Benutzung der einzelnen Marken der Zeichenserie nicht belegt hat, wovon aber die Annahme einer Verwechslungsgefahr in Form des gedanklichen Inverbindungbringens aufgrund des Bestehens einer Zeichenserie abhängt (vgl. EuGH MarkenR 2007, 427, 432 Tz. 64 - BAINBRIDGE).

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Daher musste die Beschwerde der Widersprechenden insgesamt ohne Erfolg bleiben.

Zu einer einseitigen Kostenauflegung zu Lasten einer der Verfahrensbeteiligten bestand kein Anlass, so dass es bei der Grundregel des § 79 Abs. 1 S. 2 MarkenG bleibt.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Cl