



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 13/09

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Juli 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 305 22 777

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Fuchs-Wisseemann sowie der Richter Reker und Lehner

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen die Eintragung der Marke 305 22 777

med1BOX

für die Waren und Dienstleistungen

„05: 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;

09: wissenschaftliche Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und

Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

38: Telekommunikation, insbesondere in Kombination mit der ISDN/DSL-Technik“

ist Widerspruch erhoben worden

1. aus der deutschen Marke 302 34 527

medi.eu

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 35, 39, 41, 44 und 42

„pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Kompressen und andere Wundabdeckungen; Drainageschwämme und Hydrokolloidverbände, Krankenunterlagen, einschließlich Dekubitus-Unterlagen, Artikel für Inkontinenzkranke (soweit in Klasse 05 enthalten, Verbandmaterial; Artikel für die Wärme- und Kälte-therapie, insbesondere elektrische Heizkissen und -decken für medizinische Zwecke; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; fungizide, Herbizide; orthopädische Artikel, insbesondere Bandagen, medizinische Strümpfe für Arm und Bein (Kompressionsstrümpfe, Thrombose-Prophylaxe-Strümpfe, Stützstrümpfe), medizinische Strumpfhosen (Kompres-

sions-, 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; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen; 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, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten, ambulanten und stationären Praxiskliniken; ärztliche Versorgung; Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“

2. aus der deutschen Marke 303 63 899

medi - Verband

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43 und 44

„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 05 enthalten); Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Artikel für Inkontinenzkranke (soweit in Klasse 05 enthalten); Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; 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 Stumpfschafthaftung; künstliche

Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände für Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen, Implantate, Knochenschrauben; betriebswirtschaftliche Beratungs- und Consultingleistungen für Qualitätsmanagement und Logistik in Krankenhäusern, Pflege- und Altenheimen, ambulanten Pflegediensten sowie ambulante Praxiskliniken; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für Werbezwecke (insbesondere auch auf wissenschaftlichem Gebiet); Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten, Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesundheitsfragen (soweit in Klasse 38 enthalten), insbesondere durch Bereitstellung von Informationen im Internet oder anderen Netzwerken, 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; Bereitstellung von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; 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, Arzthelfer/innen 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 und Ausstellungen für Aus- und Weiterbildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen,

Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrundfunk), Video-filmproduktion (auch auf 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 gedruckter Form; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung, insbesondere im medizinischen und ärztlichen Bereich; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Verpflegung von Gästen; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen eines Arztes, nämlich Durchführung von medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wissenschaftlichen Zwecken; Dienstleistung auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; 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“

3. aus der deutschen Marke 304 12 304

medi ich fühl mich besser

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 5, 10, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44

„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 05 enthalten); Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; 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 (soweit in Klasse 10 enthalten); 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; 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; Veranstaltung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Werbezwecken mit der Thematik der Förderung, Erörterung und Durchführung von medizinischen Vorbeugungsmaßnahmen; Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen, nämlich Zusammenstellung von Gesundheitsdaten in Computerbanken; Verbreitung und Weiterleitung von Nachrichten; Bereitstellung und Übermittlung von Informationen zu Gesundheitsfragen, insbesondere durch Bereitstellung von Informationen im Internet und anderen Netzwerken; Bereitstellen von Informationen im Internet über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Ausstrahlung von Informationen mittels Hör- und Fernsehrundfunk, durch elektronische Nachrichtenübermittlung, durch E-Mail-Dienste, durch Mobil-Funktelefondienst und/oder durch Nachrichten und Bildübermittlung mittels Computer; Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; 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, Arzthelfer/innen 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 Wei-

terbildungszwecke auf wissenschaftlichem Gebiet; Filmproduktion, Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernseh-rundfunk), 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 gedruckter Form; Veröffentlichung und Herausgabe von Druckerzeugnissen mit Informationen zur Volksgesundheit; wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung; Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Verpflegung und Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen der Tiermedizin und Landwirtschaft; medizinische Beratung über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Informationsdienstleistungen, nämlich Beratung in Gesundheitsfragen; medizinische Beratung über medizinische Vorbeugemaßnahmen im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Seminaren, Kongressen, Messen und Ausstellungen zu Unterrichts-, Werbe- und wirtschaftlichen Zwecken“

4. aus der Gemeinschaftsmarke 002414696

world of medi

eingetragen für

„3

Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (ausgenommen solche zur Haut- oder Gesichtspflege); Zahnputzmittel.

5

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

10

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, Sprunggelenk; medizinische Geräte und Artikel für krankengymnastische Übungen und Rekonvaleszenz; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, ausgenommen Geräte die minimal-invasive Chirurgie sowie Insufflatoren die Laparos- und Hysteroskopie und weitere Geräte für die Hysteroskopie, Arthroskopie und Laparoskopie,

künstliche Gliedmaßen, Silikonprodukte für den Bereich Prothesen, insbesondere zur verbesserten Stumpfschafthaltung; künstliche Augen und künstliche Zähne sowie Gegenstände für Endoprothetik, insbesondere Hüftgelenkprothesen, Implantate, Knochenschrauben; elektrische Heizkissen und -decken für medizinische Zwecke; Krankenunterlagen, einschließlich Dekubituss-Unterlagen.

35

Marketing, Marktforschung und Marktanalysen, Beratung Dritter in der Organisation von Unternehmen, bei der Geschäftsführung und in der Unternehmensverwaltung; Werbung für Dritte, insbesondere Rundfunkwerbung (Hör- und Fernsehrundfunk), Kinowerbung; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zu Werbezwecken; Informationsaufarbeitung zu Gesundheitsfragen.

41

Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Ausbildung, insbesondere Veranstaltungen 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, Arzthelfer/innen und Pflegepersonal, für die Mitarbeiter von Industrie und Handel im Bereich Medizintechnik; Weiterbildung, insbesondere medizinische Weiterbildung; Veranstaltung von Fernkursen; Filmproduktion, Filmvorführungen, Rundfunkdarbietungen (Hör- und Fernsehrundfunk) Verteilung von Broschüren, Zeitungen und Zeitschriften; Organisation und Veranstaltung von Seminaren und Kongressen, Messen und Ausstellungen für Unterrichts- und wissenschaftliche Zwecke.

42

Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; ärztliche Informationsförderung, wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Medizin; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Rechtsberatung und -vertretung, Vermietung von Datenverarbeitungsanlagen; Beratungs- und Consultingdienstleistungen für Qualitätsmanagement; Informationsdienstleistungen, nämlich Verbreitung von Informationen und Beratung in Gesundheitsfragen; Informationen über Anwendungsmöglichkeiten von medizinischen Heil- und Hilfsmitteln; Verbreitung von Informationen zur Volksgesundheit.“

5. aus dem Firmenkennzeichen

medi

der Widersprechenden.

Die Markenstelle hat mit zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die aus den eingetragenen Marken 1 bis 4 erhobenen Widersprüche zurückgewiesen und den aus dem nicht eingetragenen Firmenkennzeichen der Widersprechenden erhobenen Widerspruch als unzulässig verworfen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, selbst bei Anlegung des wegen teilweiser Warenidentität gebotenen strengen Maßstabs und bei unterstellter normaler Kennzeichnungskraft der eingetragenen Widerspruchsmarken halte die angegriffene Marke gegenüber diesen den erforderlichen Abstand ein. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die beiderseitigen Marken wegen der in ihnen enthaltenen,

abweichenden Bestandteile in jeder Richtung deutlich. Für die Annahme einer prägenden bzw. selbständig kennzeichnenden Stellung des Bestandteils „med“ bzw. „med1“ innerhalb der angegriffenen Marke seien keine hinreichenden Anhaltspunkte ersichtlich. Gleiches gelte für den Bestandteil „medi“ der Widerspruchsmarken. „med“ bzw. „medi“ stellten im Bereich der Medizin und medizinischer Produkte und Dienstleistungen einen eindeutigen beschreibenden Hinweis auf „Medizin“ dar. Beschreibenden bzw. kennzeichnungsschwachen Markenbestandteilen fehle die Eignung, den Gesamteindruck einer Marke zu prägen, so dass die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr der Marken i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ausscheide. Es bestehe auch nicht die Gefahr, dass die angegriffene Marke mit den Widerspruchsmarken unter dem Gesichtspunkt einer Serienzeichenbildung gedanklich in Verbindung gebracht werde. Die Vorstellung von Serienmarken und die daraus resultierende Zuordnung unterschiedlicher Marken zu einem Unternehmen erforderten eine sorgfältige Prüfung, detaillierte Überlegungen sowie Branchenkenntnisse und eine gewisse Vertrautheit mit der abgewandelten Marke. Deshalb sei bei der Annahme dieser Form der Verwechslungsgefahr Zurückhaltung geboten. Gegen die Bejahung einer gedanklichen Verbindung spreche im vorliegenden Fall bereits, dass das als Stammbestandteil in Betracht kommende Kürzel „medi“ von Haus aus zumindest äußerst kennzeichnungsschwach sei. Die Widersprechende habe auch nichts dazu vorgetragen, dass sich durch die Benutzung der Widerspruchsmarken etwas an der Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils verändert habe. Der aus dem Firmenkennzeichen erhobene Widerspruch sei unzulässig, weil die Widerspruchsgründe in § 42 Abs. 2 MarkenG abschließend aufgezählt seien und das nicht eingetragene Firmenkennzeichen dort nicht aufgeführt sei.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, entgegen der Annahme der Markenstelle nehme sowohl der Bestandteil „medi“ innerhalb der Widerspruchsmarken als auch der Bestandteil „med1“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung ein. Innerhalb der Widerspruchsmarken sei „medi“ für den Verkehr das eigentliche

Kenn- und Merkwort. Die Widersprechende trete unter dem Firmenschlagwort „medi“ in zahlreichen Ländern innerhalb und außerhalb Europas auf, die im medi-Verband zusammengefasst seien. Die in den Widerspruchsmarken enthaltenen weiteren Bestandteile stellten lediglich Hinweise auf die Wirkung der Waren und Dienstleistungen dar und träten, was ihre Kennzeichnungskraft betrifft, hinter dem Bestandteil „medi“ zurück, bei dem es sich - ebenso wie bei dem Bestandteil „med1“ der angegriffenen Marke - um eine phantasievolle Wortbildung, und nicht um eine bloße Abwandlung des Begriffs „Medizin“ handele. Der Verkehr werde die optisch praktisch identischen Bestandteile „medi“ und „med1“ schriftbildlich verwechseln bzw. eine Verbindung der angegriffenen Marke zur Firma der Widersprechenden vermuten, da es sich bei „medi“ um eine stark benutzte bzw. im Verkehr international durchgesetzte Marke handele.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Februar 2007 und vom 17. Juni 2007 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren weder zur Sache geäußert noch Anträge gestellt. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie die Ansicht vertreten, dass sich die angegriffene Marke von den Widerspruchsmarken in jeder Richtung ausreichend unterscheide. Weiterhin hat sie darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung „medi“ auch von Dritten, wie der Fa. m..., dem medi-Verbund (einer Gemeinschaft von Vertragsärzten), dem Medi-Report (einem Online-Magazin für den Gesundheitsmarkt, der Fa. m1... (einem Fortbildungsunternehmen) benutzt werde. Diese Dritten hätten zum Teil eine bedeutendere Marktstellung und Bekanntheit als die Widersprechende.

II

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden erweist sich als unbegründet.

1. Zwischen der angegriffenen Marke und den eingetragenen Widerspruchsmarken der Widersprechenden besteht, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nicht die Gefahr von Verwechslungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne der genannten Vorschrift hat unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu erfolgen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, der Markenähnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren und/oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. z. B. BGH GRUR 2005, 513, 514 - MEY/Ella May; GRUR 2007, 235, 237 - Goldhase).

Ausgehend von diesem Grundsatz ist im vorliegenden Fall zu Gunsten der Widersprechenden bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, dass zwischen den Waren der Klasse 5, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, und den Waren der Klasse 5, für die die Widerspruchsmarken Schutz genießen, Identität besteht, soweit die beiderseitigen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisse übereinstimmend die weiten Warenoberbegriffe „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse“ und „diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ enthalten. Von Warenidentität ist auch insoweit auszugehen, als der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke enthaltene Warenoberbegriff „Sanitärprodukte für medizinische Zwecke“ die in den Warenverzeichnissen der Widerspruchsmarken im Einzelnen aufgeführten

medizinischen Sanitärprodukte umfasst. Weiterhin besteht eine Identität zwischen der Dienstleistung der Klasse 38 „Telekommunikation, insbesondere in Kombination mit der ISDN/DSL-Technik“ der angegriffenen Marke und den Telekommunikationsdienstleistungen, für die die Widerspruchsmarken 303 63 899 und 304 12 304 eingetragen sind. Die in dem vorstehend dargelegten Umfang bestehende Identität der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen bringt es mit sich, dass eine Verwechslungsgefahr insoweit nur verneint werden kann, wenn zwischen den beiderseitigen Marken nur eine geringe Ähnlichkeit besteht bzw. die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken oder ihrer als kollisionsbegründend in Betracht kommenden Bestandteile gering ist. Beides ist hier der Fall, so dass die Widersprüche, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, keinen Erfolg haben können.

Für den markenrechtlichen Vergleich von Marken ist deren Gesamteindruck maßgeblich. Eine zergliedernde Betrachtungsweise einzelner Markenteile ist unzulässig. Vielmehr ist von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 1998, 397, 390, Nr. 23 - Sabèl/Puma; BGH GRUR 2004, NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Insoweit ist vorrangig zu prüfen, ob sich die Marken in ihrem durch die Gesamtheit vermittelten Gesamteindruck verwechselbar nahe kommen.

In ihrer Gesamtheit sind die beiderseitigen Marken jedoch auf Grund des Bestandteils „BOX“ der angegriffenen Marke, der sich in den Widerspruchsmarken nicht findet, sowie der in den Widerspruchsmarken jeweils enthaltenen Bestandteile „eu“, „Verband“, „ich fühl mich besser“ und „world of“, die ihrerseits keine Entsprechung in der angegriffenen Marke haben, in keiner Richtung unmittelbar verwechselbar.

Zwar kann auch dann, wenn die zu vergleichenden Marken insgesamt nicht verwechslungsfähig sind, eine Verwechslungsgefahr bestehen. Dies setzt jedoch

voraus, dass sie in einem Bestandteil übereinstimmen, der den Gesamteindruck der beiderseitigen Marken prägt oder in den Marken eine selbständig kennzeichnende Stellung innehat (EuGH GRUR 2005,1042, 1044, Nr. 29 f.; BGH GRUR 2088, 903, 904 - SIERRA ANTIGUO). Soweit die prägende oder selbständig kennzeichnende Stellung eines einzelnen Markenbestandteils der älteren Marken(n) geltend gemacht wird, ist die Prüfung seiner Schutzfähigkeit bzw. seiner Kennzeichnungskraft im Widerspruchsverfahren nachzuholen, da im Eintragungsverfahren nur die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke geprüft worden ist (BGH GRUR 1960, 83, 88 - Nährbier; BPatG GRUR 1996, 413 - ICPI/ICP). Führt diese Prüfung zu dem Ergebnis, dass sich die Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfähige oder kennzeichnungsschwache Elemente der älteren Marke beschränken, ist eine Ähnlichkeit der Marken und damit auch eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (BGH GRUR 2000, 605, 606 - comtes/ComTel; vgl. auch HABM-BK MarkenR 2002, 436, 438 - VITAFIT/VITAFRUIT).

Hiervon ausgehend sind die Feststellungen der Markenstelle, mit denen sie eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiderseitigen Marken verneint hat, rechtlich nicht zu beanstanden. Es fehlt, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, bereits an der insoweit erforderlichen Fähigkeit des Bestandteils „medi“, den Gesamteindruck der Widerspruchsmarken zu prägen. Dieser Markenbestandteil stellt eine verkehrsübliche Kurzform der Begriffe „Medizin“ und „medizinisch“ dar und weist für den durchschnittlich informierten und angemessen verständigen und aufmerksamen Verbraucher von Waren der Klasse 5, aber auch im Zusammenhang mit auf medizinische Produkte bezogenen Kommunikationsdienstleistungen, von Haus aus lediglich auf den medizinischen Charakter der so bezeichneten Waren und Dienstleistungen, jedoch nicht auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen hin, weshalb aus ihm keine selbständigen Rechte hergeleitet werden können.

Auch wenn im vorliegenden Fall davon auszugehen ist, dass auch die weiteren Bestandteile der Widerspruchsmarken, nämlich „eu“, „Verband“, „ich fühl mich besser“ bzw. „world of“ angesichts ihres beschreibenden Charakters keine bzw. nur eine geringe Kennzeichnungskraft aufweisen, folgt hieraus entgegen der Ansicht der Widersprechenden noch nicht, dass es sich bei „medi“ um den den Gesamteindruck der Widerspruchsmarken allein prägenden Bestandteil handelt. Vielmehr ist insoweit auf Seiten der Widerspruchsmarken davon auszugehen, dass sie ihre Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft aus der Kombination aller ihrer Markenbestandteile beziehen. Das Gleiche gilt für die aus den für sich genommen schutzunfähigen Einzelbestandteilen „med“, „1“ und „BOX“ zusammengesetzte angegriffene Marke, deren Gesamteindruck ebenfalls allein durch die konkrete Form der Verbindung ihrer Einzelelemente geprägt wird.

Angesichts des beschreibenden Charakters des Markenbestandteils „medi“ ist auch dessen Kennzeichnungskraft nur äußerst gering, so dass der Umstand, dass eine jüngere Marke diesen Bestandteil neben weiteren Bestandteilen aufweist, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht zu begründen vermag. Soweit die Widersprechende demgegenüber geltend macht, der Bestandteil „medi“ sei für sie im Inland und in Europa als Bestandteil einer Vielzahl weiterer Marken eingetragen, vermag dies eine Steigerung der Kennzeichnungskraft des Bestandteils „medi“ der Widerspruchsmarken nicht zu begründen, weil es an einer substantiierten Darlegung der Widersprechenden dazu fehlt, in welchem Umfang und wie lange diese eingetragenen Marken im Inland im Verkehr für die hier einschlägigen Waren und Dienstleistungen benutzt worden sind und in welchem Umfang die Widersprechende den Verkehr, z. B. durch Werbung, daran gewöhnt haben könnte, in „medi“ einen Hinweis ihr Unternehmen zu sehen. Für die Annahme einer nachträglich auf ein normales Maß gesteigerten Kennzeichnungskraft fehlt es somit an einem ausreichenden Tatsachenvortrag und an der insoweit notwendigen Glaubhaftmachung. Zudem hat die Markeninhaberin eine nachträgliche Steigerung der Kennzeichnungskraft des Bestandteils „medi“ der Widerspruchsmarken in ihrem an die Markenstelle gerichteten Schriftsatz vom

23. Februar 2006 zumindest konkludent bestritten, indem sie substantiiert auf die Benutzung der Bezeichnung „medi“ durch Dritte hingewiesen hat.

Als die Ähnlichkeit der beiderseitigen Marken weiter vermindernde Tatsache ist zudem hier zu berücksichtigen, dass die angegriffene Marke nicht den Bestandteil „medi“, sondern eine Verbindung der Abkürzung „med“ und der Zahl „1“ enthält, wodurch sich die klanglichen, schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede der beiderseitigen Marken weiterhin nicht unbeträchtlich vergrößern.

Zwischen den beiderseitigen Marken besteht auch keine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung. Gegen die Gefahr einer solchen gedanklichen Verbindung der Marken spricht zum einen die bereits dargestellte ausgeprägte Kennzeichnungs-schwäche der Bezeichnung „medi“ sowie ferner im vorliegenden Fall die Tatsache, dass die angegriffene Marke gar nicht diesen Bestandteil, sondern einen hiervon abweichenden Bestandteil „med1“ enthält, der auf Grund seines mit der Bezeichnung „medi“ nicht übereinstimmenden Begriffsgehalts auch nicht als wesensgleich mit den „medi“-Bestandteilen der Widerspruchsmarken angesehen werden kann. Bei dieser Sachlage ist nicht damit zu rechnen, dass der Verkehr die angegriffene Marke als eine weitere Marke der Widersprechenden ansehen wird.

2. Auch soweit mit der Beschwerde der Widerspruch aus dem nicht eingetragenen Firmenkennzeichen der Widersprechenden weiterverfolgt wird, kann sie im Ergebnis keinen Erfolg haben.

§ 42 Abs. 2 MarkenG enthält eine abschließende Aufzählung der relativen Schutzhindernisse, die im Wege des Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt geltend gemacht werden können. Außer aus eingetragenen Marken sieht § 42 Abs. 2 MarkenG nur die Möglichkeit der Einlegung eines Widerspruchs wegen einer notorisch bekannten Marke mit älterem Zeitrang vor. Damit der Widerspruch Erfolg haben kann, muss die Notorietät der Widerspruchsmarke

amtsbekannt sein oder nachgewiesen werden (vgl. PAVIS PROMA BPatG 32 W (pat) 467/99 - SALEM/SALEM).

Die Widersprechende hat ihren Widerspruch jedoch allein auf ein ihr zustehendes Firmenkennzeichen gestützt, ohne die notorische Bekanntheit dieses Firmenkennzeichens zu behaupten oder nachzuweisen. Auf die bloße Existenz eines Firmenkennzeichens kann ein Widerspruch vor dem Deutschen Patent- und Markenamt gemäß § 42 MarkenG jedoch, wie die Markenstelle zutreffend festgestellt hat, nicht gestützt werden. Soweit mit der Behauptung, über ein Firmenkennzeichen zu verfügen, sowie mit dem Sachvortrag, bei dem Firmenkennzeichen handele es sich um eine im Verkehr durchgesetzte Marke, zugleich deren Notorietät im Inland behauptet werden soll, fehlt es jedoch an einem substantiierten Sachvortrag und an jedweden Nachweisen, die es erlauben würden, die nicht amtsbekannte gesteigerte Verkehrsgeltung der Bezeichnung „medi“ festzustellen, so dass der Widerspruch, soweit er auf ein Firmenkennzeichen „medi“ der Widersprechenden gestützt wird, ebenfalls keinen Erfolg haben kann.

Der Beschwerde der Widersprechenden muss nach alledem der Erfolg vollumfänglich versagt bleiben.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitserwägungen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG gibt die Sach- und Rechtslage keine Veranlassung.

Dr. Fuchs-Wisseemann

Lehner

Reker

Bb/Me