



BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 139/08

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
30. September 2009

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 304 06 425

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. September 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Martens und des Richters Schell

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 26. März 2007 und 25. Juli 2008 aufgehoben.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 057 621 wird die Löschung der Marke 304 06 425 für die Waren der Klasse 10 angeordnet.

Gründe

I.

Gegen die als Kennzeichnung für die nachfolgend aufgeführten Waren und Dienstleistungen der Klassen 10 und 44

"medizinische Geräte, insbesondere physikalische Behandlungsgeräte für die Dermatologie, Iontophorese Geräte (2 Zellen

Bäder), Leitungswasser Iontophorese Geräte, Interferenzstrom Therapiegeräte;

medizinische Dienstleistungen, nämlich physikalische Therapie, insbesondere physikalische Therapie von dermatologischen Erkrankungen, Iontophoresetherapie, Interferenzstromtherapie "

am 16. September 2004 in das Register eingetragenen und am 22. Oktober 2004 veröffentlichten Wort-/Bildmarke

The logo for IONTO MED features the word "IONTO" in a light blue, outlined font, followed by "MED" in a solid dark blue font. A solid orange circle is positioned between the "O" and "M" of "IONTO".

wurde Widerspruch aus der prioritätsälteren Wortmarke 1 057 621

IONTO-COMED

eingelegt, die seit dem 27. Dezember 1983 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 8, 9, 10, 11 und 20

„Elektrische Apparate zur Körper- und Schönheitspflege, nämlich Lupenleuchten, Bedampfungsgeräte, Iontophorese und Reizstromgeräte, Gleichstromgeräte, Reizstromgeräte, Fußpflegegeräte, Bürsten- und Schleifgeräte mit und ohne Komedonenabsauger und Sprühflaschen, Warmwachsgeräte, Enthaarungsgeräte, Sterilisatoren; Geräte zur kosmetischen Behandlung, nämlich verstellbare Liege zur kosmetischen Behandlung, verstellbare Stühle zur kosmetischen Behandlung, Gerätewagen zur Aufbewahrung kosmetischer Geräte; Zubehör zur elektro-kosmetischen Behandlung, nämlich Elektrodenunterlagen, Elektroden verschiedener Größen“.

geschützt ist. Der Widerspruch wurde dabei gezielt nur gegen die Waren der Klasse 10 der angegriffenen Marke gerichtet.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch zurückgewiesen. Auf die von der Markeninhaberin zulässig erhobene Benutzungseinrede hin sei es der Widersprechenden nicht gelungen, eine rechts-erhaltende Benutzung ihrer Marke nachzuweisen. Selbst wenn man eine solche Benutzung unterstellen würde, könne eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken trotz identischer bzw. ähnlicher Vergleichswaren ausgeschlossen werden. So scheitere eine visuelle Verwechslungsgefahr bereits an der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke. Eine unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr käme allenfalls dann in Betracht, wenn die angegriffene Marke von ihrem Wortbestandteil in kollisionsbegründender Weise geprägt würde. Dies käme jedoch nicht in Betracht, da die Kennzeichnungskraft des Markenwortes „Iontomed“ aufgrund seines produktbeschreibenden Hinweises auf die Iontophorese-Therapie sehr gering sei. Vor diesem Hintergrund genügten die vorhandenen Abweichungen, um die Gefahr von Verwechslungen zwischen den beiden Vergleichsmarken auszuschließen.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die gegenseitigen Waren seien identisch. Der Widerspruchsmarke käme zudem aufgrund ihrer intensiven Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, so dass von der angegriffenen Marke ein deutlicher Abstand eingehalten werden müsse. Die beiden Markenwörter „IONTO-COMED“ und „IONTOMED“ wiesen jedoch bereits in klanglicher Hinsicht eine so ausgeprägte Ähnlichkeit auf, dass Verwechslungen unausweichlich seien. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat die Widersprechende weitere Glaubhaftmachungsunterlagen eingereicht.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die angegriffene Marke auf den Widerspruch hin für die Waren der Klasse 10 im Register zu löschen.

Die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten.

Sie trägt vor, es fehle weiterhin an einer ausreichenden Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, da den vorgelegten Unterlagen lediglich eine firmenmäßige Verwendung der Bezeichnung „IONTO-COMED“ zu entnehmen sei. Als Kennzeichnung werde stattdessen ausschließlich eine andere, unter der Registernummer 1 066 353 für die Widersprechende eingetragene Wort-/Bildmarke verwendet, aus der allerdings kein Widerspruch erhoben worden sei. Die Benutzung dieser Marke könne deshalb der Widerspruchsmarke nicht zugerechnet werden. Im Übrigen bestehe zwischen den gegenseitigen Waren auch keine relevante Ähnlichkeit, da die Widerspruchsmarke Geräte zur Körper- und Schönheitspflege beanspruche, während es sich bei den für die angegriffene Marke geschützten Waren um medizinische Geräte für den Bereich der Dermatologie handle. Was die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken angehe, könne aufgrund der zusätzlichen Silbe „CO“ in der Wortmitte des Widerspruchszeichens eine klangliche Ähnlichkeit der Vergleichsmarken sicher ausgeschlossen werden. Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr scheidet schon wegen der grafischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke aus. Anhaltspunkte für eine mittelbare Verwechslungsgefahr seien ebenfalls nicht ersichtlich.

An der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin nicht teilgenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist begründet, da zwischen den Vergleichsmarken in dem im Tenor genannten Umfang eine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen sowie auf die Ähnlichkeit der Vergleichsmarken abzustellen. Darüber hinaus sind alle weiteren Umstände des konkreten Falls zu berücksichtigen, die sich auf die Gefahr von Verwechslungen auswirken können, insbesondere die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke. Die einzelnen Faktoren sind dabei zwar zunächst voneinander unabhängig zu beurteilen, dann aber in der kollisionsrechtlichen Gesamtwürdigung in einer Art von Wechselbeziehung zu bewerten, so dass beispielsweise bei einem höheren Grad der Warenähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr auch dann zu bejahen sein kann, wenn nur ein geringerer Grad der Markenähnlichkeit vorliegt und umgekehrt (vgl. BGH WRP 2006, 92, 93, Rdn. 12 – coccodrillo; sowie Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32 m. w. N.).

Der Senat geht im vorliegenden Fall von einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da konkrete Anhaltspunkte für eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft nicht gegeben sind. So ist der Wortbestandteil „lonto“ weder als eigenständiger Sachbegriff noch als Abkürzung, etwa für die so genannte Iontophorese (einer mit Gleichstrom arbeitenden Therapie gegen Hyperhidrose), lexikalisch nachweisbar. Ebenso wenig ist die Buchstabenfolge „lonto“ als Bestandteil anderer medizinischer Fachbegriffe lexikalisch zu belegen. Bei dem genannten Wortelement handelt es sich auch nicht um ein in der Praxis

verwendetes, fachspezifisches Kürzel, wie sie etwa bei Arzneimitteln als Hinweis auf einschlägige Wirkstoffe oder Indikationen bekannt sind. Die Ermittlungen des Senats haben keine ausreichenden Feststellungen dafür ergeben, dass sich der Bestandteil „Ionto“ in der maßgeblichen Fach- oder Werbesprache in irgendeiner Form als beschreibendes Wortbildungselement bzw. als Hinweis auf produktbezogene Zusammenhänge mit der Iontophorese etabliert hätte. Lediglich in einer US-Patentschrift aus dem Jahr 1993 konnte die Verwendung der Sachbegriffe „iontotherapeutic“ und „IONTO-THERAPEUTIC SYSTEM“ nachgewiesen werden. Darüber hinaus ließ sich auf der Homepage eines amerikanischen Medizintechnik-Unternehmens das Angebot eines „Ionto Systems“ ermitteln (vgl. unter <http://www.matteng.com/ionto2.html>). Im deutschsprachigen Raum konnte neben einem markenmäßigen Einsatz der Wortelements „Ionto“ nur in einem Fall die Verwendung der Sachbezeichnung „Ionto-Therapie“ auf einer fachärztlichen Homepage ermittelt werden (vgl. unter <http://www.dr-blazek.de/PhysikalischeTherapie/physikalischetherapie.html>). Diese Feststellungen reichen in keiner Weise aus, um der Widerspruchsmarke unter kollisionsrelevanten Gesichtspunkten einen eingeschränkten Schutzzumfang zuzumessen. Ob der Widerspruchsmarke möglicherweise sogar ein erhöhter Schutzzumfang aufgrund intensiver Benutzung zuzubilligen ist, wie dies die Widersprechende geltend gemacht hat, kann vorliegend dahingestellt bleiben, da bereits bei einer normalen Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens eine Verwechslungsgefahr besteht.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke schon im patentamtlichen Verfahren zulässigerweise die Benutzungseinrede erhoben hat, sind auf Seiten des Widerspruchszeichens nur diejenigen Waren bei der kollisionsrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung glaubhaft gemacht wurde (§ 43 Abs. 1 S. 3 MarkenG). Die erforderlichen Nachweise müssen sich dabei auf beide in § 43 Abs. 1 MarkenG genannten Zeiträume beziehen, da die Markeninhaberin die Einrede unbeschränkt geltend gemacht hat. Die Widersprechende muss somit eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für die letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke (Oktober 1999 bis

Oktober 2004) und für die zurückliegenden fünf Jahre vor der Beschwerdeentscheidung (September 2004 bis September 2009) glaubhaft machen. Allerdings müssen sich die Benutzungshandlungen bzw. die entsprechenden Belege nicht über die gesamte Dauer der fraglichen Fünfjahreszeiträume erstrecken, vielmehr ist es völlig ausreichend, wenn der Nachweis für einen relevanten Teil der beiden Benutzungszeiträume geführt wird. Überschneiden sich – wie hier im Jahr 2004 – die beiden Zeiträume des § 43 Abs. 1 MarkenG, kann es sich beispielsweise anbieten, die Glaubhaftmachung vor allem auf die betreffende Zeitspanne konzentrieren. Genau diesen Weg ist die Widersprechende im vorliegenden Fall gegangen. In der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschäftsführers, vom 12. März 2009, wurde die Verwendung der Widerspruchsmarke im Inland für die Waren „elektrische Apparate und Geräte für die Körper- und Schönheitspflege“ versichert und dabei exemplarisch für das Jahr 2004 und darüber hinaus noch für das Jahr 2007 Umsatzzahlen genannt, die jeden Zweifel an einer Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlungen ausschließen. Zur Verwendungsform der Marke wurde in der Eidesstattlichen Versicherung auf verschiedene Kataloge der Widersprechenden Bezug genommen. Soweit die Markeninhaberin geltend macht, diesen Unterlagen ließe sich ausschließlich ein firmenmäßiger Gebrauch der Bezeichnung „IONTO-COMED“ entnehmen, während zur eigentlichen Kennzeichnung der abgebildeten Waren ausschließlich eine ebenfalls für die Widersprechende eingetragene Wort-/Bildmarke verwendet worden sei, deren Benutzung hier nicht relevant sei, kann dem nicht gefolgt werden. Zwar zeigen die eingereichten Unterlagen tatsächlich Verwendungsbeispiele der fraglichen, unter der Registernummer 1 066 353 eingetragenen Wort-/Bildmarke. Die Frage, ob die Benutzung dieses Zeichens der Widerspruchsmarke gemäß § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG zugerechnet werden kann, oder ob diese Norm mit den verbindlichen Vorgaben der Markenrichtlinie unvereinbar ist (vgl. hierzu EuGH GRUR 2008, Rdn. 86 – BAINBRIDGE; BGH GRUR 2009, 772, Rdn. 43 – Augsburgs Puppenkiste), stellt sich im vorliegenden Fall jedoch nicht. Denn die Unterlagen belegen entgegen den Ausführungen der Markeninhaberin gerade auch die – markenmäßige – Verwendung der hier verfahrens-

rensgegenständlichen Widerspruchsmarke, wie sie in der Eidesstattlichen Versicherung ausdrücklich erklärt wurde. In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende in diesem Zusammenhang zudem auf weitere Verwendungsbeispiele Bezug genommen und ihren Vortrag entsprechend ergänzt. Damit hat die Widersprechende entgegen der Ansicht der Markeninhaberin alle maßgeblichen Umstände einer rechtserhaltenden Markenbenutzung glaubhaft gemacht. An die Glaubhaftmachung nach § 43 Abs. 1 MarkenG sind von vornherein deutlich geringere Anforderungen zu stellen, als an den zivilprozessualen Strengbeweis. Während dieser zur vollen Überzeugung des Gerichts führen muss, genügt bei der Glaubhaftmachung bereits eine „überwiegende Wahrscheinlichkeit“, die für den Senat im vorliegenden Fall erfüllt ist. Denn bei einer Glaubhaftmachung durch eine Eidesstattliche Versicherung ist zunächst immer von der Kompetenz des Erklärenden sowie der inhaltlichen Richtigkeit der von ihm erklärten Angaben auszugehen. Etwas anderes gilt erst dann, wenn die Eidesstattliche Versicherung in sich unschlüssig ist und sich dadurch Anhaltspunkte für ihre Unrichtigkeit ergeben. Davon kann hier jedoch keine Rede sein, so dass die vorgelegte Eidesstattliche Versicherung vom 12. März 2009 ausreichend ist, die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren „elektrische Apparate und Geräte für die Körper- und Schönheitspflege“ glaubhaft zu machen.

Die genannten Produkte sind als ähnlich zu den Waren der jüngeren Marke zu werten. In die Beurteilung der Ähnlichkeit von Vergleichswaren sind alle Faktoren miteinzubeziehen, die das Verhältnis der jeweiligen Produkte zueinander bestimmen. Ob die fraglichen Waren einander als ähnlich im markenrechtlichen Sinne anzusehen sind, hängt somit maßgeblich von den Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden ab, die sie im Hinblick auf ihre Art und Beschaffenheit, ihre übliche betriebliche Herkunft, ihren Bestimmungszweck, ihre wirtschaftliche Bedeutung sowie im Hinblick auf ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte aufweisen. Dabei ist maßgeblich auf die einschlägigen Markt- bzw. Branchengegebenheiten abzustellen (vgl. EuGH GRUR 1998, 922,

923 f., Rdn. 22-29 – Canon; BGH GRUR 2004, 594, 596 – Ferrari-Pferd; BGH GRUR 2002, 340 – Fabergé; BGH GRUR 2001, 507, 508 – EVIAN/REVIAN). Auf dem hier einschlägigen Fachgebiet der Dermatologie gehen medizinische Therapie- und kosmetische Behandlungsformen häufig Hand in Hand und ergänzen sich in ihrer Wirkungsweise. Wie stark sich die beiden Bereiche dabei überschneiden können, verdeutlicht gerade der vorliegende Fall. Die hier einschlägige Iontophorese, einer Therapieform gegen Hyperhidrose, einer krankhaft gesteigerten Aktivität der Schweißdrüsen, sieht zur Behandlung des genannten Krankheitsbilds den Einsatz eines schwachen elektrischen Gleichstromes vor. Entsprechende Apparate und Geräte zur Iontophorese-Therapie werden dabei auf dem Markt sowohl als medizinische Geräte wie auch als Apparate zur Körper- und Schönheitspflege angeboten, wie sich dies im Übrigen auch aus den Warenverzeichnissen der beiden Vergleichsmarken ergibt. Damit ist von einem medizinischen und kosmetischen Anwendungsbereich der gegenseitigen Therapiegeräte auszugehen. Vor dem Hintergrund dieser Branchengegebenheiten bzw. aufgrund der ausgeprägten Überschneidungen der verfahrensgegenständlichen Waren in ihrem Einsatzzweck und ihrer Beschaffenheit als elektrische Therapiegeräte sind diese in einen engen Ähnlichkeitsbereich einzuordnen. Daraus ergibt sich in kollisionsrechtlicher Hinsicht, dass die angegriffene Marke zum Widerspruchszeichen einen deutlichen Abstand einhalten muss. Diesen Anforderungen wird sie jedoch nicht gerecht.

Die beiden Markenwörter „IONTOMED“ und „IONTO-COMED“ kommen einander in klanglicher Hinsicht verwechselbar nahe. Bei ihrer Gegenüberstellung sind weitgehende Übereinstimmungen am Wortanfang und -ende festzustellen, die das Gesamtklangbild der beiden Marken klar dominieren. Diesen ausgeprägten Übereinstimmungen stehen lediglich geringfügige Unterschiede in der weniger beachteten Wortmitte gegenüber, die nicht stark genug hervortreten, um ein ausreichendes Gegengewicht zu den dargestellten Gemeinsamkeiten bilden zu können. Dies umso weniger, als vom Verkehr vor allem Übereinstimmungen am Wortanfang erfahrungsgemäß besonders beachtet werden (vgl. Hacker a. a. O,

§ 9 Rdn. 194 m. w. N.), vor allem dann, wenn sie – wie hier – in ungewöhnlichen und damit besonders auffälligen Buchstabenfolgen bestehen. Unterschiede in der Wortmitte bleiben dagegen regelmäßig weniger deutlich in Erinnerung, insbesondere dann, wenn sie kaum wahrnehmbar hervortreten. Den vorhandenen Abweichungen kommt damit insgesamt kein maßgeblicher Einfluss auf den phonetischen Gesamteindruck der beiden Marken zu. Damit ist selbst bei günstigen Übermittlungsbedingungen für die beteiligten Verkehrskreise keine hinreichend sichere Abgrenzbarkeit der beiden Marken gewährleistet, zumal die Verbraucher nur selten die Möglichkeit haben werden, die Marken unmittelbar miteinander vergleichen zu können, sondern sie vielmehr im Regelfall aus der erfahrungsgemäß eher unsicheren Erinnerung heraus voneinander abgrenzen müssen (vgl. Hacker a. a. O., § 9 Rdn. 179 m. w. N.). Die klangliche Ähnlichkeit der Vergleichszeichen wird auch nicht durch begriffliche Unterschiede neutralisiert. Mit dem Markenbestandteil „COMED“ ist bei dem Widerspruchszeichen zwar ein gewisser Bedeutungsanklang vorhanden. Als weitere Voraussetzung für eine mögliche Neutralisierung klanglicher Ähnlichkeiten müssen die begrifflichen Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken von den angesprochenen Verbrauchern aber zunächst einmal überhaupt hinreichend sicher wahrgenommen werden können (vgl. hierzu EuGH GRUR 2006, 237, 228, Rdn. 22 – PICASSO; EuGH GRUR 2006, 413, 414, Rdn. 36 - ZIRH/SIR). Sind die klanglichen Übereinstimmungen zwischen den Markenwörtern jedoch wie im vorliegenden Fall so stark ausgeprägt, dass dies nicht mehr gewährleistet ist, scheidet die Möglichkeit einer Neutralisierung im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung von vornherein aus.

Die angefochtenen Beschlüsse waren somit antragsgemäß aufzuheben und die teilweise Löschung des angegriffenen Zeichens für die Waren der Klasse 10 anzuordnen.

Für eine Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Stoppel

Martens

Schell

Me