



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 1/09

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
17. März 2010

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 14 632

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Viereck und Eisenrauch auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2009

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortmarke

Hedona

ist am 5. März 2001 angemeldet und am 22. Januar 2002 unter der Nr. 301 14 632 für die Waren und Dienstleistungen

„03: Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege;

05: pharmazeutische Erzeugnisse, chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, Desinfektionsmittel, diätische Kräutergungsmittel;

09: Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Datenträger, insbesondere Schallplatten, CDs, Mini-CDs, CD-ROM, Disketten, Tonbänder, Tonbandkassetten, Videokassetten, bespielte Filme;

- 10: ärztliche und gesundheitliche Instrumente und Apparate, einschließlich künstlicher Gliedmaßen, hygienische Gummiartikel;
- 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse, Buchbinderartikel, Fotografien, Künstlerbedarfsartikel, Spielkarten, Drucklettern;
- 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten;
- 24: Webstoffe und Textilwaren, soweit in Klasse 24 enthalten; Bett- und Tischdecken;
- 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;
- 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material);
- 28: Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit in Klasse 28 enthalten;
- 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere);
- 35: Werbung; Geschäftsführung;
- 37: Reinigung von Bauten und Textilien;
- 38: Telekommunikation, Unterhaltung, insbesondere im Wege eines Telefontonbanddienstes;
- 41: Produktion von Fernseh-, Rundfunk-, Telefon-, Audiotext- und Internetsendungen und -darbietungen;
- 42: Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Verwaltung und Verwertung von Urheberrechten; Verwertung gewerblicher Schutzrechte; Beratung auf dem Gebiet der Sicherheit; Sicherheits-Eskorte, Butlerdienste; Dienstleistungen eines Detektivs innerhalb von diffizilen Recherchen; Mikroverfilmung; Räumung (Entrümpelung); Computer-Beratungsdienste; Berufsbera-

tung für Kunden, die in der Gründungs- bzw. Umstrukturierungsphase sind; Design, Erstellung, Aktualisierung und Vermietung von Computersoftware, z. B. Foren zum Schatten; Druckerarbeiten für Fotos; Erstellen von Bildreportagen; Fotografieren; Begleitung von Personen als Gesellschafter; Vermittlung von Bekanntschaften; Führung von Korrespondenz für andere; Catering; Entwicklungs- und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte; Forschungen auf dem Gebiet der Kosmetik; Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Durchführung von Massagen; Dienstleistungen von Schönheitssalons; Lieferung von Modeinformationen; Dienstleistung eines Redakteurs; Aufzeichnung von Videobändern“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 22. Februar 2002.

Widerspruch erhoben ist aus der am 28. Juni 1951 angemeldeten und am 1. August 1953 eingetragenen Marke 642 090

Dona

die seit einer Teillöschung im Jahre 1973 (noch) für

"Arzneimittel"

Schutz genießt.

Der Widerspruch richtet sich gegen alle ähnlichen Waren/Dienstleistungen der jüngeren Marke.

Mit einem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. November 2002 eingegangenen Schriftsatz hat die Markeninhaberin die Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG erhoben. Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung einer (rechtserhaltenden) Benutzung sowie einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eidesstattliche Versicherungen eines Prokuristen vom 15. Juni 2004 und vom 27. Juli 2005 zusammen mit weiteren Unterlagen (Umsatzstatistiken, Rechnungen aus den Jahren 1997 bis 2004, Faltschachteln, Beipackzettel, Informationsblätter) vorgelegt. Die Markeninhaberin hat daraufhin den Einwand der Nichtbenutzung nicht aufrechterhalten.

Seitens der Markenstelle für Klasse 42 ist der Widerspruch in einem ersten Beschluss vom 12. Februar 2004 zurückgewiesen worden. Auch bei Zugrundelegung hoher Anforderungen, soweit sich teilweise ähnliche Erzeugnisse in Klasse 5 gegenüberstünden, wiesen die Vergleichsmarken den zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Abstand auf. Die zusätzliche Anfangssilbe der angegriffenen Marke bewirke eine deutliche Abweichung beider Zeichen hinsichtlich Silbenanzahl und Vokalfolge, so dass weder klanglich, noch schriftbildlich Verwechslungsgefahr vorliege. Zudem lösten die jeweiligen Marken unterschiedliche begriffliche Assoziationen aus.

Die Erinnerung der Widersprechenden ist durch Beschluss derselben Markenstelle vom 30. September 2008 zurückgewiesen worden. Selbst wenn man von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - auf die sich die Widersprechende berufen hatte - ausgehe, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen. Zwar stünden sich teilweise identische oder im engeren Ähnlichkeitsbereich liegende Waren gegenüber, so dass an den Markenabstand überdurchschnittliche Anforderungen zu stellen seien. Zu berücksichtigen sei jedoch, dass der Verkehr Produkten auf dem vorliegend relevanten Warenbereich (Arzneimittel und zu diesen im engeren Ähnlichkeitsbereich liegende Erzeugnisse) erhöhte Aufmerksamkeit entgegenbringe. Vorliegend komme hinzu, dass die Widerspruchsmarke aus-

weislich der vorgelegten Unterlagen für ein apothekenpflichtiges Arzneimittel verwendet und somit nur von pharmazeutischem Personal ausgegeben werde. In klanglicher Hinsicht hebe sich die angegriffene Marke durch die vorangestellte Silbe "He", die nicht besonders klangschwach sei, hinreichend von der Widerspruchsmarke ab. Hierdurch werde im Hinblick auf die gesteigerte Aufmerksamkeit, die der Verkehr Arzneimitteln und Produkten der Gesundheitspflege entgegenbringe, ein sicheres Auseinanderhalten sowohl klanglich, unabhängig von der Betonung der jüngeren Marke, als auch schriftbildlich gewährleistet.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Februar 2004 sowie vom 30. September 2008 aufzuheben und die Marke 301 14 632 zu löschen.

Ihrer Ansicht nach hält die jüngere Marke den aufgrund der Identität bzw. hochgradigen Ähnlichkeit der jeweiligen Waren zu fordernden Abstand nicht ein. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei infolge langjähriger und intensiver Benutzung gesteigert. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr dürfe nicht nur auf Fachkreise abgestellt werden, da sich aus dem Register nichts für eine Rezept- oder Apothekenpflicht der Erzeugnisse in Klasse 5 ergebe. Die Vergleichsmarken seien sich - entgegen der Auffassung der Markenstelle - mehr als nur geringfügig ähnlich. Die jüngere Marke übernehme die Widerspruchsmarke vollständig und stelle dieser lediglich die Silbe "He" voran, welche aber von der Silbenfolge "dona" überlagert werde. Der Anfangsbuchstabe "H" der jüngeren Marke sei klangschwach und trete in der Aussprache zurück. Darüber hinaus werde "Hedona" auf der zweiten Silbe betont, so dass der Schwerpunkt dieser Marke auf dem mit der Widerspruchsmarke übereinstimmenden Element "dona" liege. Die besondere Bekanntheit der Widerspruchsmarke führe dazu, dass der

Verkehr diesem betonten Teil der jüngeren Marke den Herkunftshinweis entnehme.

Zum Beleg des erhöhten Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke hat die Widersprechende eine weitere eidesstattliche Versicherung der Leiterin ihrer Marketingabteilung vom 18. November 2008 sowie ergänzende Unterlagen (Marktanteilsübersicht, Dokumentation über Werbemaßnahmen im Jahr 2007, TV-Medienpläne und Medien-Einsatzpläne für 2006 und 2007, Werbemittel, Auszüge aus einer Marktforschungsstudie vom September 2007) vorgelegt.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung am 10. November 2009 im Einzelnen entgegengetreten.

Der Senat hat eine vergleichsweise Einigung der Beteiligten angeregt und die Zustimmung einer Entscheidung an Verkündungs Statt beschlossen. Die Widersprechende hat jedoch mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2009 mitgeteilt, sie wolle keine außergerichtliche Abgrenzung treffen, und um eine Entscheidung in der Sache gebeten.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig (§ 66 MarkenG), jedoch in der Sache nicht begründet, weil die sich gegenüberstehenden Marken keiner Gefahr

der Verwechslung im Verkehr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG unterliegen.

1. Ob Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 1998, 387 - Sabèl/Puma; GRUR 2008, 343, Nr. 48 - BAINBRIDGE; BGH GRUR 2008, 903, Nr. 10 - SIERRA ANTIGUO; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 9 Rdn. 32, 33).

a) Da die Widersprechende keine Angaben gemacht hat, gegen welche Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke sich der Widerspruch im Einzelnen richtet, ist das Verzeichnis dieser Marke insgesamt in den Blick zu nehmen. Die beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 35, 38, 41 und 42 (nach damaliger Klasseneinteilung) sind zu "Arzneimitteln" nicht ähnlich; allenfalls die Dienstleistung "Durchführung von Massagen", bei denen medizinische Salben oder Öle zum Einsatz kommen können, weist einen entfernten Bezug zu Arzneimitteln auf. Was die Waren der jüngeren Marke anbetrifft, so ist keine Ähnlichkeit zu "Arzneimitteln" bei den Erzeugnissen der Klassen 9, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 32 und 33 gegeben. Von den Waren in Klasse 3 können "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" im Einzelfall Berührungspunkte zu "Arzneimitteln" aufweisen, nicht aber "Parfümerien". Allenfalls entfernte Ähnlichkeit ist bezüglich der Waren in Klasse 10 "ärztliche und gesundheitliche Instrumente und Apparate" vorhanden. Von den Waren in Klasse 5 sind "pharmazeutische Erzeugnisse" und im Einzelfall auch "chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege" mit "Arzneimitteln" identisch; "Desinfektionsmittel" und "diätetische Kräftergänzungsmittel" weisen zu diesen einen mittleren Ähnlichkeitsgrad auf.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bewegt sich von Hause aus im durchschnittlichen Bereich. Dass dem Markenwort "Dona" ein beschreibender Anklang anhaften würde (im Hinblick auf eine Bedeutung in der portugiesischen Sprache), liegt für das hier maßgebliche inländische Publikum nicht wirklich nahe. Durch die im Beschwerdeverfahren vorgelegten Unterlagen hat die Widersprechende aber in ausreichendem Maße glaubhaft gemacht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke "Dona" um eine stark benutzte und vergleichsweise bekannte Marke auf dem Sektor der Antiarthrotika handelt, so dass dieser - bezogen auf den gegenwärtigen Zeitpunkt der Entscheidung des Senats - ein erhöhter Schutzzumfang zukommt.

Ob ein solcher auch für den - ebenfalls maßgeblichen - Prioritätszeitpunkt der jüngeren Marke im März 2001 (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 121, 147) anzunehmen ist, erscheint demgegenüber fraglich. Denn die unter der Widerspruchsmarke erzielten Umsätze waren in den Vorjahren kontinuierlich gefallen und reichten im Jahr 2001 nicht annähernd an die Verkaufszahlen der Jahre 1996 und 1997 heran (ein Anstieg ist erst wieder ab dem Jahr 2005 zu konstatieren). Aussagekräftige Belege für einen erhöhten Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke im Jahr 2001 liegen ebenfalls nicht vor; die Angaben zu den Marktanteilen beziehen sich nur auf das Jahr 2007, die - auch angesichts der Umsatzschwankungen - keine Rückschlüsse auf das Jahr 2001 zulassen. Mithin kann zwar nicht zweifelhaft sein, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine - auch schon im Jahr 2001 - gut benutzte Marke handelt, der aber insoweit kein deutlich erhöhter Schutzzumfang zuerkannt werden kann.

c) Was die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen anbetrifft, so ist eine solche in schriftbildlicher Hinsicht in Anbetracht der Eingangssilbe "He" der jüngeren Marke nicht gegeben. Diese wird weder übersehen, noch überlesen und tritt auch im Erinnerungsbild nicht vollständig zurück. Die Abweichung in der Anzahl der Buchstaben (6 gegen 4) bzw. der Silben (3 gegen 2) schließt insoweit

jede Möglichkeit einer unmittelbaren Verwechslung der Vergleichszeichen mit der gebotenen Sicherheit aus.

Auch die klangliche Zeichenähnlichkeit, die zwar - generell und auch auf den vorliegend bedeutsamen Warengebieten - nicht vernachlässigt werden darf, ist vorliegend eher gering. Denn die Eingangssilbe der jüngeren Marke "He", bei der zwar der Anlaut "H" schwach ist, nicht aber der helle Vokal "e", wird selbst dann nicht überhört werden, wenn man davon ausgeht, dass die Betonung von "Hedona" überwiegend auf der zweiten Silbe liegt. Das dreisilbige Sprachgebilde "Hedona" unterscheidet sich - auch wenn es, entgegen der Auffassung des Erstprüfers, in Anbetracht der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht ohne weiteres die gedankliche Assoziation zu einer "Hedonistin" hervorruft - phonetisch in ausreichendem Maß von der zweisilbigen Widerspruchsmarke.

d) Gerade bezüglich der - im vorliegenden Fall weitgehend identischen - Waren in Klasse 5 (Arzneimittel, pharmazeutische Erzeugnisse, chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege) ist die generell hohe Aufmerksamkeit des Verkehrs bei Auswahl und Erwerb dieser Produkte zu berücksichtigen. Diese Beurteilung gilt nicht nur für den Fachverkehr (d. h. vor allem für Ärzte und Apotheker), der erfahrungsgemäß im Umgang mit Arzneimitteln usw. sehr sorgfältig ist und daher nur selten Markenverwechslungen unterliegt (BGH GRUR 1999, 587 - Cefallone; vgl. auch Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 171), sondern, soweit die betreffenden Erzeugnisse verordnungsfrei und auch außerhalb von Apotheken abgegeben werden - was, wie die Widersprechende insoweit zutreffend geltend macht, nach der Fassung des Verzeichnisses vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann -, auch für das allgemeine Publikum. Denn bereits nach dem maßgeblichen Verbraucherleitbild des Europäischen Gerichtshofs (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 173 m. w. Nachw.) ist nicht, wie nach früherer deutscher Praxis unter der Geltung des Warenzeichengesetzes, auf den flüchtigen Verkehr abzustellen (weshalb die seitens der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung angeführten älteren Entscheidungen des Bundes-

patentgerichts weitgehend überholt sind), sondern auf normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher im Bereich der einschlägigen Waren. Zudem ist zu beachten, dass der allgemeine Verkehr gerade bei Waren und Dienstleistungsangeboten, die mit der Gesundheit zusammenhängen, eine gesteigerte Aufmerksamkeit an den Tag legt (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Auch unter Berücksichtigung dieses Umstands sind daher - schriftbildliche wie klangliche - Markenverwechslungen gerade im Bereich der Waren in Klasse 5 im vorliegenden Fall nicht wahrscheinlich.

e) Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die jüngere einteilige Marke "Hedona" durch die Silbenfolge "dona" geprägt und diese daher mit der - identischen - Widerspruchsmarke "Dona" kollidieren würde. Denn "Hedona" verkörpert ein einheitliches Kunstwort, das der Verkehr nicht in die Teile "He" - die Annahme, hierbei könnte es sich um das männliche Personalpronomen in englischer Sprache handeln, liegt in keiner Weise nahe - und "dona" aufgliedern wird. Zwar können nach der - insoweit nicht unproblematischen - Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2008, 905, Nr. 26 - Pantohehexal; GRUR 2008, 909, Nr. 27 - Pantogast; ablehnend Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 248) grundsätzlich auch Einwortmarken durch einzelne Bestandteile geprägt werden; Voraussetzung ist aber stets, dass eine begriffliche Aufgliederung dieser Marken bezüglich einzelner Wortelemente möglich ist. Daran fehlt es hier.

f) Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen In-Verbindung-Bringens der Vergleichsmarken (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, Altern. 2 MarkenG) ist gleichfalls nicht gegeben. Über eine Zeichenserie - wobei insoweit ohnehin nur registrierte und benutzte Marken in Betracht kommen (vgl. EuGH GRUR 2008, 343, Nr. 64 - BAINBRIDGE) -, in die sich die jüngere Marke zwanglos einfügen würde, verfügt die Widersprechende anscheinend nicht; jedenfalls hat sie sich auf diesen Gesichtspunkt nicht berufen.

Gegen eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn (vgl. Hacker in: Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdn. 396) spricht, dass die mit der Widerspruchsmarke übereinstimmende Silbenfolge "dona" innerhalb der jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung im Sinne der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. EuGH GRUR 2005, 1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz) hat. Denn - wie oben unter e) bei Erörterung der Prägung ausgeführt - verschmilzt die Eingangssilbe "He" mit dem nachfolgenden "dona" zu einem einheitlichen Kunstwort (vgl. auch BPatG, 25 W (pat) 22/07 - DONAFOR/Dona).

2. Gründe für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG sind nicht gegeben. Weder liegt eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vor, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Befassung des Bundesgerichtshofs. Die noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes ergangene Entscheidung zu "Sana/Schosana" (BGH GRUR 1993, 972), welche Gegenstand der Erörterung in der mündlichen Verhandlung war, betraf andere Wareengebiete (nämlich solche in Klasse 30), auf denen die Aufmerksamkeit des Verkehrs generell geringer war (und ist); zudem ist diese Entscheidung durch die zwischenzeitliche Entwicklung der Rechtsprechung, gerade auch des Europäischen Gerichtshofs, zu den sich bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorrangig stellenden Fragen inhaltlich überholt.

3. Für die Auferlegung von Verfahrenskosten (gem. § 71 Abs. 1 MarkenG) besteht kein Anlass.

Prof. Dr. Hacker

Eisenrauch

Viereck

br/Bb