

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen: 25 W (pat) 50/12

Entscheidungsdatum: 13. Februar 2014

Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: MarkenG § 9 Abs. 1 Nr. 2; § 83 Abs. 2 Nr. 1

ENGEL APOTHEKE SEEHEIM / ENGEL APOTHEKE

1. Eine übliche und zudem häufig verwendete Platzgeschäftsbezeichnung für Apotheken (hier: Engel Apotheke) ist in einem einschlägigen Produktzusammenhang nicht unterscheidungskräftig und deshalb nicht geeignet, eine Wort-/Bildmarke zu prägen. Ausgehend davon ist der Erfahrungssatz entsprechend einzuschränken, dass der Verkehr bei kombinierten Wort-Bildmarken in klanglicher Hinsicht dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst.
2. Die Übereinstimmung zweier Kombinationsmarken in einem schutzunfähigen Wortbestandteil ist unter keinem Gesichtspunkt geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen.



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 50/12

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. April 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 069 361

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll sowie der Richterin Grote-Bittner und des Richters kraft Auftrags Portmann

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Markeninhabers wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2012 in Bezug auf die Hauptsache (Ziffer 1 des Tenors) aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 307 75 848 wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die am 30. Oktober 2008 angemeldete Wortmarke

ENGEL APOTHEKE SEEHEIM

ist am 27. April 2009 unter der Nummer 30 2008 069 361 für folgende Waren und Dienstleistungen in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 3:

Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;

Klasse 5:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel;

Klasse 44:

medizinische und veterinärmedizinische Dienstleistungen; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere.

Nach Veröffentlichung der Eintragung am 29. Mai 2009 hat hiergegen die Widersprechende mit dem am 28. August 2009 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Telefax Widerspruch eingelegt aus der am 21. November 2007 angemeldet und am 25. Februar 2008 unter der Nummer 307 75 848 eingetragenen Wort-/Bildmarke



die Schutz genießt für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandsmaterial; Desinfektionsmittel;

Klasse 35:

Werbung, insbesondere für Dienstleistungen eines Apothekers; Marketingberatung für Apotheken; Konzeption und Durchführung von Kundenbindungsmaßnahmen unter Werbe- und Marketing-Aspekten, Ausgabe von Kundenkarten ohne Zahlungs- und Rabattfunktion zur Durchführung von Kundenbindungsaktionen im Rahmen des Marketings; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Versandhandelsdienstleistungen betreffend Arzneimittel; Schaufensterdekorationen; Geschäftsführung, insbesondere einer Apotheke oder einer Kooperation von Apotheken; Vermittlung von Verträgen über den An- und Verkauf von Arzneimitteln und apothekenüblicher Ware, insbesondere mit Großhändlern und pharmazeutischen Herstellern; Bestellanahme, Lieferauftragservice und Rechnungsabwicklung von Verträgen über Arzneimittel und apothekenüblicher Ware, insbesondere mit Großhändlern und pharmazeutischen Herstellern; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Rechnungsabwicklung von Verträgen mit Sozialversicherung;

Klasse 44:

medizinische Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen eines Apothekers; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Gesundheitsberatung; Ernährungsberatung;

Klasse 45:

Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten; Vergabe von Lizenzen für Franchising-Konzepte.

Mit Beschluss vom 8. März 2012 hat die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts durch eine Beamtin des höheren Dienstes eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechs-

lungsgefahr werde der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke durch die Wortbestandteile „ENGEL APOTHEKE“ bestimmt, da der Verkehr beim Zusammenreffen von Wort- und Bildbestandteilen insoweit grundsätzlich dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung beimesse. Zugleich werde der Verkehr den Wortbestandteil „Apotheke“ als beschreibende Angabe für die Waren und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke, nämlich als Angebots- oder Erbringungsstätte wahrnehmen und deswegen allein den Wortbestandteil „Engel“ als prägendes Element auffassen. Auch die jüngere Marke werde allein durch das Wort „ENGEL“ geprägt, da das Wort „Apotheke“ als Benennung der Angebots- und Erbringungsstätte unmittelbar beschreibend sei und das weitere Wort „SEEHEIM“ als beschreibende geografische Angabe wahrgenommen werde. Somit stünden sich die klanglich identischen Zeichen „ENGEL“ gegenüber. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und könne deshalb normalen Schutzzumfang beanspruchen. Da Benutzungsfragen nicht relevant seien, sei von der Registerlage auszugehen. Danach seien die in der Klasse 5 gegenüberstehenden Waren identisch, die Vergleichsdienstleistungen in der Klasse 44 seien hochgradig ähnlich bis hin zur Identität. Zwischen den Waren der Klasse 3 der jüngeren Marke und den Dienstleistungen „Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen; Gesundheitsberatung“ der Widerspruchsmarke bestehe jedenfalls eine entfernte Ähnlichkeit. Ausgehend von klanglicher Identität der Vergleichszeichen sowie durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke könne auch bei einer nur entfernten Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden, so dass die angegriffene Marke insgesamt zu löschen sei.

Dagegen richtet sich die nicht weiter begründete Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke. Im Verfahren vor dem DPMA hat er u.a. ausgeführt, dass die Bezeichnung „ENGEL APOTHEKE SEEHEIM“ einmalig sei und von der Landesapothekenkammer Hessen nicht nochmals genehmigt werde. Eine schriftbildliche oder phonetische Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken sei nicht zu erkennen. Die Widersprechende erwecke den Eindruck, dass bei einer

Wort-/Bildmarke der Wortbestandteil separat schutzfähig sei. Wenn dies so wäre, könnte man einem als Wortmarke zunächst nicht schutzfähigen Begriff allein durch die Verbindung mit einer graphischen Darstellung Schutzfähigkeit verleihen. Die Bezeichnung „Engel Apotheke“ sei als solche nicht schutzfähig, weil es bundesweit fast 200 Apotheken mit diesem Namen gebe. Um jegliche Verwechslungsgefahr zu vermeiden, habe er bei seiner „Engel Apotheke“ (bzw. seiner entsprechenden Markenmeldung) die Bezeichnung „Seeheim“ angefügt. Dieser Markenbestandteil sei keine reine Ortsangabe, sondern stelle einen Teil des genehmigungspflichtigen und im Handelsregister eingetragenen Namens seiner Apotheke dar. Zum Hintergrund des vorliegenden Widerspruchsverfahrens hat der Beschwerdeführer ausgeführt, dass die Widersprechende seit dem Jahr 2007 versuche, ihm den Namen Engel Apotheke streitig zu machen. Hintergrund sei der Ankauf der Rosen-Apotheke in Bickenbach (= Nachbarort von Seeheim) durch die Widersprechende gewesen, welche in Engel Apotheke habe umbenannt werden sollen. Ihm sei aber im Jahr 2008 vom Oberlandesgericht Frankfurt das Recht zugesprochen worden, den Namen Engel Apotheke zu verwenden (vgl. dazu das Urteil des OLG Frankfurt vom 3. Juli 2008, Bl. 102/107 d.A.). Bereits während dieses Verfahrens habe die Widersprechende beim DPMA die Widerspruchsmarke angemeldet, um ihn nach der Entscheidung des OLG Frankfurt darauf hinzuweisen, dass sie nunmehr Inhaberin der Marke Engel-Apotheke sei.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. März 2012 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 307 75 848 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren ebenfalls zunächst nichts vorgebracht. Im Verfahren vor der Markenstelle hat sie ausgeführt, dass aufgrund der Waren- und Dienstleistungsidentität sowie der hohen Zeichenähnlichkeit zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr bestehe. Bei sämtlichen sich in den Klassen 5 und 44 gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen sei Identität gegeben. Zwischen den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke einerseits und den Waren der Klasse 5 „Hygienepräparate für medizinische Zwecke“ und den Dienstleistungen der Klasse 44 der Widerspruchsmarke andererseits sei eine hochgradige Ähnlichkeit gegeben. Phonetisch stünden sich die Zeichen „ENGEL APOTHEKE SEEHEIM“ und „ENGEL APOTHEKE“ gegenüber. Die Vergleichszeichen stimmten in dem Zeichenbestandteil „ENGEL APOTHEKE“ überein. Der zusätzliche Zeichenbestandteil „SEEHEIM“ der jüngeren Marke stelle eine geografische Angabe dar, die für sich genommen schutzunfähig sei und der deshalb keine Kennzeichnungskraft zukomme, zumal der BGH im Rahmen einer Beurteilung nach § 26 Abs. 3 MarkenG entschieden habe, dass eine geografische Angabe den kennzeichnenden Charakter einer Marke nicht verändere (GRUR 1997, 744 ECCO [mit der geografischen Angabe Milano]). Zwischen den Vergleichszeichen bestehe somit eine hochgradige Zeichenähnlichkeit bis hin zur Identität. Auch schriftbildlich seien die Vergleichszeichen hochgradig ähnlich. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers sei die Wortfolge „Engel Apotheke“ schutzfähig, was grundsätzlich für Apotheken-Bezeichnungen gelte, wie die Markeneintragungen „Bären-Apotheke“, „Brunnen Apotheke“, „Löwen-Apotheke“, und „Sonnen-Apotheke“ usw. zeigten. In diesem Zusammenhang werde bestritten, dass es bundesweit 200 Apotheken mit dem Namen „Engel-Apotheke“ gebe. Selbst wenn verschiedene Apotheken diesen Namen führen sollten, würde dies nur bestätigen, dass die Bezeichnung „ENGEL APOTHEKE“ unterscheidungskräftig sei. Im Übrigen handele es sich bei der Widerspruchsmarke um die einzige rechtsbeständige Marke mit der Bezeichnung „ENGEL APOTHEKE“. Der Verkehr werde deshalb davon ausgehen, dass es sich bei der „ENGEL APOTHEKE SEEHEIM“ um eine Filiale der „ENGEL APOTHEKE“ der Widersprechenden handelt. Zum Hintergrund bzw. zur Vorgeschichte des vorliegenden Widerspruchsverfahrens entgegnete die

Widersprechende auf den Sachvortrag des Beschwerdeführers, dass die Engel Apotheke der Widersprechenden bereits vor mehr als 300 Jahren in Darmstadt gegründet worden sei. Sie sei über die Grenzen Darmstadts hinaus bekannt, nicht zuletzt deshalb, weil sie 1827 unter der Leitung von M...

Gründungsstätte des Pharmakonzerns M... KGaA gewesen sei. Im Anschluss an die Liberalisierung des Apothekenmarktes habe die Widersprechende als Inhaberin der Darmstädter Engel Apotheke Filialen gegründet. Dabei habe sie feststellen müssen, dass der Inhaber der angegriffenen Marke in Seeheim, in unmittelbarer Nähe ihrer Apotheken eine weitere Engel-Apotheke habe eröffnen wollen. Hiergegen sei sie - gestützt auf ihr Unternehmenskennzeichen - im Wege der einstweiligen Verfügung vorgegangen, wobei sie mit diesem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt letztlich keinen Erfolg gehabt habe. Bisher sei aber in dieser Sache nur ein einstweiliges Verfügungsverfahren, nicht aber ein Hauptsacheverfahren betrieben worden.

Angesichts der vom Inhaber der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle behaupteten hohen Anzahl von Apotheken mit der Bezeichnung „Engel-Apotheke“ hat der Senat mit Hilfe der Internet-Seite ApoIndex, die u.a. eine bundesweite Suche nach Apotheken ermöglicht, eine entsprechende Apothekenrecherche durchgeführt. Die Anfangsseite mit der Angabe der entsprechenden Trefferzahl ist den Beteiligten bereits mit der Ladung vom 20. /23. Dezember 2013 übersandt worden (Bl. 21 d.A.). In der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2014 hat der Senat das tagaktuelle und vollständige Ergebnis dieser Apothekensuche an die Beteiligten überreicht (vgl. dazu das Sitzungsprotokoll der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2014, Bl. 62/63 d.A. und die Auflistung der entsprechenden Apotheken, Bl. 75/93 d.A.). Die Recherche hat verteilt über das gesamte Bundesgebiet 142 Treffer mit der Bezeichnung „Engel-Apotheke“ ohne Zusätze und weitere 26 Treffer von „Engel-Apotheken“ mit Zusätzen wie z.B. geografischen Angaben ergeben, wobei für die aufgelisteten Apotheken mehr als 150 verschiedene Eigentümer ausgewiesen sind. Die Widersprechende ist als Eigentümerin von drei Engel-Apotheken verzeichnet, nämlich den Engel-Apotheken

in 64283 Darmstadt, 64331 Weiterstadt und in 64404 Bickenbach. Im Ladungszusatz hat der Senat darauf hingewiesen, dass der Wortkombination „ENGEL APOTHEKE“ als solche im Hinblick auf die häufige Verwendung wohl die Unterscheidungskraft fehle und der Verkehr entweder eine Ortsangabe oder einen weiteren kennzeichnenden Zusatz oder Bildbestandteil benötige, um eine solche häufige und übliche Apothekenbezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis und nicht nur als übliches lokales Unternehmenskennzeichen (übliche Platzgeschäftsbezeichnung) wahrzunehmen.

Die Widersprechende hat nach Erhalt der Ladung mit den rechtlichen Hinweisen des Senats bzw. nach Schluss der mündlichen Verhandlung ergänzend Stellung genommen und den Rechtsstandpunkt vertreten, dass die häufige Verwendung der Bezeichnung „Engel-Apotheke“ nicht gegen, sondern vielmehr für eine hohe originäre Unterscheidungskraft dieser Wortfolge spreche. Die in diesem Zusammenhang (vom Senat) angestellte Vermutung, dass es sich bei Apotheken um Platzgeschäfte handele, gehe von einem Apothekenbild aus, das es aufgrund der Veränderungen im Apothekenwesen in den letzten 20 Jahren nicht mehr zeitgemäß sei. Spätestens seit dem Jahr 2004 habe der Apothekenmarkt einen grundlegenden Wandel erfahren. Apotheken würden sich teilweise spezialisieren und könnten bis zu drei Filialen haben. Dies führe dazu, dass Apotheken heute ihre Leistungen im gesamten Bundesgebiet anbieten und sich deshalb auch im gesamten Bundesgebiet einen Namen machen würden. Ferner gebe es eine Vielzahl von Apothekenkooperationen, die unter einer einheitlichen Marke bzw. einheitlichen Geschäftsbezeichnung auftreten würden. Aus der vom Senat vorgelegten Apothekenrecherche ergebe sich auch nicht, ob die dort genannten Apotheken nicht insgesamt oder teilweise durch Lizenzierung verbunden seien. Soweit die Bezeichnung „Engel-Apotheke“ von einer Reihe von Dienstleistungsbetrieben verwendet werde, und insoweit wohl latent ein Risiko für die älteren Unternehmenskennzeichen gesehen werde, dürfe nicht aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf die älteren Unternehmenskennzeichen die markenrechtliche Schutzfähigkeit dieser Bezeichnung negiert werden. Dies sei nicht markenrechtskonform

und zudem überflüssig, weil die älteren Unternehmenskennzeichen über § 12 MarkenG geschützt seien. Die Überlegungen des Senats hinsichtlich des Platzgeschäftes könnten im Übrigen, wenn überhaupt, sowieso nur für die Dienstleistungen in der Pharmazie in der Klasse 44 von Bedeutung sein. Für alle anderen Dienstleistungen, die üblicherweise nicht von Apotheken angeboten würden, und erst recht für sämtliche streitgegenständlichen Waren, würden diese Überlegungen ohnehin nicht gelten. Schließlich stelle sich die Frage, ob hier nicht das Recht am Unternehmenskennzeichen und das Markenrecht (unzulässig) vermischt werde. Grundsätzlich beeinträchtigt die Benutzung eines Zeichens als Unternehmenskennzeichen nicht die Herkunftsfunktion als Marke.

Die Widersprechende hat angeregt, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere gemäß § 66 Abs.1 Satz 1 MarkenG statthaft. Sie ist auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle und der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle in der Hauptsache aufzuheben und der gemäß § 42 Abs. 2 Nr. 1 erhobene Widerspruch gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 933,

Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m.w.N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

- a) Trotz der fehlenden Kennzeichnungskraft der Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ (vgl. die nachfolgende Begründung unter e) bb)) kann wegen des Bildbestandteils zu Gunsten der Widersprechenden von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen werden.
- b) Da Benutzungsfragen im Verfahren keine Rolle spielen, ist beim Waren- und Dienstleistungsvergleich und bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach können die Vergleichszeichen im Bereich der Vergleichsprodukte der Klassen 5 und 44 zur Kennzeichnung identischer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Zwischen den Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke und den Dienstleistungen „Schönheitspflege für Menschen“ der Widerspruchsmarke kann trotz der grundsätzlichen Unterschiede zwischen Waren und Dienstleistungen angesichts der selben Zielrichtung und Zweck-

bestimmung dieser Vergleichsprodukte eine durchschnittliche Ähnlichkeit noch bejaht werden.

- c) Zu Gunsten der Widersprechenden kann darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass die breiten Verkehrskreise der allgemeinen Verbraucher angesprochen sind. Es kann zudem insbesondere auch bei einem Teil der unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr besonders kritischen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke der Klasse 5 und 44, die identisch oder hochgradig ähnlich im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten sind, nicht verwechslungsmindernd von einer regelmäßigen Einschaltung von Ärzten und Apothekern beim Erwerbsvorgang ausgegangen werden.
- d) Ausgehend von den vorstehenden Faktoren sind im Bereich möglicher Waren- und Dienstleistungsidentität strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke in jeder Hinsicht gerecht wird. Der erforderliche deutliche Markenabstand ist in jeder Hinsicht eingehalten. Dies gilt erst recht, soweit nur von Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit bzw. von einem entsprechenden Abstand zwischen den Vergleichswaren und -dienstleistungen auszugehen ist.
- e) Zwischen den Vergleichsmarken besteht nach Auffassung des Senats keine Gefahr unmittelbarer Verwechslungen in klanglicher oder schriftbildlicher Hinsicht.
 - aa) Soweit die Vergleichszeichen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung aller Zeichenelemente verglichen werden, besteht offensichtlich unter keinem Gesichtspunkt eine Verwechslungsgefahr. Auch wenn bei der mündlichen Wiedergabe der Widerspruchsmarke nur die Wortbestandteile berücksichtigt werden, unterscheiden sich die Vergleichszeichen klanglich aufgrund des allein in der angegriffenen Marke ent-

haltenen Bestandteils „SEEHEIM“ als drittem Worтеlement sehr deutlich. Dadurch weichen die Vergleichswortfolgen in der Zeichenlänge, im Sprechrhythmus und in der Betonung deutlich voneinander ab. Beim bildlichen Zeichenvergleich heben sich die Vergleichszeichen nicht nur in Bezug auf den allein in der angegriffenen Marke vorhandenen Wortbestandteil „SEEHEIM“, sondern auch noch durch den allein in der Widerspruchsmarke vorhandenen Bildbestandteil markant voneinander ab.

- bb) Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ergibt sich aber auch nicht unter dem Gesichtspunkt, dass die Vergleichszeichen in prägenden Bestandteilen übereinstimmen würden. Die Vergleichszeichen werden insbesondere nicht durch die Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ allein kollisionsbegründend geprägt. Die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes nach § 73 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vom Senat durchgeführte Recherche hat ergeben, dass es sich bei dieser Wortfolge um eine übliche und zudem häufig verwendete Platzgeschäftsbezeichnung für Apotheken handelt, die von sehr vielen verschiedenen Unternehmern/Apothekern geführt werden. Dieser Umstand steht nach Auffassung des Senats einer Eignung dieser Bezeichnung zur Prägung einer komplexeren Marke entgegen.

Verteilt über das gesamte Bundesgebiet „firmieren“ weit über 160 Apotheken mit der Bezeichnung „Engel-Apotheke“, wobei der weit überwiegende Teil der Apotheken diese Bezeichnung ohne weitere Zusätze führt. Dies ist von der Widersprechenden nach Vorlage der entsprechenden Rechercheunterlagen auch nicht mehr bestritten worden. Soweit die Widersprechende als Möglichkeit in den Raum gestellt hat, dass diese „Engel-Apotheken“ insgesamt oder teilweise durch Lizenzierung verbunden sein könnten, gibt es hierfür keine Anzeichen, wobei offensichtlich weder die drei Apotheken der Widersprechenden,

noch die Apotheke des Inhabers der angegriffenen Marke zu einem solchen Lizenzverbund gehören. Umstände, die Rückschlüsse auf einen weitgehenden Lizenzverbund der übrigen recherchierten Apotheken zulassen würden, hat die Widersprechende nicht vorgetragen und sind auch nicht ersichtlich, so dass auch kein Anlass besteht, dieser in den Raum gestellten Mutmaßung weiter nachzugehen. Aber selbst wenn ein gewisser Teil der „Engel-Apotheken“ durch Lizenz verbunden wäre, würde dies im Übrigen zu keiner anderen Beurteilung führen, da es auf das Verständnis des Verkehrs ankommt, der von auf Apothekenbezeichnungen bezogenen Lizenzvereinbarungen regelmäßig keine Kenntnis erhält und deshalb die entsprechenden Bezeichnungen als eigenständige Unternehmenskennzeichen wahrnehmen wird. Das Verkehrsverständnis könnte nur dann in Richtung einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft beeinflusst werden, wenn die Apotheken z.B. durch ein Franchisesystem mit einem gemeinsamen Marktauftritt verbunden wären. Dafür ist weder etwas vorgetragen noch sonst ersichtlich. Angesichts der großen Anzahl von entsprechenden Engel-Apotheken kann auch ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass diese Bezeichnung als lokales Unternehmenskennzeichen bereits am Anmeldetag der angegriffenen Marke im Oktober 2008 bundesweit entsprechend häufig verwendet worden ist, zumal auch der Inhaber der angegriffenen Marke bereits im Verfahren vor der Markenstelle im Jahr 2010 auf die häufige Verwendung dieser Bezeichnung hingewiesen hat (vgl. Schriftsatz des Inhabers der angegriffenen Marke vom 14. September 2010, Bl. 90 der Patentamtsakten 30 2008 069 361). Für die Beurteilung der Kennzeichnungs- bzw. Unterscheidungskraft der Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ der Widerspruchsmarke dürfte es im vorliegenden Verfahren auf diese Zeitpunkte aber ohnehin nicht ankommen, weil eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke (und damit erst recht eines Markenbestandteils) im Widerspruchsverfahren zu berücksichti-

gen ist und demzufolge auf den Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung bzw. auf den Schluss der mündlichen Verhandlung im Verfahren abzustellen ist (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 187; in diese Richtung mehr als nur andeutend auch BGH GRUR 2008, 903, Tz. 14 - SIERRA ANTIGUO).

Das Wesensbestimmende einer „Platzgeschäftsbezeichnung“ wie der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Bezeichnung „Engel Apotheke“ ist, dass sich ihr räumlicher Schutzbereich – anders als dies bei den regulären anderen Unternehmensbezeichnungen von überregional tätigen Unternehmen der Fall ist – nicht auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt, sondern auf ein lokal bzw. regional begrenztes Gebiet. Dies gilt für Unternehmenskennzeichen von Unternehmen, die nach Zweck und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und nicht auf Expansion angelegt sind. Typische Beispiele für solche Unternehmenskennzeichen sind Geschäftsbezeichnungen von Gaststätten, Hotels, Apotheken, Theatern, Krankenhäusern usw. (siehe zum Ganzen auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 5 Rdn. 63 ff.). Grundsätzlich können solche Platzgeschäftsbezeichnungen als Marke schutzfähig sein. Der Senat stimmt mit der Widersprechenden überein, dass dies entsprechend auch für Unternehmenskennzeichen von Apotheken gelten kann. Etwas anderes muss nach Auffassung des Senats jedoch dann gelten, wenn diese Platzgeschäftsbezeichnung in exakt dieser Form üblich ist und bereits häufig verwendet wird, was auf die vorliegend zu beurteilende Bezeichnung „ENGEL APOTHEKE“ zutrifft. Deshalb sind Platzgeschäftsbezeichnungen in Entscheidungen des Bundespatentgerichts mehrfach als nicht unterscheidungskräftig beurteilt worden (vgl. dazu speziell bezogen auf Apotheken die Entscheidungen 30 W (pat) 170/06 vom 2. Juni 2008 – Johannes Apotheke, angemeldet u.a. für pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Dienstleistungen eines Apothekers und 30 W (pat) 46/08 vom 18. Juni 2009 – Kreuz Apotheke, angemeldet

u.a. für pharmazeutische Erzeugnisse, Parfümeriewaren und Beratung in medizinischen und kosmetischen Fragen; die Entscheidungen sind über die Homepage des Bundespatentgericht zugänglich). In Fällen der dargestellten Art ist der Verkehr nicht in der Lage, ohne weitere kennzeichnende Zusätze oder lokale bzw. regionale Bezüge eine konkrete betriebliche Zuordnung vorzunehmen und die Bezeichnung als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Bei der Platzgeschäftsbezeichnung als Unternehmenskennzeichen i.S.d. § 5 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG muss der lokale oder regionale Bezug dabei nicht im Unternehmenskennzeichen selbst verankert sein und dort konkret zum Ausdruck kommen, sondern dieser lokale bzw. regionale Bezug kann sich allein aus der konkreten geografischen Lage des entsprechenden Unternehmens ergeben.

Soweit die Widersprechende in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass eine häufige Verwendung einer Platzgeschäftsbezeichnung gerade für deren Unterscheidungskraft bzw. Kennzeichnungskraft bzw. für entsprechend gebildete Marken sprechen würde, kann dem nicht gefolgt werden. Unterscheidungskraft bzw. Kennzeichnungskraft gewinnen häufig verwendete Platzgeschäftsbezeichnung ausschließlich aus dem lokalen bzw. regionalen Bezug, der - wie bereits ausgeführt - im Unternehmenskennzeichen selbst nicht verankert sein muss. Im Übrigen kann angesichts der unterschiedlichen Funktionen von Unternehmenskennzeichen und Marken die namensmäßige Unterscheidungskraft nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nicht mit der konkreten Unterscheidungskraft i.S.v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gleichgesetzt werden (vgl. dazu die Kommentarstelle bei Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 5 Rdn. 33, bei der zudem exakt die im vorliegenden Verfahren zu beurteilende Konstellation einer als Unternehmenskennzeichen unterscheidungskräftigen, aber als Marke nicht unterscheidungskräftigen Apothekenbezeichnung beschrieben ist).

Soweit die Widersprechende in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf die BGH-Entscheidung „ECCO“ (GRUR 1997, 744) ausführt, dass geografische Angaben, wie vorliegend der Zeichenbestandteil „SEEHEIM“, grundsätzlich schutzunfähig seien und deshalb bei der Beurteilung der angegriffenen Marke nicht berücksichtigt werden dürften, gilt dies nicht uneingeschränkt und trifft insbesondere auf die vorliegende Fallgestaltung nicht zu. Das Typische einer üblichen und häufig verwendeten Platzgeschäftsbezeichnung ist gerade der Umstand, dass bei ihr ohne lokalen bzw. regionalen Bezug eine betriebliche Zuordnung nicht möglich ist und sie die Unterscheidungskraft gerade erst durch eine lokale bzw. regionale Zuordnung gewinnt, die selbstverständlich auch durch eine konkrete Ortsangabe innerhalb des Zeichens selbst erfolgen kann. Angesichts der Besonderheit der Fallgestaltung besteht insoweit auch kein Widerspruch zu der oben bezeichneten BGH-Entscheidung.

Soweit die Widersprechende auf die Veränderung des Apothekenmarktes in den letzten 20 Jahren und insbesondere auf die Liberalisierung seit dem Jahr 2004 hinweist mit der Abkehr vom strengen Regionalprinzip durch die Möglichkeit, für Apotheken Filialapotheken zu eröffnen und auch bundesweit tätig zu sein, rechtfertigt auch dieser Gesichtspunkt keine andere Beurteilung. Vielmehr stellt diese Veränderung angesichts der großen Anzahl von mehr als 150 Apotheken mit der Bezeichnung „Engel-Apotheke“ erst recht einen Gesichtspunkt dar, der gegen ein Verkehrsverständnis bei dieser Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis im Sinne des Markenrechts spricht. Denn dann muss auch bei diesen anderen „Engel-Apotheken“ davon ausgegangen werden, dass sie in gewissem Umfang die eng begrenzte Regionalität ihrer geschäftlichen Betätigung verlassen und die Bezeichnung „Engel-Apotheke“ als üblicher und häufig verwendeter Name für eine Apotheke noch bekannter wird und damit die marken-

rechtliche Unterscheidungs- bzw. Kennzeichnungskraft weiter abnimmt.

Soweit die Widersprechende unter Hinweis auf die EuGH-Entscheidung C-17/06 „Céline SARL / Céline SA“ vom 11. September 2007 (= GRUR 2007, 971) darauf hinweist, dass die Benutzung eines Zeichens als Unternehmenskennzeichen die Herkunftsfunktion einer Marke nicht beeinträchtigt und umgekehrt, führt auch dieser Aspekt zu keiner anderen Beurteilung. Abgesehen davon, dass es sich bei der Widerspruchsmarke nicht um eine reine Wortmarke, sondern um eine Wort-/Bildmarke handelt, setzt dieser Hinweis der Widersprechenden voraus, dass die zu beurteilende Bezeichnung ein unterscheidungsfähiges und isoliert schutzfähiges Zeichen ist, wovon – wie ausgeführt - bei der Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ gerade nicht ausgegangen werden kann.

Soweit die Widersprechende zur Begründung ihres Rechtsstandpunkts auf Markeneintragungen wie „Bären-Apotheke“, „Brunnen Apotheke“, „Löwen-Apotheke“, und „Sonnen-Apotheke“ verweist, führt auch dies zu keiner anderen Beurteilung. Weshalb diese Bezeichnungen für einschlägige Waren und Dienstleistungen in Markenregister gelangt sind, kann nicht nachvollzogen werden. Einer Bezeichnung wie „Brunnen Apotheke“, die eine ähnlich verbreitete Apothekenbezeichnung darstellt wie die Bezeichnung „Engel-Apotheke“, dürfte nach der ständigen Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (vgl. dazu die bereits zitierten Entscheidungen 30 W (pat) 170/06 - Johannes Apotheke und 30 W (pat) 46/08 – Kreuz Apotheke) eine originäre Schutzfähigkeit ohne weiteres abzusprechen sein. Aus der bloßen Tatsache einer Markeneintragungen kann letztlich kein Rückschluss auf die Schutzfähigkeit ähnlicher oder sogar identischer Marken gezogen werden, insbesondere dann nicht, wenn gerichtliche Entscheidungen in Richtung Schutzunfähigkeit weisen. In

diesem Zusammenhang kann im Übrigen auf die umfangreiche und gefestigte Rechtsprechung des EuGH (vgl. GRUR 2009, 667 - Bild.T-Online u. ZVS unter Hinweis u.a. auf die Entscheidungen EuGH GRUR 2008, 229, Tz. 47-51 - BioID; GRUR 2004, 674, Tz. 42-44 - Postkantoor; GRUR 2004, 428, Tz. 63 - Henkel), des BGH (vgl. GRUR 2008, 1093, Tz. 18 - Marlene-Dietrich-Bildnis I) und des BPatG (vgl. z.B. GRUR 2009, 1175 - Burg Lissingen; MarkenR 2010, 139 - VOLKSFLAT und MarkenR 2010, 145 - Linuxwerkstatt) zur fehlenden Bindungswirkung von Voreintragungen in absoluten Verfahren verwiesen werden.

Soweit die Widersprechende geltend gemacht hat, dass die Engel Apotheke der Widersprechenden bereits vor mehr als 300 Jahren in Darmstadt gegründet worden sei, über die Grenzen Darmstadts hinaus bekannt sei und sie 1827 unter der Leitung von M... Gründungsstätte des Pharmakonzerns M... KGaA gewesen sei, sind dies keine Umstände, die eine Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „ENGEL APOTHEKE“ für die Widersprechende belegen oder auch nur Anlass für weitere Untersuchungen in diese Richtung geben und bei der Frage der Prägung der Widerspruchsmarke durch die Wortbestandteile „ENGEL APOTHEKE“ eine abweichende Beurteilung rechtfertigen könnten. Abgesehen davon, dass die vorstehend beschriebene Firmengeschichte der Firma M... KGaA nicht allgemein bekannt ist und darüber hinaus der Pharmakonzern M... KGaA die Bezeichnung „Engel Apotheke“ nicht in seinem Unternehmenskennzeichen führt, spricht bereits die häufige Verwendung dieser Bezeichnung durch Dritte gegen eine Verkehrsdurchsetzung für die Widersprechende.

Soweit die Widersprechende schließlich darauf hinweist, dass die Überlegungen des Senats zur fehlenden Schutzfähigkeit der Bezeichnung „Engel Apotheke“ sich allenfalls auf Dienstleistungen in der

Pharmazie beziehen könnten, kann auch dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Sämtliche für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistungen stehen in einem engen Zusammenhang mit dem Betrieb einer Apotheke bzw. einer üblichen Platzgeschäftsbezeichnung für Apotheken. Alle in der Klasse 5 beanspruchten Waren gehören zum Kernsortiment einer Apotheke. Im Rahmen der Produkterweiterung werden in vielen Apotheken auch spezielle hochpreisige „Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Haarwässer“ vertrieben. Es ist allgemein bekannt, dass es Firmen gibt, die ihre Kosmetik- oder Körperpflegeprodukte ausschließlich oder zumindest bevorzugt über Apotheken vertreiben (vgl. dazu sog. Apotheken-Kosmetikmarken wie Vichy, Eucerin, frei, medipharma cosmetics, Claire Fisher usw.). Dass Apotheken bzw. Apotheker angesichts ihres Produktangebots neben der Beratung in pharmazeutischen, medizinischen und veterinärmedizinischen Angelegenheiten auch im Bereich der Gesundheits- und Schönheitspflege zumindest beratend tätig sind und nicht selten ergänzend solche Dienstleistungen selbst anbieten oder zumindest vermitteln, ist selbstverständlich, so dass auch in Bezug auf die von der angegriffenen Marke beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 44 ein enger beschreibender Zusammenhang mit Apotheken bzw. mit üblichen Apothekenbezeichnungen gegeben ist. Gleiches gilt im Übrigen für die Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis der Widerspruchsmarke, die zu denen der jüngeren Marke identisch oder hochgradig ähnlich sind.

Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen ist die Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ weder in klanglicher oder begrifflicher noch erst recht in schriftbildlicher Hinsicht geeignet, die Widerspruchsmarke allein kollisionsbegründend zu prägen. Entsprechendes gilt für die angegriffene Marke.

In klanglicher Hinsicht ist zwar von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr bei kombinierten Wort-Bildmarken, wie sie die Widerspruchsmarke darstellt, dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform eine prägende Bedeutung zumisst (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 392 ff.). Dieser Erfahrungssatz erfährt aber dann eine Einschränkung, wenn die Wortbestandteile - wie im vorliegenden Fall - schutzunfähig sind. Die Übereinstimmung zweier Kombinationsmarken in einem schutzunfähigen oder kennzeichnungsschwachen Wortbestandteil ist nicht geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu begründen (siehe dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn. 395 mit zahlreichen Rechtsprechungsnachweisen, siehe dazu Fussnote 954).

- f) Zwischen den Vergleichsmarken besteht auch unter anderen Gesichtspunkten keine Verwechslungsgefahr. Eine mittelbare Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens scheidet ohne weiteres aus. Eine solche Verwechslungsgefahr wird angenommen, wenn zwei Vergleichszeichen aufgrund von charakteristischen Gemeinsamkeiten, nämlich eines identischen oder zumindest wesensgleichen Stammbestandteils einer Markenserie der Widersprechenden mit Hinweischarakter auf die Widersprechende aufweisen und der Verkehr deshalb in Bezug auf die Vergleichszeichen von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgeht (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdnr. 443 m.w.N.). Die Widersprechende hat schon nicht vorgetragen, eine Zeichenserie mit den Bestandteilen „ENGEL APOTHEKE“ zu besitzen, in das sich die angegriffene Marke einfügen könnte. Im Übrigen fehlt schutzunfähigen oder auch nur kennzeichnungsschwachen Bestandteilen, wie der Wortfolge „ENGEL APOTHEKE“ grundsätzlich die Eignung als Stammbestandteil zu fungieren (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9, Rdn. 459 m.w.N.).

2. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu. Die Frage, ob eine Marke durch einen Bestandteil geprägt werden kann, der ein Unternehmenskennzeichen in Form einer üblichen und häufig verwendeten Platzgeschäftsbezeichnung darstellt, hat grundsätzliche Bedeutung, zumal damit indirekt auch die Frage der Schutzfähigkeit und damit der Zulässigkeit der markenmäßigen Monopolisierung üblicher und häufig verwendeter Platzgeschäftsbezeichnungen mit den auf der Hand liegenden Missbrauchsmöglichkeiten bzw. Missbrauchsrisiken zu beantworten ist.
3. Gründe für eine Auferlegung von Kosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zu Lasten der Widersprechenden sind noch nicht gegeben, auch wenn in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts Kosten in Fällen auferlegt wurden, bei denen ein aus einer Kombinationsmarke Widersprechender aus einem offensichtlich schutzunfähigen Bestandteil vorgegangen ist (vgl. dazu Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 71 Rdn. 14 m.w.N.). Die Offensichtlichkeit der Schutzunfähigkeit der Wortbestandteile der Widerspruchsmarke kann vorliegend noch verneint werden, zumal auch die Markenstelle des DPMA die Schutzunfähigkeit der Wortfolge „Engel Apotheke“ im hier maßgeblichen Waren- und Dienstleistungszusammenhang und die insoweit fehlende Eignung dieser Wortfolge zur Prägung einer Kombinationsmarke verkannt hat.
4. Rechtsmittelbelehrung: Da die Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist, können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Sie kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elektronischer Form einzulegen.

Knoll

Grote-Bittner

Portmann

Hu