



BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 117/12

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
17. September 2014

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 30 008 068 736

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. September 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Mittenberger-Huber, der Richterin Uhlmann und der Richterin k.A. Akintche

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Erinnerungsbeschluss der Markenstelle für Klasse 35 vom 10.08.2012 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren der Klasse 5 „diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke“ und „Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke“ zurückgewiesen worden ist. Wegen des Widerspruchs aus der Marke 1063752 ist die Marke 30 2008 068 736 auch insoweit zu löschen.

Im Übrigen werden Beschwerde und Anschlussbeschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Das Wortzeichen

Besamex

ist am 11. Dezember 2008 als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden und nach einer Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

- Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Haut- und Haarpflegemittel; Haarwässer; Kosmetika, insbesondere Badezusätze, Duschzusätze; Seifen, in fester und flüssiger Form; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Parfümerieöle; Zahnpfutzmittel; Watte und Waren aus Watte für kosmetische Zwecke, soweit in Klasse 3 enthalten; Tücher, getränkt mit kosmetischen Lotionen;
- Klasse 05 Hygienepräparate für medizinische Zwecke; chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; medizinische Haut- und Mundpflegemittel; diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Babynahrung; Heilnahrung für medizinische Zwecke; medizinische Tees; medizinische Getränke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke; Bonbons für medizinische Zwecke, insbesondere Brust- und Hustenkaramellen; Raucherentwöhnungsmittel; diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Diabetes- und Schwangerschaftstests, Teststreifen für Cholesterintests; Pflaster- und Verbandmaterial; Watte für medizinische Zwecke; frauenhygienische Artikel, nämlich Damenbinden, Slipeinlagen, Tampons, Monatshöschen; Windeln für Inkontinente; Haftmittel für Zahnprothesen, Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Zahnkitte; Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke; Detergentien für medizinische Zwecke; biologische und chemische Mittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke für Laboratorien, Apotheken und Arztpraxen; chemische Prüfmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Reagenzien, Indikatoren und Nährmedien; Luftauffrischungsmittel; Hefe und Hefepräparate für pharmazeutische Zwecke; Traubenzucker für medizinische Zwecke;
- Klasse 29: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Obst- oder Gemüsekonzentraten; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

- Klasse 30: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Kaffee, Tee und Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Honig; Hefe und Hefepreparate in Tablettenform für nichtmedizinische Zwecke; Speisesalz; Getreidepräparate; Zuckerwaren, Gewürze; Süßwaren, insbesondere Süßwaren in Figurenform; Kakaoerzeugnisse, Schokolade, Pralinen; Zucker, Traubenzucker für Speisezwecke; Fruchtsoßen; Gummibärchen (Süßwaren), Fruchtgummis (Süßwaren); Lakritze (Süßwaren); Lakritzstangen (Süßwaren); Bonbons; Karamellen; Pfefferminzbonbons; Backwaren und feines Gebäck, insbesondere Kleingebäck, Kekse, Kuchen, Waffeln, Zwieback; Speiseeis, Eiscreme; Marzipan; Popcorn; Pudding; Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;
- Klasse 32: Diätgetränke für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 32 enthalten; Energie-Getränke (Energydrinks); Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, insbesondere Fruchtnektare; Gemüsesäfte (Getränke); Sirupe und andere nichtalkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;
- Klasse 35: Unternehmensberatung und betriebswirtschaftliche Beratung, insbesondere von Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Kliniken, Versandzentren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen für Dritte über die Erbringung von Dienstleistungen; betriebswirtschaftliche Beratung über das Internet; Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für Dritte, insbesondere für Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Kliniken, Versandzentren; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von gewerblichen oder Handelsbetrieben; Verkaufsförderung für Dritte; Marketing; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Erstellung von Abrechnungen (Büroarbeiten); verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Rechnungsverwaltung und Zahlungsüberwachung für Dritte (Büroarbeiten); Rechnungsabwicklung für elektronische Bestellsysteme; Datenerfassung (Büroarbeiten) zur Aufgabe von Bestellungen sowie zur Einreichung, Verwaltung und Abrechnung elektronischer Rezepte; Einzelhandelsdienstleistungen auf dem Versandwege für Waren der Klassen 3 und 5; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Erstellen von Marktanalysen; Werbung, auch im Internet; Fernsehwerbung; Rundfunkwerbung; Versandwerbung; Dienstleistungen einer Werbeagentur; Online-Werbung in einem Computernetzwerk; Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet; Vorführen von Waren für Werbezwecke; Waren- und Dienstleistungspräsentation, auch im Internet; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial (Flugblätter, Prospekte, Drucksachen, Warenproben); Aktualisierung von Werbematerial; Verfassen und Herausgabe von Werbetexten; Vermietung von Werbematerial; Vermittlung von Werbeverträgen für Dritte; Personalmanagementberatung; Personalvermittlung; Durchführung von Inventuren für Dritte; Aktualisierung, Pflege, Organisation und Sammeln von Daten in Computerdatenbanken;
- Klasse 39 Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Auslieferung von Waren, insbesondere von Medikamenten, von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, von diätetischen Lebensmitteln und Getränken und von Nahrungsergänzungsmitteln an Apotheken, Drogerien, Kliniken, Großhändler, Arztpraxen; Logistkdienstleistungen auf dem Transportsektor; Wareneingangs- und -ausgangskontrolle so-

wie Warenannahme im Bereich des Transportwesens; Einlagerung von Waren, insbesondere von Medikamenten, Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, diätetischen Lebensmitteln und Getränken sowie von Nahrungsergänzungsmitteln; Lagerverwaltung (soweit in Klasse 39 enthalten), insbesondere Lagerbestandskontrolle; Einpacken von Waren, insbesondere von Medikamenten, von Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, von diätetischen Lebensmitteln und Getränken, sowie von Nahrungsergänzungsmitteln; Kommissionierung von Waren im Bereich des Transportwesens; Entladen von Frachten; Lagervermietung; Dienstleistungen einer Spedition (Güterbeförderung); Zustellung von Versandhandelsware; Kurierdienstleistungen; Auskünfte über Lagerbewegungen und den Standort von Waren im Bereich des Lager- oder Transportwesens über das Internet;

Klasse 44: Beratung in der Pharmazie, nämlich durch einen Apotheker oder Drogisten; Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Zubereitung von pharmazeutischen Rezepturen sowie von Arzneimitteln für Dritte aufgrund von ärztlichen Rezepten; Dienstleistungen eines Drogisten, nämlich Zubereitung von medizinischen Rezepturen für Dritte; Gesundheits- und Ernährungsberatung, insbesondere im Bereich der Kranken- und Babypflege und -hygiene; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Durchführen medizinischer Tests; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; psychologische Beratung von Personal für medizinische Zwecke; medizinische Beratung bei der Zulassung von Arzneimitteln für Dritte

geschützt. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 16. Januar 2009.

Gegen die Eintragung hat die Beschwerdeführerin Widerspruch eingelegt aus der Wortmarke 1063752

VERAMEX

die seit dem 23. Mai 1984 für „Präparate gegen Herz- und Kreislauf-Erkrankungen“ in das beim DPMA geführte Markenregister eingetragen ist.

Mit Erstbeschluss vom 7. Januar 2011 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA die Eintragung für die folgenden Waren und Dienstleistungen der

Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Haut- und Haarpflegemittel; Haarwässer; Kosmetika, insbesondere Badezusätze, Duschzusätze; Seifen, in fester und flüssiger Form; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Parfümerieöle; Zahnputzmittel;

Klasse 05: Hygienepräparate für medizinische Zwecke; chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; medizinische Haut- und Mundpflegemittel; diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Heilnahrung für medizinische Zwecke; medizinische Tees; medizinische Getränke; Nahrungsergänzungsmittel für medizi-

nische Zwecke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke; Bonbons für medizinische Zwecke, insbesondere Brust- und Hustenkaramellen; diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Cholesterintests; Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke; Detergentien für medizinische Zwecke; biologische und chemische Mittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke für Laboratorien, Apotheken und Arztpraxen; chemische Prüfmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Reagenzien, Indikatoren und Nährmedien; Hefe und Hefepreparate für pharmazeutische Zwecke; Traubenzucker für medizinische Zwecke;

- Klasse 29: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Obst- oder Gemüsekonzentrat; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;
- Klasse 30: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Kaffee, Tee und Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Honig; Hefe und Hefepreparate in Tablettenform für nichtmedizinische Zwecke; Getreidepräparate; Zuckerwaren, Gewürze; Süßwaren, insbesondere Süßwaren in Figurenform; Kakaoerzeugnisse, Schokolade, Pralinen; Zucker, Traubenzucker für Speisezwecke; Fruchtsoßen; Gummibärchen (Süßwaren), Fruchtgummis (Süßwaren); Lakritze (Süßwaren); Lakritzstangen (Süßwaren); Bonbons; Karamellen; Pfefferminzbonbons; Backwaren und feines Gebäck, insbesondere Kleingebäck, Kekse, Kuchen, Waffeln, Zwieback; Marzipan; Popcorn; Pudding; Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;
- Klasse 32: Diätgetränke für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 32 enthalten; Energie-Getränke (Energydrinks); Mineralwässer und kohlenstoffhaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, insbesondere Fruchtnektare; Gemüsesäfte

(Getränke); Sirupe und andere nichtalkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 44: Beratung in der Pharmazie, nämlich durch einen Apotheker oder Drogisten; Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Zubereitung von pharmazeutischen Rezepturen sowie von Arzneimitteln für Dritte aufgrund von ärztlichen Rezepten; Dienstleistungen eines Drogisten, nämlich Zubereitung von medizinischen Rezepturen für Dritte; Gesundheits- und Ernährungsberatung, insbesondere im Bereich der Kranken- und Babypflege und -hygiene; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Durchführen medizinischer Tests; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; psychologische Beratung von Personal für medizinische Zwecke; medizinische Beratung bei der Zulassung von Arzneimitteln für Dritte

gelöscht und den Widerspruch im Übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, zwischen den Vergleichszeichen bestehe im Bereich der identischen bis eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen Verwechslungsgefahr. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei durchschnittlich. Der Umstand, dass der erste Wortbestandteil „Vera“ auf den INN-Wirkstoff „Verapamil“ hinweise, führe nicht zu einer von Haus aus geminderten Kennzeichnungskraft. Auch durch ähnliche Drittmarken sei keine Schwächung der Kennzeichnungskraft eingetreten. Die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise sei zwar erhöht, weil die im Identitäts- bzw. Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen den Gesundheitsbereich betreffen, es seien aber nicht nur besonders aufmerksame Fachverkehrskreise, sondern auch Endverbraucher angesprochen. Die jüngere Marke halte den erforderlichen Abstand nicht ein, weil die Zeichen sich in Aufbau, Vokalfolge sowie Buchstabenzahl ähnelten und in der letzten Silbe identisch seien. Für die Waren der Klassen 3 und 5 und die Lebensmittel, die Wirkungen auf Herz- und Kreislaufkrankungen haben könnten, sei die jüngere Marke deshalb zu löschen. Gleiches gelte für die Dienstleistungen der Klasse 44. Im Übrigen bestehe allenfalls geringe Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit, die keine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen begründe.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat gegen diesen Beschluss am 14. Februar 2011 Erinnerung eingelegt und die Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG bestritten.

Mit Beschluss vom 10. August 2012 hat die Markenstelle für Klasse 35 den Erstbeschluss zum Teil aufgehoben und zwar hinsichtlich der Löschung der Waren und Dienstleistungen der

Klasse 03: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Haut- und Haarpflegemittel; Haarwässer; Kosmetika, insbesondere Badezusätze, Duschzusätze; Seifen, in fester und flüssiger Form; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Parfümerieöle; Zahnputzmittel;

Klasse 05 Hygienepräparate für medizinische Zwecke; medizinische Haut- und Mundpflegemittel; diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Heilnahrung für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Bonbons für medizinische Zwecke, insbesondere Brust- und Hustenkaramellen; Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke; Detergentien für medizinische Zwecke; biologische und chemische Mittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke für Laboratorien, Apotheken und Arztpraxen; chemische Prüfmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Reagenzien, Indikatoren und Nährmedien; Hefe und Hefepräparate für pharmazeutische Zwecke; Traubenzucker für medizinische Zwecke;

Klasse 29: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Obst- oder Gemüsekonzentrat; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß, Fetten, Fettsäuren, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 30: diätetische Lebensmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 30 enthalten; Kaffee, Tee und Getränke auf der Basis von Tee; Gewürze; Honig; Hefe und Hefepräparate in Tablettenform für nichtmedizinische Zwecke; Getreidepräparate; Zuckerwaren, Gewürze; Süßwaren, insbesondere Süßwaren in Figurenform; Kakaoerzeugnisse, Schokolade, Pralinen; Zucker, Traubenzucker für Speisezwecke; Fruchtsoßen; Gummibärchen (Süßwaren), Fruchtgummis (Süßwaren); Lakritze (Süßwaren); Lakritzstangen (Süßwaren); Bonbons; Karamellen; Pfefferminzbonbons; Backwaren und feines Gebäck, insbesondere Kleingebäck, Kekse,

Kuchen, Waffeln, Zwieback; Marzipan; Popcorn; Pudding; Kaugummi für nichtmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, auch unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination;

Klasse 32: Diätgetränke für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 32 enthalten; Energie-Getränke (Energydrinks); Mineralwässer und kohlen-säurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte, insbesondere Fruchtnektare; Gemüsesäfte (Getränke); Sirupe und andere nichtalkoholische Präparate für die Zubereitung von Getränken;

Klasse 44: Beratung in der Pharmazie, nämlich durch einen Apotheker oder Drogisten; Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Zubereitung von pharmazeutischen Rezepturen sowie von Arzneimitteln für Dritte aufgrund von ärztlichen Rezepten; Dienstleistungen eines Drogisten, nämlich Zubereitung von medizinischen Rezepturen für Dritte; Gesundheits- und Ernährungsberatung, insbesondere im Bereich der Kranken- und Babypflege und -hygiene; Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere; Durchführen medizinischer Tests; Dienstleistungen eines medizinischen Labors; psychologische Beratung von Personal für medizinische Zwecke; medizinische Beratung bei der Zulassung von Arzneimitteln für Dritte

und den Widerspruch zurückgewiesen. Hinsichtlich der Waren der

Klasse 5: chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; medizinische Tees; medizinische Getränke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke; diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Cholesterintests

hat sie die Erinnerung zurückgewiesen.

Sie hat ausgeführt, die Widersprechende habe die Benutzung der Marke durch ein verschreibungspflichtiges Medikament glaubhaft gemacht. Damit gelte die Marke nach der erweiterten Minimallösung für die Hauptgruppe 27 der Roten Liste als benutzt und könne der jüngeren Marke im Bereich der Waren der Klasse 5 im Ähnlichkeitsbereich begegnen. Von einer verwechslungsbegründenden Produkt-nähe könne aber nur ausgegangen werden, soweit die Warenbegriffe der jüngeren Marke aufgrund ihrer verallgemeinernden Formulierung auch solche Repräsen-

tanten einschließen, die einen unmittelbaren funktionellen Bezug zu den Widerspruchswaren hätten. Dies treffe nur auf die Waren „chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; medizinische Tees; medizinische Getränke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke; diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Cholesterintests“ zu. Hinsichtlich der übrigen im Erstbeschluss gelöschten Waren und Dienstleistungen bestehe dagegen keine hinreichende Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit für die Annahme der Verwechslungsgefahr. Selbst wenn Produkte der gesundheitsbewussten Ernährung Einfluss auf die Vermeidung oder Verbesserung von Herz-/Kreislaufproblemen haben könnten, werde der Verkehr derartige Produkte nicht den klassischen Pharmaunternehmen zuordnen.

Hiergegen haben die Widersprechende am 17. September 2012 Beschwerde und die Inhaberin der angegriffenen Marke am 1. März 2013 Anschlussbeschwerde eingelegt.

Die Widersprechende trägt vor, es sei nicht angebracht, den Schutzbereich der Marke im Wege der erweiterten Minimallösung wegen ihrer Benutzung für ein einziges Arzneimittel auf die Hauptgruppe 27 der Roten Liste zu beschränken. Die Warengruppe „Präparate für Herz- und Kreislauferkrankungen“ sei kein außergewöhnlich breiter und komplexer Oberbegriff, der eine Einschränkung wegen beschränkter Benutzung rechtfertige. Hier sei von einer Benutzung der Widerspruchsmarke für „Präparate für Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ auszugehen. Zwischen diesen Präparaten und den im Erstbeschluss gelöschten Waren und Dienstleistungen bestehe Identität oder Ähnlichkeit. Die entsprechenden von der jüngeren Marke beanspruchten Waren würden begleitend verschrieben oder angewandt und könnten Gemeinsamkeiten in der stofflichen Zusammensetzung, Abgabeform und Aufmachung und enge funktionelle Überschneidungen zu den Widerspruchswaren aufweisen. Dies gelte auch für die Waren der Klasse 29 und 30 und für die Beratungs- und Pflegedienstleistungen in Klasse 44. Der Umstand, dass es sich bei den Waren der jüngeren Marke nicht um hochwirksame verschreibungspflichtige Arzneimittel handle, sei unbeachtlich, da sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht auf rezeptpflichtige Arzneimittel beschränke. Die Vergleichszeichen seien hochgradig ähnlich, sodass auch bei geringfügiger Waren- und Dienstleistungsnahe eine Verwechslungsgefahr bestehe. Die Aufmerksamkeit

der angesprochenen Verkehrskreise sei zwar erhöht, auf der Website der Beschwerdegegnerin www.besamex.de könnten jedoch auch allgemeine Verbraucher Waren bestellen, sodass insoweit die Gefahr der Verwechslungen insbesondere bei rezeptfreien Medikamenten nicht von der Hand zu weisen sei.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10.08.2012 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu bejahen und die teilweise Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke stellt den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe den Schutz der Widerspruchsmarke zutreffend auf die Hauptklasse 27 der Roten Liste beschränkt. Bei den von der älteren Marke beanspruchten „Präparaten für Herz- und Kreislaufkrankungen“ handele es sich um einen sehr weiten Oberbegriff, zu dem neben der Hauptgruppe 27 der Roten Liste sechs weitere Hauptgruppen gehörten, nämlich „9 - Antirhythmika, 17 – Antihypertonika, 19 - Antihypotonika, 36 - Diuretika, 37 - Kardiaka und 53 - Koronarmittel. Da die Bildung einer Untergruppe für dem benutzten Medikament Veramex gleichartige Präparate ohne weiteres möglich sei, müsse der Schutz der Widerspruchsmarke auf diese Gruppe, nämlich die Hauptgruppe 27 – Betarezeptoren, Calciumkanalblocker u. Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems beschränkt werden. Diese Warengruppe weise keine Ähnlichkeit zu den Waren der Klassen 3, 29, 30 und 32 auf. Die Markenstelle habe auch eine Ähnlichkeit zu Waren der Klasse 5 unzutreffend bejaht. Der Verkehr sei daran gewöhnt, dass die Marken von Arzneimitteln für eine bestimmte Indikation gerade nicht für andere Waren verwendet würden, um Verwechslungen und die damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen zu vermeiden. Deshalb sei eine Warenähnlichkeit nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Die Zeichen unterschieden sich zudem gerade im besonders beachteten Anfangsbuchstaben schriftbildlich und klanglich deutlich voneinander. Auch die jeweils dritten Buchstaben s und r hätten

ein völlig unterschiedliches Aussehen und wichen im Klang wesentlich voneinander ab. Die Unterschiede würden durch die Abweichungen in der Bedeutung verstärkt. Der allgemeine Verbraucher erkenne in den ersten zwei Silben des Widerspruchszeichens den weiblichen Vornamen „Vera“, der angesprochene Fachverkehr erkenne in „Vera-“ einen Hinweis auf den Wirkstoff des Präparates „Verapamil“. Das Wortelement „Besa-“ der jüngeren Marke sei dagegen ein reiner Fantasiebegriff. Die von der Widersprechenden befürchtete Verwechslung von Medikamenten durch Endverbraucher auf der Onlineplattform der jüngeren Marke www.besamex.com sei nicht zu befürchten. Denn es handele sich bei „Veramex“ um ein rezeptpflichtiges Medikament. Deshalb bestehe kein Anhaltspunkt, dass ein Verbraucher den Namen dieses Medikaments bei der Bestellung falsch eingegeben werde. Jedenfalls eine Falschlieferung werde aber nicht erfolgen, weil das Rezept der Bestellung beigefügt werden müsse und bei der Versendung überprüft werde.

Im Wege der Anschlussbeschwerde stellt die Inhaberin der angegriffenen Marke sinngemäß den Antrag,

die Beschlüsse der Markenstelle vom 7. Januar 2011 und 10. August 2012 aufzuheben, soweit darin die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende stellt den Antrag,

die Anschlussbeschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die Markenstelle habe zutreffend eine Ähnlichkeit der Widerspruchswaren mit den Waren der jüngeren Marke in Klasse 5 bejaht. Diese könnten für die Diagnose und Behandlung von Herz-/Kreislaufkrankungen bestimmt sein, was zur Begründung der Warenähnlichkeit genüge. Ob der Verkehr an eine gleichzeitige Benutzung von Marken für hochwirksame Arzneimittel auch für andere, freiverkäufliche Waren gewöhnt sei, sei nicht relevant. Die geringfügigen Abweichungen zwischen den Vergleichszeichen genügten dem erforderlichen weiten Abstand zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr nicht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

1. Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist hinsichtlich der im Tenor genannten Waren begründet, da zwischen diesen Waren engste Ähnlichkeit besteht und eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG deshalb trotz eines nicht unerheblichen Abstands zwischen den Vergleichszeichen und einer generell gesteigerten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise nicht ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen ist sie unbegründet.

Gegenstand der Beschwerde der Widersprechenden sind die Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 5, 29, 30, 32 und 44, für die die im Erstbeschluss angeordnete Löschung der angegriffenen Marke im Erinnerungsbeschluss aufgehoben worden ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18 – PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010, 235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-Inter-Connect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12 –

cocodrillo m.w.N.). Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (BGH, a.a.O., pjur/pure; GRUR 2012, 64 Rn. 9 – Maalox/Melox-GRY). Allerdings kann eine absolute Waren-/Dienstleistungsunähnlichkeit selbst bei Identität der Zeichen nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke ausgeglichen werden (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR Int. 2009, 911 Rn. 34 - Waterford Wedgwood/HABM [WATERFORD STELLENBOSCH]; BGH GRUR 2014, 488 Rn. 9 - DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484 Rn. 25 - METROBUS).

a) Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr können auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG die Waren der Hauptgruppe 27 der Roten Liste „Betarezeptoren, Calciumkanalblocker und Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems“ berücksichtigt werden. Insoweit hat die Beschwerdeführerin die Benutzung ihrer Marke glaubhaft gemacht.

Es ist von der tatsächlichen Benutzungslage auszugehen, nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke am 14.02.2011 die Benutzung der Widerspruchsmarke nach § 43 Abs. 1 S. 1 und 2 MarkenG bestritten hat. Die Benutzungsschonfrist der am 23.05.1984 eingetragenen Widerspruchsmarke war bei Veröffentlichung der jüngeren Marke am 10.01.2009 bereits abgelaufen, sodass die Benutzung für die Zeiträume von Januar 2004 bis Januar 2009 und September 2009 bis September 2014 darzulegen und glaubhaft zu machen war.

Dies ist ihr für ein verschreibungspflichtiges Medikament mit dem Wirkstoff Verapamilhydrochlorid gelungen. Sie hat Unterlagen und eine eidesstattliche Versicherung des „Head of Marketing Generics“ der Widersprechenden H... vorgelegt, wonach die S... GmbH mit Zustimmung der Beschwerdeführerin in Deutschland von 2007 bis 2010 mit diesem Medikament unter der Marke „Veramex“ bzw. „Veramex retard“ Jahresumsätze im Bereich von mehreren ... Euro bzw. im einstelligen Millionenbereich erzielt hat.

Zum Beleg sind Verpackungen, Beipackzettel und Rechnungen beigelegt, aus denen sich die Verwendung der Marke ergibt.

Die genannten Benutzungszeiträume sind mit der eidesstattlichen Versicherung zwar jeweils nicht vollständig, aber für mehrere Jahre und damit hinreichend glaubhaft gemacht worden.

Nach den vorgelegten Unterlagen ist das von der Beschwerdeführerin vertriebene Medikament ein Mittel zur Behandlung von Herzerkrankungen, die mit einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Herzmuskels einhergehen, sowie zur Behandlung bestimmter Störungen der Herzschlagfolge und zur Behandlung von Bluthochdruck. Der in dem Medikament Veramex enthaltene Wirkstoff Verapamil ist ein sogenannter Kalziumantagonist, ein Gegenspieler zu Kalzium. Er verhindert, dass sich die Muskelzellen an den Blutgefäßen beim Einströmen von Kalzium zusammenziehen und damit die Adern verengen. Die Blutgefäße werden weit gestellt, dadurch sinkt der Blutdruck. Bei Angina Pectoris wird die Arbeitslast und damit auch der Sauerstoffbedarf des Herzens verringert, Verkrampfungen der Herzkranzgefäße werden gelöst. Substanzen vom Verapamil-Typ verlangsamen den Herzschlag und sollten bei Herzschwäche nur angewendet werden, wenn diese gleichzeitig mit anderen Mitteln wie ACE-Hemmern behandelt wird. Sie dürfen nicht mit Beta-Blockern kombiniert werden, weil dann die Gefahr besteht, dass der Herzschlag sich zu stark verlangsamt (Stiftung Warentest, Handbuch Medikamente, 8. Aufl. Berlin 2010, S. 632 f.).

Das Medikament gehört zu den „Präparaten gegen Herz- und Kreislauf-Erkrankungen“, für die die Widerspruchsmarke Schutz genießt.

Nach der in ständiger Rechtsprechung des Bundespatentgerichts angewandten sogenannten „erweiterten Minimallösung“ ist für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung gemäß § 26 MarkenG zwar von der konkreten Ware auszugehen, für welche die Marke benutzt worden ist. Dabei wird jedoch nicht auf alle Einzelheiten

der tatsächlich vertriebenen Ware abgestellt, sondern anerkannt, dass die Benutzung für eine Spezialware die Marke auch für einen diese Spezialware umfassenden nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtswirksam aufrecht erhält (BPatG GRUR 2004, 954 – CYNARETTEN/Circanetten; BPatG 25 W (pat) 779/12 – Tebo/TOBI; 27 W (pat) 10/12 – Thule/THULE; 30 W (pat) 32/10 - Mito TAD/MitoExtra/Mito-medac; 29 W (pat) 523/10 - VITALIS/SANKT VITALIS). Im Zusammenhang mit Medikamenten wird damit eine rechtserhaltende Benutzung über das konkrete Einzelprodukt hinaus für den Bereich anerkannt, welcher der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in dem Arzneimittelverzeichnis „Rote Liste“ entspricht, in die dieses Präparat eingeordnet ist (BGH GRUR 2012, 64 Rn. 10 – Maalox/Melox-GRY; BGH GRUR 2006, 937 Rn. 20f. – Ichthyol II; BPatG 25 W (pat) 779/12 – Tebo/TOBI; 30 W (pat) 32/10 - Mito TAD/MitoExtra/Mito-medac; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl. 2014, § 26 Rn. 270) Das ist im konkreten Fall die Hauptgruppe 27 - Betarezeptoren, Calciumkanalblocker u. Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems.

Soweit die Beschwerdeführerin dieser Einordnung mit dem Argument entgegentritt, der Warenbegriff „Präparate gegen Herz- und Kreislauferkrankungen“ sei so eng, dass die Bildung einer Untergruppe nicht erforderlich sei, ist dem nicht zu folgen. Wie die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend angeführt hat, ist der Begriff „Präparate gegen Herz- Kreislauferkrankungen“ außerordentlich weit und fällt in mehrere Hauptgruppen der Roten Liste. Herz-/Kreislauferkrankungen sind medizinisch nicht eindeutig definiert. Sie umfassen im weitesten Sinn alle Erkrankungen des Herzens und des Blutkreislaufs, wobei in der Humanmedizin teilweise Venenerkrankungen und Erkrankungen des Lymphsystems, auch entzündliche Gefäßerkrankungen ausgeklammert werden. Zu den Herz- und Kreislauferkrankungen gehören sehr unterschiedliche Krankheitsbilder, die mit vollkommen unterschiedlichen Mitteln behandelt werden. Die Benutzung für einen Kalziumantagonisten stellt nur einen engen Teilbereich dar. Von einer Gleichheit der Medikamente kann schon wegen ihrer höchst unterschiedlichen und zum Teil gegenläufigen Wirkung nicht ausgegangen werden. Die erweiterte Minimallösung soll dazu

dienen, den Markeninhaber vor einer Einschränkung seiner wirtschaftlichen Handlungsfreiheit zu schützen, indem ihm Schutz unabhängig von der konkreten Darreichungsform der Ware für alle gleichartigen Waren gewährt wird. Dabei stellt sie eine erweiternde Ausnahme des Grundsatzes dar, dass sich der Schutz nur auf die Waren und Dienstleistungen bezieht, für die der Markeninhaber sie tatsächlich benutzt, darf also nicht zu großzügig angewendet werden.

Da im Bereich verschreibungspflichtiger Arzneimittel mit der Roten Liste eine anerkannte Wareneinteilung nach Produktähnlichkeit vorliegt, ist es sachgerecht, diese Einteilung auch für die Frage der rechtserhaltenden Benutzung zugrunde zu legen. Die Widerspruchsmarke ist gemäß § 26 MarkenG benutzt für „Betarezeptoren-, Calciumkanalblocker und Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems“ (Hauptgruppe 27 der Roten Liste) und nur diese Medikamente sind in den nach § 9 Abs. 2 MarkenG vorzunehmenden Warenvergleich einzubeziehen.

b) Zwischen den Vergleichswaren und –dienstleistungen besteht zum Teil Identität, zum Teil enge, im Übrigen durchschnittliche bzw. allenfalls entfernte Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren und Dienstleistungen ist anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen - insbesondere Art, Beschaffenheit, Einsatz- und Verwendungszweck, wirtschaftliche Bedeutung der Waren und Dienstleistungen, der Nutzen für den angesprochenen Verkehr sowie dessen Vorstellung, dass die Waren und Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortung hergestellt, erbracht und in Anspruch genommen werden oder hinsichtlich ihrer Eigenart als konkurrierende Angebote sich in sonstiger Weise ergänzen – so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sind, sie stammten aus denselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sofern sie – unterstellt man dies – mit identischen Marken gekennzeichnet sind (EuGH GRUR 2006, 582 Rn. 85 – VITAFRUIT; GRUR 1998, 922 Rn. 22 ff. – Canon; BGH GRUR

2004, 241 – GeDIOS; BGH GRUR 2001, 507 – Evian/Revian). Von Warenunähnlichkeit kann nur dann ausgegangen werden, wenn trotz (unterstellter) Identität der Marken die Annahme einer Verwechslungsgefahr wegen des Abstands der Waren von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 – Pelikan; GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU).

Bei der Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen Arzneimitteln und sonstigen Produkten der Klasse 5 ist konkret auf das Indikationsgebiet der Widerspruchswaren abzustellen, hier also im Bereich der Hauptgruppe 27 der Roten Liste in erster Linie auf Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen (BPatG 25 W (pat) 90/00 – Rasotel/Ranestol). Eine Ähnlichkeit ist nicht auf verschreibungspflichtige Produkte beschränkt, auch nicht verschreibungspflichtige pharmazeutische Mittel und sonstige Waren mit medizinischer Wirkung können im engen Ähnlichkeitsbereich liegen (BPatG GRUR 2004, 954 – CYNARETTEN/Circanetten; 30 W (pat) 148/01 CYTONAT/VIBONAT), wenn sie zur Behandlung des gleichen Krankheitsbildes geeignet sind oder sich im Hinblick auf ihre Wirkungen ergänzen und der Verkehr von identischer betrieblicher Herkunft der Waren ausgeht.

Danach besteht eine enge Ähnlichkeit der Widerspruchswaren zu den Waren der angegriffenen Marke „diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke“ und „Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke“. Denn derartige Produkte können zur Ergänzung der Therapie mit den Widerspruchswaren dienen. Die Medikamente der Hauptgruppe 27 können zu Mangelerscheinungen (Kaliummangel) im Mineralhaushalt des Patienten führen, die durch Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke ausgeglichen werden können (BPatG 25 W (pat) 80/99 – Juvital/ Juvental-Hennig; 25 W (pat) 235/98 – Amdin/APTIN). Teil der Behandlung kann auch Gewichtsreduktion bzw. eine salzarme Diät sein, da Übergewicht ein Risikofaktor von Bluthochdruck ist. Auch hier können die genannten Waren ergänzend therapeu-

tisch eingesetzt werden. Aufgrund der verbreiteten Darreichungsform von diätetischen Erzeugnissen und Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Kapseln und Tabletten und den übereinstimmenden Vertriebswegen über Apotheken kann der Verkehr auch zu dem Eindruck gelangen, dass die Vergleichswaren von den Herstellern verschreibungspflichtiger Produkte stammen (BPatG a.a.O. – Juvital/ Juvental-Hennig).

Zwischen den Widerspruchswaren und den übrigen beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen besteht dagegen entfernte, allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit, die eine Verwechslungsgefahr im konkreten Fall nicht zu begründen vermag.

Die Waren der Klasse 3 „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; kosmetische Haut- und Haarpflegemittel; Haarwässer; Kosmetika, insbesondere Badezusätze, Duschzusätze; Seifen, in fester und flüssiger Form; Parfümeriewaren; ätherische Öle; Parfümerieöle; Zahnputzmittel“ werden nicht zur ergänzenden Behandlung im Indikationsgebiet der Medikamente der Hauptgruppe 27 der Roten Liste eingesetzt und stammen auch nicht typischerweise von Herstellern verschreibungspflichtiger Medikamente. Die insoweit von der Beschwerdeführerin zum Beleg für die Ähnlichkeit zitierten Entscheidungen vergleichen Koronarmittel allgemein, also einen wesentlich breiteren Indikationsbereich, inclusive nicht verschreibungspflichtiger Mittel und Mittel zur äußeren Anwendung mit den Waren der Klasse 3 und sind deshalb nicht auf die hier zum Vergleich stehenden Waren übertragbar.

Gleiches gilt für die Waren der Klasse 5 „Hygienepreparate für medizinische Zwecke; medizinische Haut- und Mundpflegemittel; Heilnahrung für medizinische Zwecke; Bonbons für medizinische Zwecke, insbesondere Brust- und Hustenkaramellen; Desinfektionsmittel für hygienische Zwecke; Detergentien für medizinische Zwecke; biologische und chemische Mittel für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke für Laboratorien, Apotheken und Arztpraxen; chemische Prüfmittel für medizinische Zwecke, insbesondere Reagenzien, Indikatoren und Nährmedien;

Hefe und Hefepräparate für pharmazeutische Zwecke; Traubenzucker für medizinische Zwecke“. Auch hier fehlt ein konkreter Bezug zu den Indikationsgebieten der Widerspruchswaren. Heilnahrung kommt nach den Recherchen des Senats bei Durchfallerkrankungen insbesondere bei Kindern zum Einsatz, die aber keine Begleiterscheinungen von Herzerkrankungen sind. Auch besondere Hygienemaßnahmen sind mit der Therapie nicht verbunden.

Die Waren der jüngeren Marke in den Klassen 29, 30 und 32 sind den Widerspruchswaren allenfalls entfernt ähnlich, da sie keinen medizinischen Bezug haben. Der Umstand, dass sie zur Gewichtsreduzierung eingesetzt werden können und ggf. auch Vitamine oder Mineralstoffe enthalten, genügt nicht für die Annahme eines Näheverhältnisses zu den verschreibungspflichtigen Waren der Widerspruchsmarke. Denn sie werden typischerweise nicht von Pharma-, sondern von Lebensmittelherstellern produziert, sodass der Verkehr nicht von einer gemeinsamen betrieblichen Herkunft ausgehen wird, selbst wenn sie Stoffe enthalten, die krankheitsbedingte Mängel ausgleichen können.

Zwischen den Widerspruchswaren und den Dienstleistungen in Klasse 44 besteht allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit. Generell sind Dienstleistungen weder zu den zu ihrer Erbringung verwendeten Waren und Hilfsmitteln noch zu den durch sie erzielten Ergebnissen ähnlich (Hacker in Ströbele/Hacker, a.a.O., § 9 Rn. 115). Wenn allerdings unter besonderen Umständen bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen kann, Ware und Dienstleistung unterlägen der Kontrolle desselben Unternehmens, kann eine Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen angenommen werden. Dies ist bei den „Dienstleistungen eines Apothekers, nämlich Zubereitung von pharmazeutischen Rezepturen sowie von Arzneimitteln für Dritte aufgrund von ärztlichen Rezepten“ und „Beratung in der Pharmazie...“ der Fall, da Apotheker auch verschreibungspflichtige Medikamente herstellen. Dabei ist jedoch im konkreten Fall nur von durchschnittlicher Ähnlichkeit auszugehen, da die Eigenherstellung durch den Apotheker gegenüber der Abgabe von Fertigmedikamenten der Pharmaindustrie nur einen geringen Raum einnimmt

und schwerpunktmäßig u.a. dermatologische Präparate, aber nur selten Medikamente gegen Herzerkrankungen betrifft. Hinsichtlich der weiteren Dienstleistungen der Klasse 44 liegt allenfalls entfernte Ähnlichkeit vor. Die Dienstleistungen eines Drogisten betreffen nicht die Arzneimittel der Widerspruchsmarke. Gesundheits- und Ernährungsberatung kann zwar auch Herzerkrankungen betreffen, wird aber typischerweise von Dienstleistern wie Ärzten oder Ernährungsberatern, nicht aber als entgeltliche Leistung von Pharmafirmen angeboten. Medizinische Tests kommen zwar auch bei Herzerkrankungen zur Anwendung, werden aber von Ärzten oder selbständigen Laboren, nicht aber von den Herstellern rezeptpflichtiger Herzmedikamente angeboten.

c) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist durchschnittlich. Zwar weist der Wortbestandteil „VERA“ jedenfalls für den Fachverkehr beschreibend auf den Wirkstoff „Verapamil“ hin. Bei derartigen Anklängen an Wirkstoffe hat der Bundesgerichtshof eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft bejaht (BGH GRUR 2008, 905 Rn. 16 – Pantohexal m.w.N.). Ein verringerter Schutzzumfang kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn der ungehinderte Gebrauch des im Hintergrund stehenden Fachworts oder eines diesem ähnlichen und aus bestimmten Gründen selbst freizuhaltenden Wortes oder Begriffes sicherzustellen ist (BGH GRUR 1995, 50, 55 – Indorektal/Indohexal). Wird der beschreibende Bestandteil wie hier mit einem nicht beschreibenden Bestandteil zu einem Phantasiebegriff kombiniert, steht der Annahme durchschnittlicher Kennzeichnungskraft nichts im Wege. Der weitere Bestandteil „-mex“ ist zwar als Endung von pharmazeutischen Produkten nicht ungewöhnlich, wird im Bereich der von der Widerspruchsmarke benutzten Produkte aber von Dritten nicht benutzt. Er hat keinerlei beschreibenden Inhalt, sodass die Wortkombination im Ganzen eine fantasievolle Wortbildung ist, der von Haus aus durchschnittliche Kennzeichnungskraft zukommt.

Konkrete Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung liegen nicht vor, auch für eine Schwächung durch Drittmarken

fehlen hinreichende Anhaltspunkte. Die weiteren von der Beschwerdegegnerin aufgeführten Produkte mit ähnlichen Wortbestandteilen genügen den Anforderungen an eine Schwächung mangels Angaben über die tatsächliche Benutzung nicht, wie im Erinnerungsbeschluss zutreffend festgestellt ist.

d) Der zwischen den Vergleichsmarken erforderliche Abstand verringert sich im Hinblick auf die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise. Es handelt sich bei den Medikamenten der Hauptgruppe 27 der Widerspruchsmarke um durchweg rezeptpflichtige hochwirksame Arzneimittel mit nicht unbeachtlichen Nebenwirkungen, die im Zusammenhang mit lebenswichtigen Organfunktionen stehen. Abzustellen ist deshalb in erster Linie auf den Fachverkehr aus Ärzten und Apothekern, der den Waren erhöhte Aufmerksamkeit entgegenbringt und gewöhnt ist, auch geringfügige sprachliche Unterschiede zu beachten (BGH GRUR 1999, 587, 589 – Cefallone; GRUR 1995, 50, 54 Indorektal/indohexal; Hacker in Ströbele/Hacker MarkenG, a.a.O., § 9 Rn. 246), wobei nicht zu verkennen ist, dass auch weniger geschultes Hilfspersonal einbezogen ist, das den Namen des Wirkstoffs nicht kennt und daher eher verwechselt. Aber auch diese Personen und die angesprochenen allgemeinen Verbraucher begegnen den Waren wegen der Schwere der betroffenen Erkrankungen mit gesteigerter Aufmerksamkeit, was die konkrete Verwechslungsgefahr vermindert und damit auch den zum sicheren Ausschluss einer Verwechslung erforderlichen Zeichenabstand verringert.

e) Maßgebend für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente (BGH GRUR 2013, 833 Rn. 30 – Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2008, 909 Rn. 13 – Pantogast; GRUR 2008, 905 Rn. 12 – Pantohexal), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u.a. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORA-

TION). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2012, 64 Rn. 14 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; GRUR 2006, 60 Rn. 17 - coccodrillo). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413 Rn. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2010, 235 Rn. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 32 - METROBUS).

Die zwischen den Vergleichsmarken bestehenden Abweichungen genügen nur im Bereich identischer oder eng ähnlicher Waren nicht, um eine Verwechslungsgefahr trotz der erhöhten Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise auszuschließen. Schriftbildlich stehen sich „Besamex“ und VERAMEX gegenüber. Sie entsprechen einander sowohl in üblicher Groß- und Kleinschreibung „BESAMEX“ bzw. „Veramex“; in Wortlänge, Buchstabenanzahl und Ober- und Unterlängen, weichen aber im ersten und dritten Buchstaben **B**esamex bzw. **V**eramex, jeweils in einem Konsonanten, voneinander ab. Gerade die Abweichung im besonders beachteten Anfangsbuchstaben B und V führt zu einem markanten Unterschied im Schriftbild. Das B wirkt wesentlich massiver, es verfügt über eine senkrechte Linie und zwei waagrecht verlaufende Bögen, während das V schlanker wirkt und nur aus zwei diagonal nach oben verlaufenden Linien besteht. Bei vollständiger Kleinschreibung der Begriffe, die ebenfalls, weil nicht unüblich, beachtlich ist, verfügt das b gegenüber dem v zudem über eine Oberlänge. Die bildliche Abweichung des dritten Buchstabens s bzw. r oder bei Blockschrift S bzw. R ist zwar weniger markant, wird aber wegen der unterschiedlichen Buchstabenform ebenfalls wahrgenommen.

Klanglich besteht ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen, da beide Zeichen über die gleiche Vokalfolge, die gleiche Silbenzahl verfügen und in der dritten Silbe „mex“ identisch sind. V und B weichen klanglich nicht stark voneinander ab, insbesondere weil der Verkehr das V nicht als F, sondern in Anklang an den Namen Vera als W aussprechen wird. Deutlich ist der Unterschied aber zwischen den dritten Buchstaben s bzw. r, die keinerlei klangliche Gemeinsamkeit haben. Gerade das S in der jüngeren Marke wird auch bei ungünstigen Übermittlungsverhältnissen deutlich gehört. Zur leichteren Unterscheidung tragen auch die Bedeutungsunterschiede der Vergleichszeichen bei. „Besamex“ ist ein reiner Fantasiebegriff ohne jeden beschreibenden Inhalt. In „VERAMEX“ erkennt der Fachverkehr ebenso wie der informierte Verbraucher dagegen den Bestandteil „Vera“ als Hinweis auf den Wirkstoff „Verapamil“. Aber auch der angesprochene aufmerksame Verbraucher, der den Wirkstoff „Verapamil“ nicht kennt, wird in VERAMEX den Frauennamen „Vera“ erkennen und unterscheidungsfördernd in Erinnerung behalten.

Eine begriffliche Ähnlichkeit scheidet aus wegen des Bedeutungsgehaltes des Bestandteils „Vera“ als Anklang an „Verapamil“ oder als Frauennamen „Vera“, der in „Besamex“ keine Entsprechung findet. Die letzte Silbe der Vergleichszeichen „-MEX“ hat dagegen keinerlei Bedeutungsgehalt.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Übereinstimmung in prägenden Bestandteilen kommt nicht in Betracht. Dies wäre nur der Fall, wenn der Bestandteil „mex“ die Zeichen in einer Weise dominieren würde, dass der weitere Bestandteil „Vera-“ in der Widerspruchsmarke und „Besa“ in der jüngeren Marke zurückträten. Dagegen spricht aber schon, dass es sich in beiden Fällen um Einwortmarken handelt, die sich auch klanglich zu einem einheitlichen Begriff verbinden. Zudem ist „-mex“ zwar mangels Bedeutungsgehalts unterscheidungskräftig, aber auch kein so unüblicher Bestandteil von Medikamentennamen, dass der Silbe, die noch dazu am weniger beachteten Wortende steht, eine dominierende Stellung gegenüber dem Bestandteil Vera zukommen könnte. In Besamex kommt

eine Prägung durch -mex ohnehin nicht in Betracht, weil auch „Besa-“ als inhaltsleere fantasievolle Wortbildung im Kennzeichenvergleich nicht zurücktritt.

Im Bereich der beschwerdegegenständlichen Waren der Klasse 5 „diätetische Erzeugnisse für humanmedizinische und veterinärmedizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke“ hält die jüngere Marke bei einer engen Warenähnlichkeit und trotz gesteigerter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise den erforderlichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke nicht ein.

Anders ist dies hinsichtlich der im durchschnittlichen oder entfernten Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren und Dienstleistungen. Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, allgemeine Verbraucher liefen bei einer Bestellung auf dem Online-Portal der Beschwerdegegnerin www.besamex.de Gefahr, die Herkunft der Arzneimittel zu verwechseln und das falsche Präparat zu bestellen, besteht diese Gefahr nicht. Für verschreibungspflichtige Medikamente ist eine entsprechende Verschreibung mitzuliefern. Patienten, die verschreibungspflichtige Arzneimittel der Hauptgruppe 27 einnehmen, werden bei der Auswahl von begleitenden Präparaten die Wortzeichen wegen der differierenden Anfänge nicht ohne weiteres verwechseln, weil sie den Zeichen mit gesteigerter Aufmerksamkeit begegnen.

2. Die gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 567 Abs. 3 ZPO zulässige Anschlussbeschwerde der Inhaberin der jüngeren Marke ist unbegründet. Insoweit besteht zwischen den Marken Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Gegenstand der Anschlussbeschwerde sind die Waren der Klasse 5 „chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; medizinische Tees; medizinische Getränke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke; diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Cholesterintests“, für die die angegriffene Marke bereits im Erstbeschluss der Markenstelle

gelöscht wurde und hinsichtlich derer auch die Erinnerung der Inhaberin der angegriffenen Marke zurückgewiesen worden ist.

Zwischen diesen Waren und den in den Markenvergleich einzubeziehenden Widerspruchswaren der Hauptgruppe 27 der Roten Liste „Betarezeptoren, Calciumkanalblocker und Hemmstoffe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems“ besteht Identität bzw. enge Ähnlichkeit.

Die Widerspruchswaren sind von dem Oberbegriff der jüngeren Marke „chemische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ erfasst, insoweit besteht Warenidentität. Zu den Waren der jüngeren Marke „medizinische Tees; medizinische Getränke; Vitaminpräparate; Mineralstoffe und Mineralstoffpräparate für medizinische Zwecke“ besteht enge Ähnlichkeit. Sie können die Therapie im Bereich des Indikationsgebietes der Hauptgruppe 27 ergänzen und gehören zu den Produkten, die auch von Arzneimittelherstellern produziert und vertrieben werden. Gleiches gilt für „diagnostische Mittel für medizinische Zwecke; Teststreifen für Cholesterintests“. Patienten, die mit den Medikamenten der Widerspruchsmarke behandelt werden, werden regelmäßig mit diagnostischen Mitteln untersucht, wozu auch Cholesterintests gehören. Auch diese Waren kommen demnach ergänzend in der Therapie dieser Herzerkrankungen zur Anwendung. Auch die Vertriebswege der Vergleichswaren weisen Überschneidungen auf, weil diese Waren der angegriffenen Marke ebenfalls in Apotheken angeboten werden.

Die Vergleichszeichen können sich mithin auf identischem oder eng ähnlichem Gebiet begegnen. Eine Verwechslungsgefahr kann deshalb nach den obigen Ausführungen zur Begründetheit der Beschwerde trotz der gesteigerten Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise und der eher entfernten Zeichenähnlichkeit nicht ausgeschlossen werden.

3. Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Dr. Mittenberger-Huber

Uhlmann

Akintche

Hu