



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 107/14

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2012 021 201

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Knoll, die Richterin Kriener und den Richter Schmid

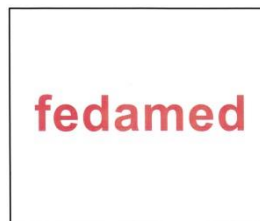
beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 7. Juli 2014 des Deutschen Patent- und Markenamts aufgehoben, soweit die Markenstelle den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 008982101 zurückgewiesen hat. Die angegriffene Marke Nr. 30 2012 021 201 wird auf diesen Widerspruch gelöscht.
2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Widersprechenden bleibt dahingestellt, soweit es um den Widerspruch aus der Marke EM 009390188 geht.

Gründe

I.

Die am 20. März 2012 angemeldete, in roter Schrift gehaltene Wort-/Bildmarke



ist am 20. Juli 2012 unter der Nr. 30 2012 021 201 für die Waren

Klasse 3: Shampoo;

Klasse 5: medizinisch-pharmazeutische Präparate für den Haarwuchs;

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eingetragen worden.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aufgrund ihrer älteren, am 1. März 2011 u. a. für die Waren

Klasse 3: Shampoos:

Klasse 5: pharmazeutische Erzeugnisse;

eingetragenen Wortmarke EM 008982101

Sebamed

und aus ihrer älteren Wortmarke EM 009390188

nevamed

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat diese Widersprüche durch Beschluss vom 7. Juli 2014 zurückgewiesen.

Die Markenstelle hat in Bezug auf den Widerspruch aus der Marke „Sebamed“ ausgeführt, die angegriffene Marke halte den im Hinblick auf die Eintragung der

Marken für identische Waren gebotenen deutlichen Zeichenabstand zur Widerspruchsmarke ein. Dabei sei für die Widerspruchsmarke mangels ausreichender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine gesteigerte Kennzeichnungskraft aufgrund umfangreicher Benutzung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugrunde zu legen. Klangliche Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da sich die zumal im Hinblick auf den beschreibende Anklang der Wortsilbe „-med“ stärker beachteten Wortanfänge „feda-“ und „Seba-“ deutlich unterschieden. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei aufgrund der typischen Umrisscharakteristik der Bestandteile „f-d“ und „s-b“ nicht gegeben. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr bestehe nicht.

Gegen die Zurückweisung ihrer Widersprüche wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Die angegriffene Marke halte den erforderlichen Abstand zu den Widerspruchsmarken nicht ein. In Bezug auf die Widerspruchsmarke „Sebamed“ bestehe wegen hinreichend enger klanglicher und schriftbildlicher Ähnlichkeit Verwechslungsgefahr. Klanglich stimmten die Vergleichsmarken in der Wortlänge, der Silbenzahl und der Vokalfolge und hinsichtlich der Endsilbe überein. Die identische Vokalfolge dominiere den akustischen Gesamteindruck, während die klanglichen Unterschiede der Konsonanten der ersten beiden Silben nur untergeordnet wahrnehmbar seien. Die abweichenden Konsonanten „f“ und „S“ bzw. „d“ und „b“ wiesen zudem aufgrund jeweils vergleichbarer Lautbildung keine beachtlichen Unterschiede auf. Auch in schriftbildlicher Hinsicht seien die Unterschiede im Bereich der ersten und insbesondere im dritten Buchstaben nur gering ausgebildet. Die Widersprechende führt zudem unter Vorlage ergänzender Unterlagen aus, die Widerspruchsmarke verfüge jedenfalls für medizinische Pflegeprodukte über gesteigerte Kennzeichnungskraft. Auch in Bezug auf die weitere Widerspruchsmarke EM 009390188 bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Marke Nr. 30 2012 021 201 aufgrund der Widersprüche aus

den Gemeinschaftsmarken EM 008982101 und EM 009390188 zu löschen.

Hilfsweise hat sie beantragt, einen Termin zur mündlichen Verhandlung zu bestimmen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 sowie auf die Schriftsätze der Widersprechenden im Beschwerdeverfahren und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache jedenfalls im Hinblick auf den Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 008982101 – Sebamed – Erfolg. Zwischen der angegriffenen Marke und dieser Widerspruchsmarke besteht Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuordnen waren (§ 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

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 Rn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098 Rn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit

insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der relevanten Vergleichsprodukte (Waren und/oder Dienstleistungen), die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH, GRUR 2008, 343 Rn. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH, GRUR 2012, 64 Rn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040 Rn. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 1 ff. m. w. N.). Darüber hinaus können sich für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren entscheidungserheblich auswirken, 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.

Die für die angegriffene Marke geschützten Waren „Shampoo, medizinisch-pharmazeutische Präparate für den Haarwuchs“ sind identisch mit den für die Widerspruchsmarke geschützten Waren „Shampoos; pharmazeutische Erzeugnisse“ (Klasse 3 bzw. 5). „Pharmazeutische Erzeugnisse“ umfassen oberbegrifflich den Warenbereich der „pharmazeutischen Präparate für den Haarwuchs“. Eine Bewerbung ihrer Waren ausschließlich im türkischen Fernsehen und im Internet, auf die sich die Inhaberin der angegriffenen Marke im Amtsverfahren berufen hat, ist schon deswegen unerheblich, weil sie im Warenverzeichnis keinen Ausdruck findet. Eine derartige, an der Verkaufspolitik der Anbieterin orientierte Einschränkung von Warenangaben im Register wäre zudem ohnehin unzulässig (vgl. BGH, GRUR 2008, 710 Rn. 32 - VISAGE).

Die Widerspruchsmarke „Sebamed“ verfügt jedenfalls über durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da sie originär uneingeschränkt geeignet ist, zur Unterscheidung der hier einschlägigen Waren ihrer Inhaberin von solchen anderer Unternehmen zu dienen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 137). Zwar mögen die einzelnen Wortelemente wegen ihrer in den Bestand-

teilen "Seba" und "med" enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne von "sebum" (= Talg) bzw. "Seborrhoe" und "medizinisch", „Medizin" für sich betrachtet kennzeichnungsschwach sein. Durch die Verbindung dieser Komponenten entsteht jedoch ein neuer, eigenständiger und hinreichend fantasievoller Gesamtbegriff, welcher auch in Bezug auf solche Waren eine hinreichende Eigentümlichkeit und Originalität aufweist. Dieser Beurteilung steht nicht entgegen, dass in den Wortbestandteilen Sachangaben anklingen und der Marke einen sprechenden Charakter verleihen. Der beschreibende Anklang von "Seba" dürfte von weiten Teilen des Verkehrs ohnehin nicht erkannt werden, da es sich nicht um einen lateinischen Begriff handelt, der allgemein Eingang in die deutsche Sprache gefunden hat.

Ob die Widerspruchsmarke darüber hinaus sogar größeren Schutzzumfang aufgrund einer durch intensive Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft beanspruchen kann, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Denn angesichts der gegebenen Warenidentität ist auch bei unterstellter lediglich durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke der aufgrund der maßgeblichen Gesamtumstände erforderliche deutliche Zeichenabstand jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten. Dies gilt auch insoweit, als pharmazeutische Erzeugnisse betroffen sind, bei denen die angesprochenen Verkehrskreise die entsprechenden Kennzeichen mit gesteigerter Aufmerksamkeit wahrzunehmen pflegen.

Eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit kann in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien verwechslungsrelevante Übereinstimmungen bestehen (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 254 m. w. N.).

Zwar unterscheidet sich die angegriffene Marke als Wort-Bild-Marke durch die grafische Gestaltung mit der Umrahmung und der roten Schrift des Wortbestandteils „fedamed“ von der Widerspruchsmarke als reiner Wortmarke. Dieser Unterschied kommt aber beim klanglichen Markenvergleich nicht verwechslungsmindernd zum Tragen. Insoweit ist nämlich von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr in aller Regel dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung in Bezug auf eine Wort-Bild-Marke zumisst (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rn. 433 m. w. N.). Dies gilt vorliegend schon deshalb, weil die in der angegriffenen Marke verwendeten grafischen Gestaltungselemente einfachster Art keine kennzeichnende Eigenart aufweisen und deshalb ohne Weiteres ausgeschlossen werden kann, dass der Verkehr diese Elemente bei der mündlichen Wiedergabe in relevantem Umfang einbezieht.

Die demnach maßgeblichen Vergleichsbezeichnungen „fedamed“ und „Sebamed“ kommen sich in klanglicher Hinsicht in verwechslungsrelevanter Weise zu nahe. Sie stimmen bei gleichem Sprechrhythmus und gleicher Betonung in der Silbenzahl, der Vokalfolge sowie in der Endsilbe „med“ überein. Die an dritter Buchstabenstelle gegenüberstehenden Vergleichslaute „d“ und „b“ sind als Verschlusslaute klanglich überaus ähnlich und stellen insoweit keinen relevanten Abstand her. Die Unterschied der Vergleichszeichen in den Anfangskonsonanten „f“ und „S“ am grundsätzlich stärker beachteten Wortanfang mag etwas stärker ausgeprägt sein, ist aber angesichts der Übereinstimmungen im Übrigen nicht geeignet, einen ausreichenden Abstand herzustellen, zumal es sich nicht um klangtragende Vokale, sondern konsonantische Laute handelt. Die Schlussilbe „med“ wird im Bereich der Waren der Klasse 3 und 5 zwar häufig als Markenbestandteil verwendet, um auf einen medizinischen Bezug eines so gekennzeichneten Produkts hinzuweisen. Die Kennzeichnungskraft dieser auch Laien regelmäßig bekannten Abkürzung ist daher deutlich eingeschränkt. Sie mag für sich gesehen nicht geeignet sein, eine zeichenrechtlich erhebliche Ähnlichkeit zu begründen. Allerdings beeinflusst diese Wortsilbe, die betont wird und in erkennbarer Weise den klangtragenden Vokallaut der ersten Silbe aufnimmt, den Gesamteindruck der als Einheit

wahrgenommen Widerspruchsmarke noch in relevanter Weise und vertieft dadurch im Zusammenhang mit weiteren klanglichen Berührungspunkten die zwischen den Marken bestehende Ähnlichkeit (vgl. BGH GRUR 1965, 670, 671 - Basoderm).

Daher war der Beschwerde der Widersprechenden insoweit stattzugeben.

Mit der Löschanordnung und der zu erwartenden vollständigen Löschung der angegriffenen Marke 30 2012 021 201 wegen des Widerspruchs aus der Marke EM 008982101 hat die Widersprechende ihr Rechtsschutzziel in vollem Umfang erreicht. Deshalb kann die Entscheidung über den weiteren Widerspruch der Widersprechenden aus der Marke EM 00930188 bis auf weiteres dahingestellt bleiben. Sofern die Löschanordnung rechtskräftig wird und die Inhaberin der angegriffenen Marke bezogen auf die Widerspruchsmarke EM 008982101 auch kein erfolgreiches Klageverfahren auf Eintragungsbewilligung gemäß § 44 MarkenG führt, wird der Widerspruch aus der Marke EM 00930188 endgültig gegenstandslos, so dass sich eine Entscheidung über den weiteren Widerspruch der Widersprechenden aus der Marke EM 00930188 insoweit endgültig erübrigt. Das Verfahren wäre insoweit ggfs. nur dann im Ausnahmefall fortzusetzen, wenn die Löschanordnung gemäß Ziffer 1 nicht in Rechtskraft erwachsen oder die Inhaberin der angegriffenen Marke bezogen auf die Widerspruchsmarke EM 008982101 erfolgreich ein Klageverfahren auf Eintragungsbewilligung gemäß § 44 MarkenG führen würde.

Zur Auferlegung der Kosten aus Gründen der Billigkeit gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG besteht bei der vorliegenden Sachlage keine Veranlassung.

Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war weder von der Beschwerdegegnerin beantragt noch aus Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 MarkenG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. 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 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

Kriener

Schmid

Hu