



BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 531/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2011 058 538

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 14. Dezember 2015 durch den Vorsitzenden Richter Metternich, den Richter Schmid und die Richterin am Landgericht Lachenmayr-Nikolaou

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Juli 2013 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Gemeinschaftsmarke EM 003 106 135 in Bezug auf die Waren „Öle für medizinische Zwecke; Badezusätze, therapeutische; Badesalze für medizinische Zwecke; Balsam für medizinische Zwecke; balsamische Mittel für medizinische Zwecke; Bandagen für gesundheitliche Zwecke; Hygienepreparate für medizinische Zwecke; Linimente; Lotionen für pharmazeutische Zwecke; Pflaster für medizinische Zwecke; Verbandstoffe“ zurückgewiesen worden ist.

Auf diesen Widerspruch wird die Löschung der angegriffenen Marke Nr. 30 2011 058 538 im vorgenannten Umfang angeordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Widersprechenden zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 31. Oktober 2011 angemeldete Wortmarke

medan

ist am 4. Januar 2012 unter der Nr. 30 2011 058 538 für die Waren

Klasse 3:

Massageöle, außer für medizinische Zwecke; Öle für kosmetische Zwecke; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Seifen; Balsam, außer für medizinische Zwecke; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Hautcreme [kosmetisch]; Hautpflegemittel [kosmetisch]; Kosmetika;

Klasse 5:

Öle für medizinische Zwecke; Klebebänder für medizinische Zwecke; Badeszusätze, therapeutische; Badesalze für medizinische Zwecke; Balsam für medizinische Zwecke; balsamische Mittel für medizinische Zwecke; Bandagen für gesundheitliche Zwecke; Bandagen für Verbandszwecke; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Linimente; Lotionen für pharmazeutische Zwecke; Luftauffrischungsmittel; Luftreinigungsmittel; Pflaster für medizinische Zwecke; Verbandstoffe;

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

Gegen die Eintragung dieser Marke hat die Widersprechende aufgrund ihrer älteren, am 5. Oktober 2004 für die Waren

Klasse 3:

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

Klasse 5:

Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Sanitärprodukte für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide;

Klasse 10:

Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial;

eingetragenen Wortmarke EM 003 106 135

medac

Widerspruch erhoben.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der DPMA mit Schriftsatz vom 25. Juli 2012 die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die in den Klassen 3 und 5 eingetragenen Waren bestritten. Im Beschwerdeverfahren hat er die Einrede mit Schriftsatz vom 15. Juni 2015 gegen die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klasse 10 erweitert. Die Widersprechende hat, nachdem sie im Amtsverfahren noch von einer Stellungnahme hierauf abgesehen hat, im Beschwerdeverfahren zur Benutzung der Widerspruchsmarke vorgetragen und Glaubhaftmachungunterlagen, insbesondere eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 10. Juli 2015 vorgelegt.

Die Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einem Beamten des gehobenen Dienstes, hat den Widerspruch durch Beschluss

vom 15. Juli 2013 zurückgewiesen. Zwischen den streitbefangenen Marken bestehe keine Verwechslungsgefahr. Nachdem die Widersprechende nicht zur bestrittenen Benutzung der Widerspruchsmarke hinsichtlich der Klassen 3 und 5 vorgetragen habe, seien auf Seiten der Widerspruchsmarke lediglich die in Klasse 10 eingetragenen Waren, die von der Nichtbenutzungseinrede ausgenommen seien, zugrunde zu legen. Zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren der Klassen 3 und 5 und für die Widerspruchsmarke berücksichtigungsfähigen Waren der Klasse 10 sei im Hinblick auf verschiedene Verwendungszwecke und auf eine grundsätzlich unterschiedliche Produktbeschaffenheit allenfalls von einem geringen Ähnlichkeitsgrad auszugehen. Unter Berücksichtigung einer originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den hier erforderlichen Zeichenabstand ein. Wenngleich die Vergleichszeichen wegen ihrer Übereinstimmung in der wesentlichen Laut- und Buchstabenfolge „meda-“ in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht durchaus ähnlich seien, unterscheide die deutliche Abweichung betreffend die Endbuchstaben „n“ bzw. „c“ die gegenüberstehenden Zeichen ausreichend.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde. Gegenüber „pharmazeutischen Erzeugnissen“, für die sie die Benutzung der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren glaubhaft gemacht habe, wiesen verschiedene der für die angegriffene Marke registrierten Waren, insbesondere „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Seifen, balsamische Mittel und Lotionen für pharmazeutische Zwecke“, hohe Ähnlichkeit auf. Auch unter Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke halte die angegriffene Marke den gebotenen Zeichenabstand insoweit nicht ein. Erst recht gelte dies dann, wenn angesichts der in der eidesstattlichen Versicherung genannten hohen Umsätze von einer überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werde.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 aufzuheben und die Marke Nr. 30 2011 058 538 aufgrund des Widerspruchs aus der Gemeinschaftsmarke EM 003 106 135 zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Nach seiner Auffassung habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Die für einzelne Infusionspräparate angegebenen Absatzzahlen seien nicht Ausdruck einer ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke. Ferner bestehe keine Warenähnlichkeit zwischen den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Infusionspräparaten mit zytostatischer oder thrombolytischer Wirkung, auf die sich das Vorbringen der Widersprechenden zur Benutzung der Widerspruchsmarke beziehe. Während die Produkte des Markeninhabers frei verkäuflich seien, würden die in Rede stehenden Infusionspräparate ausschließlich intravenös unter ärztlicher Aufsicht angewendet und seien allenfalls über Krankenhausapotheken erhältlich. Der Markeninhaber erklärt, die angegriffene Marke hilfsweise in folgender Fassung zu verteidigen:

Klasse 3:

Massageöle, außer für medizinische Zwecke; Öle für kosmetische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Öle); Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Mittel); ätherische Öle; Seifen; Balsam, außer für medizinische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Balsame); Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Hautcreme [kosmetisch] (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Hautcreme); Hautpflegemittel [kosmetisch] (ausgenommen zytostatisch oder

thrombolytisch wirksame Hautpflegemittel); Kosmetika (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Kosmetika);

Klasse 5:

Öle für medizinische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Öle); Klebebänder für medizinische Zwecke; Badezusätze, therapeutische (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Badezusätze); Badesalze für medizinische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Badesalze); Balsam für medizinische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Balsame); balsamische Mittel für medizinische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Mittel); Bandagen für gesundheitliche Zwecke; Bandagen für Verbandszwecke; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Linimente (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Linimente); Lotionen für pharmazeutische Zwecke (ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Lotionen); Luftauffrischungsmittel; Luftreinigungsmittel; Pflaster für medizinische Zwecke; Verbandstoffe.

Den mit der Beschwerdeeinlegung hilfsweise beantragten Verhandlungstermin hat der Senatsvorsitzende aufgehoben, nachdem die Widersprechende diesen Antrag nach Zustellung der Terminladung zurückgenommen hat und beide Beteiligte erklärt haben, zu dem anberaumten Termin nicht zu erscheinen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

Die zulässige, insbesondere gemäß § 66 Abs. 1, § 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG statthafte Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg. Im Übrigen bleibt sie unbegründet.

In dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang besteht zwischen den Kollisionszeichen eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG. Insoweit war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Im Übrigen reicht bei deutlich geringerer Warenähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, so dass der angegriffene Beschluss insoweit Bestand hat (vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind auf Seiten der Widerspruchsmarke „Fibrinolytika“ (Hauptgruppe der 42 der Roten Liste) zugrunde zu legen, die den für sie eingetragenen „pharmazeutischen Erzeugnissen“ zuzurechnen sind. Die Widersprechende hat die Benutzung der Widerspruchsmarke in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen für ein Präparat, das dieser Hauptgruppe zugeordnet ist, glaubhaft gemacht. Im Übrigen können die für die Widerspruchsmarke nach der Registerlage geschützten Waren mangels Glaubhaftmachung ihrer rechtserhaltenden Benutzung demgegenüber nicht berücksichtigt werden, vgl. § 43 Abs. 1 Satz 3, § 125 b Nr. 4 MarkenG.

a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke durch die Nichtbenutzungseinreden vom 25. Juli 2012 und vom 15. Juni 2015 in Bezug auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren der Klassen 3 und 5 bzw. der Klasse 10 wirksam bestritten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke, hier am 3. Februar 2012, war die am 4. Oktober 2004 registrierte Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre eingetragen. Das Bestreiten ist nicht auf einen der beiden Benutzungstatbe-

stände bezogen und betrifft deshalb beide Benutzungszeiträume gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rdn. 18). Deshalb oblag es der Widersprechenden, die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke in den beiden Zeiträumen, nämlich Februar 2007 bis Februar 2012 und Dezember 2010 bis Dezember 2015, hinsichtlich aller maßgeblichen Umstände, insbesondere nach Art, Zeit, Ort und Umfang darzulegen und glaubhaft zu machen.

b) Dem hat sie in Bezug auf ein rezeptpflichtiges Infusionspräparat zur Auflösung eines Blutgerinnsels („Urokinase medac“) für beide Zeiträume durch die eidesstattliche Versicherung ihres Geschäftsführers vom 10. Juli 2015 Rechnung getragen. Die eidesstattliche Versicherung enthält insoweit auf dieses Produkt bezogene Angaben über die in den Jahren 2007 bis 2014 im Bundesgebiet erzielten Umsätze, die ohne weiteres eine im Sinn von Art. 15 Abs. 1 GMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der Gemeinschaft aufzeigen (zur Verwendung im Territorium eines Mitgliedsstaats vgl. EuGH, GRUR 2013, 182 – Onel). Ausweislich des in der Erklärung in Bezug genommenen Verpackungsmusters ist die Marke auch formgerecht verwendet worden. Dass auf den Warenverpackungen, die die Widersprechende in Abbildungen vorgelegt hat (vgl. Schriftsätze vom 15. Dezember 2014 und vom 27. Juli 2015), außer dem abgesetzt dargestellten Wort „medac“ zudem das Wort „Urokinase“ in herausgehobener Form wiedergegeben ist, steht einer formgerechten Benutzung der Widerspruchsmarke im Sinn von Art. 15 Abs. 1 GMV schon deswegen nicht entgegen, weil es sich dabei um eine bloße Wirkstoffangabe ohne kennzeichnende Bedeutung handelt (vgl. www.onmeda.de – Bezeichnung für ein Enzym aus der Gruppe der Peptidasen).

c) Im Rahmen der Frage der Integration in Bezug auf die zugehörige oberbegriffliche Warenangabe, hier „pharmazeutische Erzeugnisse“, ist anerkanntermaßen die sog. erweiterte Minimallösung anzuwenden, nach der zwar im Ansatz von der tatsächlich benutzten Ware auszugehen ist, andererseits dem legitimen Interesse der Widersprechenden, das tatsächlich benutzte Produkt fortzuentwickeln, durch

maßvolle Ausdehnung des Schutzes auf gleiche Waren Geltung zu verschaffen ist (vgl. auch BGH GRUR 203, 833, Rdn. 61 – Culinaria/Villa Culinaria). Eine rechts-erhaltende Benutzung ist vorliegend deshalb unter Anknüpfung an die therapeutische Indikation des benutzten Präparats für den Bereich anzuerkennen, welcher der jeweiligen Arzneimittelhauptgruppe in der "Roten Liste" entspricht (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdn. 10 – Maalox/Melox-GRY; Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 26 Rdn. 269). Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind damit für die Widerspruchsmarke alle Waren zu berücksichtigen, die in die Hauptgruppe 42, „Fibrinolytika“, fallen.

d) Nach der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden soll die Widerspruchsmarke zwar auch in Deutschland, Spanien und den Niederlanden zur Kennzeichnung anderer Arzneimittel genutzt worden sein. Eine ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft ist insoweit aber nicht glaubhaft gemacht. Die diesbezüglichen Angaben geben kumuliert und nicht differenziert nach bestimmten Marken und Produkten den Gesamtumsatz der Widersprechenden in einzelnen Mitgliedsländern an. Die Umsatzangaben können daher mangels Aufschlüsselung nicht in verwertbarer Weise konkreten Präparaten zugeordnet werden, so dass insoweit eine rechtserhaltende Benutzung nicht glaubhaft gemacht ist.

2. 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, Rdn. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Rdn. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH, GRUR 2012, 64, Rdn. 9 – Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rdn. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Rdn. 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 einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung

den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Rdn. 48 – II Ponte Finanziaria Spa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rdn. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Rdn. 25 – pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 41 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) Soweit den danach für die Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Fibrinolytika“, Hauptgruppe 42 der Roten Liste, auf Seiten der angegriffenen Marke „Öle für medizinische Zwecke; Badezusätze, therapeutische; Badesalze für medizinische Zwecke; Balsam für medizinische Zwecke; balsamische Mittel für medizinische Zwecke; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Linimente; Lotionen für pharmazeutische Zwecke“ gegenüberstehen, sind diese Waren im Hinblick auf die bei zum Kernbereich der Arzneimittel gehörenden Präparaten generell gegebenen Überschneidungen bei den Herstellerbetrieben, den Vertriebswegen, den Verkaufsstätten und dem gemeinsamen Zweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten und gesundheitlichen Beschwerden im weitesten Sinne zu dienen, auch bei Indikationsverschiedenheit ohne weiteres ähnlich und weisen keinen ausgeprägten Warenabstand auf (vgl. in ständiger Rspr., BPatG, Beschl. v. 20.8.2013, 25 W (pat) 65/11 – Protego/PROTELOS, verfügbar in PAVIS PROMA; m. w. N. Ströbele/Hacker, 11. Aufl., § 9 Rdn. 109).

Fibrinolytika sind Präparate zur akuten Behandlung eines durch ein Blutgerinnsel verursachten Gefäßverschlusses, z. B. eines Herzinfarkts, eines Hirnschlags oder einer Lungenembolie. Dabei handelt es sich um lange eingeführte Arzneimittel mit einem nach Häufigkeit und Schwere der Indikation bedeutsamen Anwendungsbereich. Hersteller dieser Präparate bieten auch in großen Umfang Medikamente im Bereich anderer Indikationsgebiete an (vgl. Rote Liste 2015, vgl. etwa Boehringer Ingelheim, S. 735 u. 1772; Actavis, S. 736 u. 1764 f.; medac, S. 736 u.

S. 1792 f.). Die für die angegriffene Marke eingetragenen Waren „medizinische Öle, Badezusätze, Balsammittel für medizinische Zwecke; balsamische Mittel für medizinische Zwecke; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; Linimente; Lotionen“ können insbesondere der medizinischen Haut- und Wundbehandlung dienen und beziehen sich damit auf weit verbreitete, ebenfalls dem Kernbereich pharmazeutischer Behandlung zurechenbare Krankheitsbilder. Dies betrifft namentlich auch die Ware „Hygienepräparate für medizinische Zwecke“, die u. a. in vielfältigen therapeutischen Zusammenhängen relevante Mittel zur Sterilisation und Desinfektion umfassen.

Wenngleich die gegenüberstehenden Präparate nicht in einem unmittelbaren funktionalen Zusammenhang eingesetzt werden, bestehen auch durchaus tatsächliche Berührungspunkte insofern, als die genannten Waren der angegriffenen Marke ganz überwiegend bei Gefäßstörungen, die häufig Ursache für Thrombosen sind, verwendet werden können, etwa als Öle, Badezusätze einschließlich Badesalze, Balsammittel, Linimente oder Lotionen (s. entsprechende Venentherapeutika in Rote Liste 2015, 83 027 – 83 043).

Zu keiner anderen Bewertung führt die insoweit durch den Markeninhaber hilfsweise erklärte Änderung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke, die in Bezug auf diese Waren die Aufnahme des Zusatzes „ausgenommen zytostatisch oder thrombolytisch wirksame Mittel“ vorsieht. Diese Erklärung stellt einen Teilverzicht auf die angegriffene Marke i. S. von § 48 MarkenG dar. Es kann dahingestellt bleiben, ob eine derartige Verzichtserklärung, die ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke führt, bedingt abgegeben werden kann (verneinend BGH, GRUR 2008, 714, Rdn. 35 – idw; *Ingerl/Rohnke*, MarkenG, 3. Aufl., § 48 Rdn. 6; *Ströbele/Hacker*, MarkenG, 11. Aufl., Rdn. 4). Denn auch das modifizierte Warenverzeichnis stellt den Inhaber der angegriffenen Marke nicht günstiger, weil der zugrunde gelegte Grad an Warenähnlichkeit nicht an eine thrombolytische oder zytostatische Wirkung der in Rede stehenden Waren, für die auch keine Anhaltspunkte bestehen, anknüpft.

Die Ware „Pflaster für medizinische Zwecke“ und genauso „Verbandstoffe“, „Bandagen für gesundheitliche Zwecke“ der angegriffenen Marke weisen zwar eine stoffliche Verschiedenheit zu den für die Widerspruchsmarke beachtlichen „Fibrinolytika“ auf. Da derartige Produkte in der eingetragenen allgemeinen Fassung mit Wirkstoffen versehen sein können, die über die Haut in den Körper einwirken, z. B. als Herz-/Kreislauf-, Rheuma-, Schmerzpflaster, steht insoweit der pharmakologische Zweck im Vordergrund. Dabei kann es sich auch um Wirkstoffe handeln, die die Blutzirkulation fördern und dadurch der Entstehung von Thrombosen vorbeugen sollen, so dass eine übereinstimmende betriebliche Herkunft dieser Vergleichswaren nicht fernliegt.

b) Der Widerspruchsmarke verfügt über eine originär durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Der Buchstabenfolge "med" als solcher kann zwar grundsätzlich auf dem Arzneimittelgebiet ein beschreibender Anklang im Sinne von "Medizin" oder "medizinisch" nicht abgesprochen werden. Die Bedeutung "medizinisch" geht aber in dem eigenständigen und hinreichend fantasievollen Gesamtbegriff „medac“, der als eine auf dem Arzneimittelgebiet übliche sprechende Wortschöpfung wahrgenommen wird, auf und schwächt die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke daher nicht maßgeblich.

Tatsachen, aus denen sich eine aufgrund umfangreicher Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ergibt, sind weder vorgetragen noch gerichtsbekannt. Die in der eidesstattlichen Versicherung des Geschäftsführers der Widersprechenden in Bezug auf die Waren „Fibrinolytika“ angegebenen Umsatzangaben, denen als solchen nur beschränkte Aussagekraft für das Vorliegen einer relevanten Verkehrsbekanntheit zukommt (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 9 Rdn. 158), weisen in diesem Zusammenhang jedenfalls keine derartige Größenordnung auf, die ohne weiteres auf eine kraft intensiver Benutzung gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke schließen lässt.

c) Im Rahmen der bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderlichen Gesamtabwägung hält die angegriffene Marke unter Berücksichtigung der erwähnten Umstände den gebotenen Abstand zu Widerspruchsmarke hinsichtlich der vorgenannten Waren jedenfalls in schriftbildlicher Hinsicht nicht ein.

Dabei wird die Gefahr von Verwechslungen zwar durch die hier vorliegende einseitige Rezeptpflicht eingeschränkt gemindert, weil beim Erwerb verschreibungspflichtiger Medikamente, deren Auswahl von einem Arzt zu verantworten ist, vor allem auf das Urteilsvermögen und die Betrachtungsweise dieses Personenkreises abzustellen ist (vgl. BGH Markenrecht 1999, 154, 156 - Cefallone). Dabei ist aber andererseits nicht zu verkennen, dass insofern auch weniger geschultes Hilfspersonal einbezogen sein kann. Im Übrigen wird dieses besondere Maß an berufsbedingter Aufmerksamkeit nicht auch den Produkten der angegriffenen Marke zuteil (vgl. BPatG, Beschl. v. 23.4.2001, 30 W (pat) 139/00 – Cefa-Wolff/Cefawell, verfügbar in PAVIS PROMA), so dass auch die Wahrnehmung durch Laien, die Medikamenten freilich auch einen erhöhten Grad an Aufmerksamkeit beizumessen pflegen, nicht gänzlich vernachlässigt werden kann.

Die gegenüberstehenden Wortmarken, für die insbesondere die eingetragene Schreibweise in durchgängiger Kleinschrift zugrunde zu legen ist, unterscheiden sich lediglich im letzten der jeweils fünf Buchstaben. Die gestalterische Abweichung der Endbuchstaben „c“ bzw. „n“ ist gering ausgeprägt. Keiner der Buchstaben verfügt über eine abweichende Ober- oder Unterlänge, so dass die Zeichen eine weitgehend übereinstimmende Umrisscharakteristik aufweisen, in der nur der mittige Buchstabe „d“ in den Oberlängenbereich reicht. Die abweichenden Endbuchstaben verfügen auch über keine auffällige Gestalt, die im optischen Gesamteindruck besonders hervortritt, wobei diese Unterschiede am Zeichenende schon aufgrund ihrer Exponierung auch nicht in den Hintergrund treten, zumal auch einzubeziehen ist, dass die Wortfolge „med“, die im Bereich der Waren der Klasse 3 und 5 zwar häufig als Markenbestandteil verwendet wird, nur im Zusammenwirken mit weiteren Bestandteilen als Herkunftshinweis aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 1965, 670, 671 – Basoderm).

3. Zu einem anderen Ergebnis führt die nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG erforderliche Gesamtabwägung der Einzelfallumstände jedoch in Bezug auf die weiteren Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist, nämlich „Massageöle, außer für medizinische Zwecke; Öle für kosmetische Zwecke; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; ätherische Öle; Seifen; Balsam, außer für medizinische Zwecke; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Hautcreme [kosmetisch]; Hautpflegemittel [kosmetisch]; Kosmetika; Klebebänder für medizinische Zwecke; Bandagen für Verbandszwecke; Luftauffrischungsmittel; Luftreinigungsmittel“. Insofern besteht gegenüber „Fibrinolytika“, wenngleich Warenähnlichkeit teilweise noch gegeben sein mag, ein größerer und vorliegend zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Abstand.

Die Waren der Klasse 3 der angegriffenen Marke dienen in erster Linie der Körperpflege und haben keinen, auch nicht einen gegenüber „Fibrinolytika“ indikationsverschiedenen medizinischen Anwendungszweck. Auch „Luftauffrischungs- und -reinigungsmittel“ weisen angesichts eines grundlegend abweichenden Einsatzgebiets insoweit allenfalls geringe Berührungspunkte auf. „Klebebänder für medizinische Zwecke; Bandagen für Verbandszwecke“ haben die Funktion eines Haft- oder Stützmittels. Eine pharmakologische Wirkung ist ihnen, soweit erkennbar, nicht zu eigen noch besteht im Verhältnis zu „Fibrinolytika“ ein unmittelbarer tatsächlicher Verwendungszusammenhang, so dass eine übereinstimmende betriebliche Herkunft hier nicht hinreichend nahe liegt.

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

5. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden. Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung war nach Rücknahme des entsprechenden Antrags der Widersprechenden nicht mehr erforderlich, vgl. § 69 Nr. 1 MarkenG, und auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 3 MarkenG.

III.

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.

Metternich

Lachmayr-Nikolaou

Schmid

Bb