

BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 22/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
5. April 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 26 787

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 5. April 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Gegen die für die Dienstleistungen

"Dienstleistungen einer Zahnklinik; Veröffentlichung und Herausgabe von Fachliteratur; Durchführung von beruflichen Fortbildungsseminaren"

eingetragene Marke Nr 395 26 787

"SANORAL"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Marke Nr 2 054 559

"SANORELL PHARMA",

die für die Waren und Dienstleistungen

"Seifen, Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel (soweit in den Klassen 29-32 enthalten); Dienstleistungen eines Chemikers und eines Biologen, Dienstleistungen eines chemischen und biologischen Labors, nämlich Auftragsfertigung und -reinigung von biologischen und chemischen Substanzen."

und aus der prioritätsälteren Widerspruchsmarke Nr 2 065 676

"SANORELL PHARMA",

die für die Waren und Dienstleistungen

"Biologische und chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege, Arzneimittel und pharmazeutische Präparate"

im Markenregister eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 5. Oktober 1998 die Widersprüche wegen fehlender Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen seien verschiedenen Branchen zuzuordnen. Auch bestünden offensichtliche Unterschiede in der regelmäßigen Herstellung, Erbringung, Inanspruchnahme und der wirtschaftlichen Bedeutung der gegenseitigen Waren und Dienstleistungen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Die Dienstleistungen einer Zahnklinik beinhalteten umfassende und fachübergreifende Beratung und Behandlung bei komplexen Problemen, deshalb bestünden Berührungspunkte zu den Dienstleistungen eines Biologen oder Chemikers. Das Angebot einer Klinik umfasse die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln und Präparaten für die Gesundheitspflege, die auch in Kliniken eingesetzt und ebenso wie die übrige Behandlung den Heilungsprozeß fördern würden. Ebenso würden biologische und chemische Labors Fachliteratur veröffentlichen und Fortbildungsseminare abhalten, so daß auch insoweit Ähnlichkeit bestehe. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Urteil in der Sache I ZR 189/97 die Ähnlichkeit zwischen Arzneimitteln und den Dienstleistungen einer Klinik festgestellt. Auch die Marken seien ähnlich. Der Verkehr werde den nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteil "PHARMA" bei der Benennung der Widerspruchsmarken weglassen und die Abweichungen in der Endsilbe der Markenwörter überhören. Da der Verkehr die Marken nicht analysiere, werde er auch keine unterschiedlichen Begriffsanklänge erkennen.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke 395 26 787 wegen der Widersprüche aus den Marken 2 054 559 und 2 065 676 zu löschen.

Sie regt an, im Falle der Zurückweisung der Beschwerde wegen der Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke verweist auf ein Urteil des Landgerichts München I, das sich der Meinung des DPMA angeschlossen habe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten mit Anlagen sowie auf den Inhalt der Amtsakte 395 26 787.0 verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache bleibt sie jedoch ohne Erfolg. Auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen der jüngeren Marke "SANORAL" und den beiden Widerspruchsmarken "SANORELL PHARMA" nicht die Gefahr von Verwechslungen (§ 42 Abs 2 Nr 1, § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG).
- 1.1 Nach der Auslegung von Art 4 Abs 1 Buchst B der Markenrechtsrichtlinie durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH GRUR Int. 1998, 56, 57 - Sabèl/Puma), die für die Auslegung der in Umsetzung dieser Richtlinienbestimmung erlassenen Vorschrift des § 9 Abs 2 Nr 2 MarkenG von maßgeblicher Bedeutung ist, ist die Frage der Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu den dabei maßgebenden Umständen gehören insbesondere der Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, die gedankliche Verbindung, die das jüngere Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und zwischen den damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen (vgl Markenrechtsrichtlinie, 10. Erwägungsgrund). Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken auf den Gesamteindruck abzustellen, den diese hervorrufen, wobei insbesondere die dominierenden und die sie unterscheidenden Elemente zu berücksichtigen sind. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher der

jeweils in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wirkt (vgl. BGH 1996, 198 "Springende Raubkatze"; BGHZ 131, 122, 124 f. "Innovadiclophont"). Schließlich impliziert die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der damit gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (EuGH GRUR Int. 1998, 875, 876 f. "Canon"; GRUR 1999, 731 "Canon II"). Nach diesen Grundsätzen ist vorliegend die Gefahr von Verwechslungen gegeben.

- 1.1.1 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind nach der Rechtsprechung des EuGH und des BGH alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (EuGH MarkenR 1999, 22, 23 Tz. 23 "CANON"; BGH aaO "Canon II"; BIPMZ 1998, 226 f. "GARIBALDI"). Auch die maßgeblichen wirtschaftlichen Zusammenhänge, nämlich Herstellungsstätte und Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen, deren Stoffbeschaffenheit und Zweckbestimmung oder Verwendungsweise sowie, wenn auch weniger, die Verkaufs- und Angebotsstätten sind relevante Gesichtspunkte. Nach der Rechtsprechung des EuGH besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Die Marke muß also Gewähr dafür bieten, daß alle Waren und Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens

hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann. Daher liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, daß die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

- 1.1.2 Danach liegen die sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen, die sich an breitere Verkehrskreise richten - soweit sie nicht völlig unähnlich sind - allenfalls am Rande des Ähnlichkeitsbereichs. Für eine Ähnlichkeit mit den Dienstleistungen der angemeldeten Marke kommen ohnehin lediglich die Waren der Klasse 5 und die Dienstleistungen eines Chemikers und eines Biologen sowie die Dienstleistungen eines chemischen und biologischen Labors der Widerspruchsmarken in Betracht. Aber auch für diese Waren und Dienstleistungen ergeben sich nur geringfügige Berührungspunkte mit den Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Arzneimittel und pharmazeutische Präparate werden üblicherweise nicht in Zahnkliniken hergestellt. Die Verwendung solcher Waren in Kliniken und der gemeinsame Zweck der Heilung allein reichen zur Begründung der Ähnlichkeit nicht aus, weil in Kliniken viele unterschiedliche Waren von unterschiedlichen Herstellern zur Behandlung und Heilung der Patienten eingesetzt werden. Sofern in kleinem Umfang in der Hausapotheke einer Klinik spezielle Medikamente für bestimmte Patienten hergestellt werden, sind dies lediglich Waren, die in den umfassenden Klinikdienstleistungen enthalten sind und nur im Rahmen des Klinikaufenthalts und der damit verbundenen Heilbehandlung den Patienten der Klinik verabreicht werden (vgl Richter, S 373 re Sp. unten). Ein Verkauf an Dritte findet in aller Regel nicht statt. Auch die Tätigkeiten eines klinikeigenen Labors stellen keine selbständigen Dienstleistungen dar, sondern dienen nur der Diagnose bzw. der klinischen Behandlung und werden von dieser ebenso wie das Verabreichen von Medikamenten durch die Hausapotheke umfaßt. Im übrigen fertigen nach Kenntnis des Senats Apotheken im allgemeinen Me-

dikamente nur nach einem vom Arzt vorgegebenen, verschriebenen Rezept, stellen aber im allgemeinen keine Medikamente ohne konkreten Auftrag her. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß Apotheken in aller Regel nicht die Voraussetzungen für das komplizierte, langwierige gesetzlich vorgeschriebene Zulassungsverfahren für Medikamente erfüllen können. Hinsichtlich der Veröffentlichung und Herausgabe von Fachliteratur und der Durchführung von beruflichen Fortbildungsseminaren besteht ebenfalls äußerst geringe Ähnlichkeit. Manche Pharmafirmen unterhalten zwar Hotlines und klären über medizinische Fragen in Broschüren auf. Dies dient aber dem Absatz der eigenen Produkte, die mehr oder weniger stark der Gegenstand dieser Broschüren und Seminare sind, und ist nicht zu vergleichen mit der Durchführung Fachseminaren für andere und der Herausgabe von Fachliteratur für andere (Verlagstätigkeit). Zwar werden Fortbildungsveranstaltungen gelegentlich auch von Laboratorien oder Pharmaherstellern veranstaltet, vereinzelt gibt es Laboratorien bzw. Hersteller von Arzneimitteln etc., die Fachliteratur veröffentlichen und herausgeben. Dies fällt aber nicht typischerweise in diesen Tätigkeitsbereich und betrifft - falls ausnahmsweise doch durchgeführt - in erster Linie das eigene Vertriebspersonal oder dient - wie bereits oben erwähnt - dem Absatz und der Anwendung der eigenen Produkte, so daß es sich in der Regel nicht um selbständig im Wettbewerb für andere erbrachte Dienstleistungen handelt. Auch eine Recherche des Senats im Internet und im Nachschlagewerk "Wer liefert was?", die Gegenstand der mündlichen Verhandlung war, ergab keinen konkreten Hinweis darauf, daß die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen üblicherweise von denselben Geschäftsbetrieben hergestellt bzw. erbracht werden. Für den Verkehr besteht darum wenig Veranlassung, bei vermeintlich gleicher Kennzeichnung von gleichen Betriebsstätten auszugehen.

- 1.1.3 Gegen dieses Ergebnis spricht nicht die von der Widersprechenden vorgelegte Entscheidung des Bundesgerichtshofs (Aktenzeichen I ZR 189/97).

Die Ausführungen zur Ähnlichkeit von Arzneimitteln und den Dienstleistungen einer Klinik beziehen sich auf die Frage der Prozeßführungsbefugnis im Wettbewerbsprozeß (§ 13 UWG). Hierfür ist es erforderlich, daß ein Wettbewerbsverhältnis vorliegt. Grund für dieses Erfordernis ist, daß einerseits eine Prozeßführungsbefugnis für betroffene Gewerbetreibende begründet werden soll, andererseits aber Mißbräuche bei der Verfolgung von Wettbewerbsverstößen in anderen Branchen vermieden werden sollen. Das Wettbewerbsverhältnis wird weit ausgelegt, um die Gefahr von Rechtsschutzverweigerung nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht zu groß werden zu lassen (vgl dazu Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 21. Aufl, § 13 UWG Rn 11, 12, 14 ff.). Die Frage von Prozeßvoraussetzungen im wettbewerbsrechtlichen Streitsachen ist jedoch von der materiellen Rechtsfrage des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu trennen, bei der es nicht um (theoretisch) mögliche Beeinträchtigungen im Wettbewerb geht, sondern darum, ob der Verkehr die Waren und Dienstleistungen derselben Ursprungsstätte zuordnet.

- 1.2 Die gegenseitigen Waren und Dienstleistungen, die aus den oben genannten Gründen nur sehr geringe Ähnlichkeit aufweisen, richten sich zwar an relativ breite Verkehrskreise, sind aber überwiegend doch recht speziell und werden im allgemeinen mit einer gewissen Aufmerksamkeit und Sorgfalt ausgewählt. An den Abstand der jüngeren Marke von den normal kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarken sind deshalb äußerst milde Anforderungen zu stellen, denen die angegriffene Marke gerecht wird (vgl dazu auch BPatG BIPMZ 1996, 371, 372 "SWING").
- 1.3 Die angegriffene Marke unterscheidet sich zunächst durch das Fehlen des Bestandteils "PHARMA" von den Widerspruchsmarken. Bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr ist stets vom Gesamteindruck der Marken auszugehen (st. Rspr. BGH BIPMZ 1997, 28 "Foot-Joy"; Mitt. 1996, 285 f. "Sali-Toft"; GRUR 1999, 241, 243 "Lions"). Weichen - wie im

vorliegenden Fall - die Marken in ihrer Gesamtheit betrachtet voneinander ab, so kann zwar eine Verwechslungsgefahr bestehen, wenn übereinstimmende oder ähnliche Markenbestandteile den Gesamteindruck der Kombinationsmarken prägen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende Raubkatze"; GRUR 1996, 406 "Juwel"; GRUR 1999, 733, 735 "LION DRIVER"; MarkenR 2000, 20, 21 "RAUSCH/ELFI RAUCH"). Jedoch ist es fraglich, ob im vorliegenden Fall der Bestandteil "PHARMA" so stark in den Hintergrund tritt, daß er für den Verkehr an Bedeutung verlieren und zum Gesamteindruck nichts beitragen würde (vgl. dazu BGH MarkenR 2000, 20, 22 "RAUSCH/ELFI RAUCH"). "PHARMA" ist zwar für die Waren und einige der Dienstleistungen beschreibend, es handelt sich aber um einen Bestandteil des Firmennamens der Widersprechenden. Auch besteht bei Marken für Waren und Dienstleistungen, bei denen es für den Abnehmer wichtig ist, das gewünschte Produkt oder die Dienstleistung der gewünschten Klinik zu erhalten, wenig Neigung zu Verkürzungen. Jedenfalls aber wird von den ohnehin sehr geringen Teilen des Verkehrs, die möglicherweise noch von einer Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ausgehen, sich wiederum nur ein geringer - kaum noch markenrechtlich relevanter - Bruchteil bei den Widerspruchsmarken ausschließlich an "SANORELL" orientieren.

- 1.3.1 Sofern doch noch entscheidungserhebliche, ganz geringe Teile des Verkehrs "SANORELL" als prägend ansehen, so wird es jedenfalls wegen der erkennbaren klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede der Markennamen nicht zu unmittelbaren Verwechslungen in markenrechtlich erheblicher Anzahl kommen. Bei dem Bestandteil "SANORELL" der Widerspruchsmarken entsteht durch das hell klingende e und die Verdoppelung des Endkonsonanten ein wesentlich hellerer Klangeindruck und die Endung wird wesentlich kürzer gesprochen als beim ausschließlich durch dunkle Vokale und das zweimalige Vorkommen eines langgezogenen a-Lautes in den betonten Silben geprägten "SANORAL". Schriftbildlich weichen die

Markenwörter in der Länge und den Formen der Buchstaben am Wortende ab. Markenrechtlich beachtliche begriffliche Ähnlichkeiten sind nicht ersichtlich.

- 1.3.2 Eine assoziative Verwechslungsgefahr ist nicht gegeben, weil wegen der deutlichen Unterschiede der allein als kollisionsbegründend in Frage kommenden Wörter "SANORAL" und "SANORELL" kein wesensgleicher Stammbestandteil vorliegt. Da die irrige Vorstellung von Serienmarken eine sorgfältige Prüfung und eine gewisse Vertrautheit mit den Marken voraussetzt, ist mit Verwechslungen nur zu rechnen, wenn die Abweichungen so gering sind, daß sie entweder nicht bemerkt werden oder als Druck- bzw Hörfehler gewertet werden (vgl Althammer/Ströbele/Klaka, Markengesetz, 5. Aufl, § 9 Rn 184). Dies ist hier jedoch nicht der Fall.

2. Der Senat sieht keinen Anlaß, wegen der Frage der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden, noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Entscheidung des Bundesgerichtshofes. Vielmehr liegt die Problematik des vorliegenden Falls auf tatsächlicher Ebene. Auch geht der Senat nicht von einer völligen Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen aus.

3. Zu einer Kostenauflegung gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

Cl/Hu