

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 236/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 396 00 491

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 13. April 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 1998 und vom 15. Juli 1999 in der Hauptsache aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 395 29 523 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PERMAFIX

ist unter der Nummer 396 00 491 als Marke für "Zahnzement" in das Markenregister eingetragen worden. Nach der Veröffentlichung der Eintragung am 20. September 1996 ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der älteren, seit dem 15. April 1996 für die Waren "Wurzelstiftsystem für zahnärztliche Zwecke" eingetragenen Marke 395 29 523

PERMA-SIV.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Ver-

wechslungsgefahr zwischen Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Der Erstprüfer hat dazu ausgeführt, die gegenüberstehenden Waren stünden in einem engeren Ähnlichkeitsbereich. Verwechslungsmindernd falle ins Gewicht, daß ausschließlich Fachleute angesprochen seien. Ausgehend von diesen Faktoren und bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien zumindest noch mittlere Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht erfüllt seien. Die Vergleichsbezeichnungen stimmten in der Anzahl der Laute und Silben, im Betonungsrhythmus und vor allem in der klangtragenden Lautfolge "PERMA-I" und damit in sechs von insgesamt acht Lauten überein. Außerdem komme in beiden Bezeichnungen der Laut "F" bzw "V" vor. Obwohl der übereinstimmende Wortanfang "PERMA" kennzeichnungsschwach sei, müsse er bei der Würdigung des Gesamteindrucks miteinbezogen werden. Auch im Schriftbild seien die Markenwörter sehr ähnlich.

Diese Entscheidung hat der Erinnerungsprüfer bestätigt. Die Vergleichswaren stünden in engstem anwendungsbezogenen und funktionellen Zusammenhang. Daraus ergäben sich zunächst strenge Anforderungen an den Markenabstand, zumal der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft zuzubilligen sei. Verwechslungsmindernd wirke der Umstand, daß die beiderseitigen Waren sich ausschließlich an Fachleute richteten. Gleichwohl bestehe Verwechslungsgefahr, da die Markenwörter sich in ihrem klanglichen Gesamteindruck außerordentlich nahe kämen. Die überdurchschnittlich ähnlichen Klangbilder könnten durch die konsonantischen Abweichungen in der Schlußsilbe keine ausreichende Differenzierung erfahren. Ob darüber hinaus auch noch eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der gedanklichen Verbindung bestehe, könne dahinstehen. Im übrigen könne nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens erst erörtert werden, wenn die Vergleichsmarken nach ihrem Gesamteindruck nicht verwechselbar seien.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit den Anträgen,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke zurückzuweisen.

Die Waren der Widerspruchsmarke seien normalerweise in die Warenklasse 10 einzuordnen. Die Vergleichswaren unterschieden sich, da es sich bei den Waren der angegriffenen Marke um chemische Produkte handele, während die Waren der Widerspruchsmarke aus Titan oder Edelmetall bestünden. Es seien spezielle Fachleute angesprochen, die gewohnt seien, Unterschiede genau zu berücksichtigen. Die Widerspruchsmarke müsse außerdem als Zweiwortmarke angesehen werden. Die Übereinstimmung der Marken in dem Bestandteil "PERMA" rechtfertige die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht, da dieser Bestandteil auch von Mitbewerbern bei der Markenbildung auf dem fraglichen Warengbiet häufig verwendet werde. Der Verkehr sei genötigt, auf die Unterschiede der Marken im übrigen sorgfältiger zu achten, so daß bereits geringere Unterschiede ausreichen, um die Verwechslungsgefahr zu verneinen. Die Klangfolgen "FIX" und "SIV" seien so verschieden, daß der Verkehr keine Mühe haben werde, die Marken in ihrem Gesamteindruck auseinanderzuhalten.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende hat im Beschwerdeverfahren keine Schriftsätze eingereicht. Vor der Markenstelle hatte sie ausgeführt, daß unmittelbare Verwechslungsgefahr bestehe. Sofern dies verneint werden sollte, könne vorliegend auch der Tatbestandteil der mittelbaren Verwechslungsgefahr erfüllt sein. Der Bestandteil "PERMA" trete in beiden Marken eigenständig hervor. Der Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden ergebe sich daraus, daß diese den Ver-

kehr bereits an eine Zeichenserie mit dem Wortstamm "PERMA" gewöhnt habe. Die Widersprechende benutze weitere entsprechend gebildete Marken.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Beschlüsse der Markenstelle sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so daß der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren keine Rolle spielen, ist bei den Waren von der Registerlage auszugehen. Danach stehen sich "Zahnzement" einerseits und ein "Wurzelstiftsystem für zahnärztliche Zwecke" andererseits gegenüber. Diese Waren unterscheiden sich zwar in ihrer stofflichen Beschaffenheit, sind jedoch in ihrer Verwendung eng aufeinander bezogen. Das Wurzelstiftsystem muß fixiert werden, was häufig mittels Zahnzement geschehen wird. Aus den von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen weisen die aus Titan oder Edelmetall bestehenden Stifte für das Wurzelstiftsystem zum Teil sogar besondere Zementabflußrillen auf. Trotz der unterschiedlichen stofflichen Beschaffenheit der Vergleichswaren ist nach Auffassung des Senats im Hinblick auf den engen funktionellen Zusammenhang der Waren bei ihrer Verwendung in einem hochspeziellen Warenbereich noch eine enge Warenähnlichkeit gegeben (siehe dazu auch das Warenähnlichkeitskriterium der einander ergänzenden Waren nach

EuGH GRUR 1998, 922 ff, 923 Tz 23). Ausgehend davon sind zunächst eher noch strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen.

Verwechlungs-mindernd wirkt sich aus, daß vorliegend ausschließlich Fachleute, nämlich Zahnärzte und Kieferorthopäden und deren geschultes Hilfspersonal als Verkehrsbeteiligte angesprochen sind. Diese sind berufsbedingt bei der Auswahl und im Umgang mit den verwendeten Materialien sehr sorgfältig und unterliegen deshalb Markenverwechslungen weniger als Laien, zumal sie regelmäßig auch über profunde Markt- und Markenkenntnisse verfügen.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer, aber auch zahnmedizinischer Erzeugnisse übliche Praxis, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Zeichenteile Art, Zusammensetzung, Wirkung und dergleichen jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, erscheinen die in der Widerspruchsmarke enthaltenen Bestandteile "Perma" und "siv", welche die warenbeschreibenden Begriffe "permanent" und "massiv" andeuten, hinreichend phantasievoll zusammengefügt, so daß jedenfalls keine Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung angenommen werden kann.

Die Ähnlichkeit der Marken ist nach Auffassung des Senats in keiner Richtung derart ausgeprägt, daß unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der Warenlage die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen wäre. Auch bei Anlegung eher strenger Maßstäbe ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand eingehalten.

Von Bedeutung für die Beurteilung ist zunächst, daß die Übereinstimmung der Markenwörter im Anfangsbestandteil "Perma" bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr nicht so stark ins Gewicht fällt,

wie dies bei einem originelleren Bestandteil der Fall wäre. Dieser Markenbestandteil ist als Anfangsbestandteil recht beliebt und in etlichen Marken im einschlägigen Warenbereich der Klassen 5 und 10 von verschiedenen Herstellern enthalten (mehr als 40 Marken; vgl etwa die Marken 1 089 958 "PERMALONG" der Pharmacia Arzneimittel, 1 096 541 "PERMACONT" der G.-C. Dental Industria, 1 116 976 "PERMALINK" der SCHERING PLOUGH ANIM, 2 034 747 "PERMAVAX" der CHEPHASAAR Chemisch pharmazeutische Fabrik, 2 104 249 "PERMADERM" der Chassot AG, 2 098 921 "PERMAGEN", 395 01 285.6 "PERMALUTE", 395 33 311.3 "PermaSeal", 397 33 312.1 "PermaQuik und 399 18 896.7 "PERMAFLO" jeweils der Ultradent Products, 397 03 707.4 "ESPE Permadyne Penta", 963 583 "PERMARYL" und 963 800 "PERMAROC" jeweils der ESPE Dental AG uvm). Selbst wenn von den eingetragenen Marken tatsächlich nur ein Teil benutzt wird, kann die Drittzeichenlage schon für sich genommen nicht unbeachtet bleiben (vgl BGH GRUR 1967, 246, 250 reSp aE "Vitapur"; MarkenR 1999, 57 - Lions). Der Anfangsbestandteil "PERMA" muß bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zwar jeweils berücksichtigt werden, sein kennzeichnendes Gewicht ist aber reduziert. Die Aufmerksamkeit des Verkehrs wird sich vergleichsweise stärker auf die weiteren Wortbestandteile oder - sofern diese, wie vorliegend, ebenfalls kennzeichnungsschwach sind - auf die Kombination der Markenelemente als solche richten.

Klanglich stimmen die Markenwörter zwar bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und gleicher Vokalfolge im Anfangsbestandteil "PERMA" überein und haben in den Schlußsilben einen ähnlichen Lautbestand. Gleichwohl heben sich die Schlußsilben aufgrund der Umstellung der annähernd identischen Laute "F" und "V" einerseits und der hinreichend verschiedenen Laute "X" und "S" andererseits und der regelmäßig etwas unterschiedlich ausgesprochenen Vokallaute "i" doch erheblich voneinander ab. Auch wenn die Unterschiede bei angesprochenen breiten Verkehrskreisen insgesamt zu gering wären, um einen ausreichenden Markenabstand herzustellen, gilt dies nicht für die hier angesprochenen Fachleute. Diese verfügen über ein besseres Unterscheidungsvermögen und sie

werden zudem die in den Marken vorhandenen und relativ deutlichen begrifflichen Anklänge, nämlich im Sinne von "permanent fixiert" und im Sinne von "permanent und massiv" regelmäßig erkennen, was die Verwechslungsgefahr weiter herabsetzt.

Die reduzierte Bedeutung des übereinstimmenden Anfangsbestandteils und die unterscheidungserleichternden Begriffsanklänge spielen auch bei der Frage der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr eine entsprechende Rolle. Die Markennörter unterscheiden sich insoweit durch die markanten Abweichungen bei den Konsonanten der Schlußsilben auch im Gesamteindruck hinreichend deutlich, zumal allein bei der Widerspruchsmarke die letzten drei Buchstaben außerdem noch durch einen Binde- bzw Trennstrich von dem ersten Wortteil abgesetzt sind.

Es besteht auch keine Gefahr, daß die Marken unter dem Aspekt einer Markenserie miteinander in Verbindung gebracht werden und es auf diese Art und Weise zu Herkunftsverwechslungen kommt (mittelbare Verwechslungsgefahr). Auch wenn zugunsten der Widersprechenden weitere Marken mit dem Bestandteil "PERMA" eingetragen und auch benutzt sein mögen, folgt daraus gleichwohl noch nicht, daß der Verkehr in diesem Bestandteil einen auf die Widersprechende hinweisenden Stammbestandteil sieht. Zunächst steht schon der deutlich warenbeschreibende Anklang von "PERMA" im Sinne von "permanent" (= dauernd, dauerhaft) seiner Eignung als Stammbestandteil einer Markenserie entgegen, weil der Verkehr in solchen Bestandteilen regelmäßig nur einen Hinweis auf die Waren, nicht aber auf ein bestimmtes Unternehmen sieht (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 186). Um einen Bestandteil mit einem erkennbar warenbeschreibenden Gehalt als Stammbestandteil einer Markenserie zu etablieren, bedürfte es erheblicher Anstrengungen. Unabhängig davon spricht aber schon der Umstand, daß "PERMA" offensichtlich von verschiedenen Herstellern benutzt wird, entscheidend gegen eine Auffassung des Verkehrs, in "PERMA" gerade einen auf einen bestimmten Hersteller hinweisenden Bestandteil zu sehen. Dies gilt vorliegend um so mehr, als Fachleute die angesprochenen Verkehrskreise bilden

und diese über die Bezeichnungspraxis und die Kennzeichnungen auf ihrem Fachgebiet regelmäßig sehr gut informiert sind.

Der Widerspruch konnte deshalb nach alledem keinen Erfolg haben. Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hin waren die Beschlüsse der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts in der Hauptsache aufzuheben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Abs 1 MarkenG.

Kliems

Brandt

Knoll

Pü