



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 50/06

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
7. Februar 2008

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 588 93**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 8. August 2000 angemeldete Wortmarke

## **Clozanex**

ist am 21. Juni 2001 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Diagnostika für pharmazeutische und veterinärmedizinische Zwecke, insbesondere chemisch, biologisch und/oder gentechnisch hergestellte Erzeugnisse zur medizinisch-diagnostischen Analyse; Medizinprodukte soweit in Klasse 05 enthalten“

unter der Nummer 300 588 93 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, u. a. für die Waren

„Pharmaceutical creams, powders, lotions, milks, oils and ointments for the care and the cleansing of the skin, Body, hands and feet, all for topical use; veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for Babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides“

eingetragenen IR-Marke 745 631



Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 3. März 2006 die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Beide Marken könnten sich auf identischen Waren begegnen, so dass strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien. Diesen genüge die angegriffene Marke jedoch, da sie sowohl klanglich als auch schriftbildlich durch die zusätzliche Silbe „Clo“ am Anfang der angegriffenen Marke hinreichende Unterschiede zeigten. Diese fielen umso eher auf, als nicht nur der Fachverkehr, sondern auch allgemeine Verbraucherkreise Waren, die einen gesundheitlichen Bezug aufwiesen, eine eher gesteigerte Aufmerksamkeit entgegenbringe.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ergebe sich bei mündlicher Wiedergabe beider Marken eine Verwechslungsgefahr auch nicht daraus, dass das bei der Widerspruchsmarke insoweit allein maßgebliche Markenwort „Sanex“ klanglich identisch in der angegriffenen Marke „Clozanex“ enthalten sei. Dies wäre

auch nach der von der Widersprechenden zitierten BGH-Entscheidung „SANA/Schosana“ (GRUR 1993, 972) allenfalls nur dann möglich, wenn der abweichenden bzw. zusätzlichen Silbe „Clo“ wenig Bedeutung zukomme. Davon könne aber nicht ausgegangen werden. Vielmehr handele es sich um eine markante Lautverbindung, die zudem noch am Wortanfang stehe. „Clozanex“ bilde ein hörbar unterschiedliches Gesamtgebilde als die Widerspruchsmarke, in der auch der Laie noch den Anklang auf Gesundheit (sanus) erkennen könne.

Anhaltspunkte für eine andere, insbesondere mittelbare Verwechslungsgefahr seien weder dargetan noch ersichtlich.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2006 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke zu veranlassen.

Da beide Marken sich auf identischen Waren begegnen könnten sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass die in Rede stehenden Waren solche des täglichen Bedarfs seien, die von der Masse der Verbraucher mit einer gewissen Flüchtigkeit gekauft würden, seien hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, welchen die angegriffene Marke jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht genüge.

Aufgrund der normalen Kennzeichnungskraft der in klanglicher Hinsicht identischen Bestandteile „zanex“ bzw. „Sanex“ und der nach dem natürlichen Sprachrhythmus gegebenen Betonung der Marke „Clozanex“ auf dem Bestandteil „Sanex“ könne eine klangliche Verwechslungsgefahr allein durch die zusätzliche Silbe „Clo“ nicht ausgeschlossen werden, da „Clozanex“ in der Widerspruchsmarke „Sanex“ auch von der natürlichen Silbengliederung her selbständig enthalten sei.

Die vorliegende Fallgestaltung sei insoweit vergleichbar mit den Entscheidungen „SANA/Schosana“ des BGH (GRUR 1993, 972 ff.), „KIAP MOU/MOU“ des EUG (GRUR Int. 2004, 143) sowie „Arthur /Arthur & Felicie“ des EuGH (GRUR 2003, 422).

Da bei der klanglichen Wahrnehmung der Vergleichsmarken auch nicht zu erkennen sei, ob die Marke „Clozanex“ durch ein Wort oder durch zwei Wörter gebildet werde, könne auch der Umstand, dass die Marke „Clozanex“ nur durch ein Wort gebildet werde, nicht zur Ausräumung der Verwechslungsgefahr beitragen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats zwischen beiden Marken keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Ausgehend von der Registerlage können sich die Marken jedenfalls teilweise auf identischen Waren begegnen. Weiterhin kann von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ausgegangen werden. Zu berücksichtigen sind ferner neben dem Fachverkehr auch allgemeine Verkehrskreise, wobei entsprechend dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durch-

schnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL / INDOHEXAL). Insgesamt sind daher eher strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, denen die angegriffene Marke jedoch genügt.

Wegen der Ausgestaltung der Widerspruchsmarke als Wort-/Bildmarke sowie vor allem des weder zu übersehenden noch zu überhörenden zusätzlichen Bestandteils „Clo“ auf Seiten der angegriffenen Marke und der sich daraus ergebenden Unterschiede im Wortanfang, in der Silbengliederung, in der Vokalfolge, in der Silbenzahl sowie im Sprechrhythmus scheidet eine klangliche wie auch schriftbildliche Verwechslungsgefahr bei einem Vergleich der Markenwörter in ihrer Gesamtheit bei einigermaßen gleichmäßiger Berücksichtigung sämtlicher Bestandteile offensichtlich aus.

Eine Verwechslungsgefahr kommt daher nur dann nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke die dem Wortbestandteil der Widerspruchsmarke „Sanex“ jedenfalls klanglich stark angenäherten Endsilben „zanex“ - deren Abstand selbst bei einer Aussprache des Konsonanten „z“ wie „ts“ eher gering ist - zur Prüfung einer die Verwechslungsgefahr begründenden Markenähnlichkeit isoliert herangezogen werden könnten.

Zwar ist es abweichend vom markenrechtlichen Grundsatz der Maßgeblichkeit der Gesamtheit aller Markenbestandteile und des sich daraus ergebenden Gesamteindrucks nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein kann bzw. dieser innerhalb des Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung behält (vgl. BGH WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz). Jedoch kann nach Auffassung des Senats bei

einem einheitlichen Markenwort wie „Clozanex“ nicht ohne weiteres auf „Bestandteile“ abgestellt werden, die für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten (vgl. BPatG, GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/Max). Wenngleich Fälle denkbar sind, in denen eine Verneinung dieser Frage zu unbilligen Ergebnissen führen würde, so spricht jedoch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 - MONOFLAM/POLYFLAM), dafür, dass ein Einwortzeichen als geschlossene Gesamtbezeichnung erfasst wird, ohne dass einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende oder auch nur selbständig kennzeichnende Bedeutung zugemessen wird. So besteht auch hier für den Verkehr kein Anlass, bei dem einheitlichen und klanglich gut erfassbaren Markenwort „Clozanex“, welches den Eindruck einer gesamtbegrifflichen Einheit hervorruft, die Endsilben „zanex“ als prägendes Element anzusehen. Die Anfangssilbe „Clo“ stellt keine typische Vorsilbe dar. Ihr kann zudem keine klar erkennbare Bedeutung zugeordnet werden, die eine Aufteilung der Marken in die Bestandteile „Clo“ und „zanex“ nahelegen könnte. Ebenso wenig weist die Lautfolge „zanex“ in der angegriffenen Marke einen eigenständigen Sinngehalt auf. Insbesondere wird der Verkehr darin schon aufgrund der konkreten Schreibweise der Mittelsilbe „za“ keinen beschreibenden Anklang etwa auf „san“ bzw. „sanus“ erkennen. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden entspricht eine Betonung der beiden Endsilben „zanex“ und einer damit verbindende Hervorhebung dieses Wortbestandteils auch nicht einer „natürlichen Silbengliederung“. Vielmehr werden dreisilbige Wörter, die wie „Closanex“ auf einen Konsonanten enden, sehr häufig auf der ersten und letzten Silbe betont (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 35/98 -Versal/Claversal). Ausgehend davon gibt es keinen Grund, weshalb entgegen dem sonst geltenden Grundsatz, dass die Anfangsbestandteile stärker im Vordergrund stehen, dies vorliegend gerade für den Bestandteil „zanex“ innerhalb der Widerspruchsmarke gelten soll.

Einer selbständig kennzeichnenden Stellung der Endsilben „zanex“ innerhalb der Gesamtmarke wirkt zudem noch entgegen, dass jedenfalls der Fachverkehr in den



Anfangssilben „Cloza“ bei den Waren der Klasse 05 einen Hinweis auf den INN „Clozapin“ erkennen und die angegriffene Marke daher eher unter Betonung der Anfangssilben „Cloza“ wiedergeben wird.

Besteht daher für den Verkehr kein Anlass, die Lautfolge „zanex“ als eigenständigen Wortbestandteil innerhalb der angegriffenen Marke aufzufassen, scheidet damit nicht nur eine unmittelbare, sondern auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr aus, da dieser Markenbestandteil innerhalb des einheitlichen Markenworts „Clozanex“ aus den vorgenannten Gründen auch nicht als Stammbestandteil angesehen wird. Es bedarf daher insoweit auch keiner Erörterung, ob „zanex“ und „Sanex“ überhaupt wesensgleich sind.

Dieser Beurteilung steht die „Sana/Schosana“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1993, 972 ff.), auf die sich die Widersprechende vor allem im Verfahren vor der Markenstelle berufen hat, nicht entgegen. Denn in diesem Fall war die ältere Einwortmarke „Sana“ identisch in die jüngere Marke übernommen worden, woran es vorliegend fehlt. Die darin angenommene kollisionsbegründende Wirkung des Bestandteils „Sana“ beruhte ferner maßgeblich darauf, dass diesem Bestandteil infolge intensiver Benutzung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzusprechen war, wofür sich vorliegend jedoch keine Anhaltspunkte bieten. Desweiteren handelte es sich auch um einen anderen Warengbiet, bei dem der beschreibende Anklang des Begriffs „Sana“ nicht so ausgeprägt war wie es vorliegend der Fall ist (vgl. dazu auch BPatG PAVIS ROMA 25 W (pat) 35/98 -Versal/Claversal).

Ebenso sind die seitens der Widersprechenden in der Beschwerdebegründung genannten Entscheidungen des EUGH „Arthur / Arthur & Felicie“ (GRUR 2003, 422) bzw. EuG „KIAP MOU / MOU“ (GRUR Int. 2004, 143) nicht vergleichbar. Gegenstand der Entscheidung des EUGH „Arthur / Arthur & Felicie“ war ausschließlich die Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer Identität von Zeichen bzw. Zeichenbestandteilen ausgegangen werden kann, hingegen nicht, ob und

unter welchen Voraussetzungen ein mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke identischer oder ähnlicher Zeichenbestandteil, welcher als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, die Gefahr von Verwechslungen zwischen diesen Zeichen begründen kann. Die weiterhin benannte Entscheidung „KIAP MOU./MOU“ des EuG kann nicht zum Vergleich herangezogen werden, weil es sich bei der Marke „KIAP MOU“ im Gegensatz zu der angegriffenen Marke „Clozanex“ um eine Kombinationsmarke handelte, bei denen Bestandteile eher in einer selbständig kennzeichnenden Weise hervortreten können als dies bei Einwortmarken der Fall ist. Soweit in dieser Entscheidung im übrigen zum Ausdruck gekommen ist, dass von einer die Gefahr von Verwechslungen begründenden Ähnlichkeit beider Marken bereits dann auszugehen ist, wenn eine Wortmarke aus nur zwei Wörtern besteht und eines davon klanglich oder bildlich mit dem einzigen Wort identisch ist, aus dem eine ältere Marke besteht, falls diese Wörter insgesamt oder für sich genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, vermag dem der Senat in dieser Allgemeinheit ohnehin nicht zu folgen.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Kliems

Bayer

Merzbach

Pr