



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 27/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Januar 2008

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 26 450

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 28. Mai 2002 angemeldete Wortmarke

Sana-Gel

ist am 13. Januar 2003 für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie 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“

unter der Nummer 302 26 450 in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 19. Januar 1990 unter der Nummer 1 152 847 für die Waren

„Arzneimittel, nämlich Venenmittel“

eingetragenen Wortmarke

SANAVEN

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 05 hat mit zwei Beschlüssen vom 11. Januar 2005 und 13. Januar 2006, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Ausgehend von einer trotz der beschreibenden Anklänge der Bestandteile „SANA“ und „VEN“ in ihrer Gesamtheit durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien zwar strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, soweit sich beide Marken auf identischen und erheblich ähnlichen Waren im Bereich der Klassen 03 und 05 begegnen könnten. Diesen genüge die angegriffene Marke jedoch in jeder Hinsicht, so dass eine Verwechslungsgefahr unabhängig vom Grad der Ähnlichkeit der Waren ausscheide.

Von Bedeutung dafür sei zunächst, dass der gemeinsame Anfangsbestandteil „Sana“ wegen seines auch bei Endverbrauchern weitgehend bekannten warenbeschreibenden Anklangs hinsichtlich der Gesundheit bzw. der Gesunderhaltung dienenden Produkten nur schwach kennzeichnend sei. Die angesprochenen Verkehrskreise würden daher veranlasst, die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung verstärkt zu beachten. Die Unterschiede in den konsonantischen

Anlauten „g“ bzw. „v“ und den Auslauten „l“ bzw. „n“ der jeweiligen Wortendungen „VEN“ bzw. „Gel“ seien aber deutlich genug, um Verwechslungen in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht auszuschließen, wobei dabei auch die unterschiedlichen Begriffsinhalte von „Gel“ (= halbfeste, pharmazeutische Zubereitung mit Wirkstoffen) und „Ven“ (= Hinweis auf Vene) einer Kollisionsgefahr zusätzlich entgegen wirkten.

Es sei auch nicht zu befürchten, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden i. S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 letzter Halbsatz MarkenG. Denn dem übereinstimmenden Bestandteil „Sana“ könne wegen seines warenbeschreibenden Anklangs und der daraus folgenden Kennzeichnungsschwäche kein Hinweischarakter auf den Geschäftsbetrieb der Widersprechenden beigemessen werden, zumal es entsprechend gebildete Arzneimittelkennzeichnungen verschiedener Hersteller gebe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Januar 2005 und 13. Januar 2006 die angegriffene Marke 302 26 450 „Sana-Gel“ zu löschen.

Entscheidend für die Begründung einer Verwechslungsgefahr sei die Übereinstimmung in dem Bestandteil „Sana“. Dieser besitze insbesondere durch seine Stellung am Wortanfang der Zeichen eine selbstständige und kennzeichnende Bedeutung sowohl innerhalb der Widerspruchsmarke als auch bei der angegriffenen Marke. Dem stehe auch nicht entgegen, dass der Wortbestandteil „Sana“ Assoziationen zu den lateinischen Begriffen „Sanatio“ bzw. „Sanus“ hervorrufe und bereits zum Gegenstand einiger Wortneuschöpfungen im pharmazeutischen Bereich genutzt worden sei. Denn die Bezeichnung „Sana“ sei eine originelle und einprägsame Abwandlung der lateinischen Begriffe „Sanatio“ bzw. „Sanus“, die vom ange-

sprochenen Verkehr nicht beschreibend aufgefasst werde. Zudem werde die Mehrheit der angesprochenen Verkehrskreise die Bezeichnung „Sana“ mangels hinreichender Kenntnisse der lateinischen Sprache als reines Phantasiewort verstehen.

Selbst wenn man aber davon ausgehe, dass der Bestandteil „San“ kennzeichnungsschwach sei, könne dieser Bestandteil bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht völlig außer Acht bleiben. Denn auch die Endsilben der Zeichen „VEN“ und „Gel“ wiesen einen beschreibenden Charakter auf. Bei dieser Kombination von beschreibenden kennzeichnungsschwachen Elementen innerhalb einer Marke sei dann aber keines davon geeignet, das Gesamtzeichen allein zu prägen. In ihrer Gesamtheit stimmten beide Marken jedoch in Vokalfolge, Silbenzahl und Silbengliederung und Klangfolge überein. Die demgegenüber nur sehr geringen Unterschiede in der Endsilbe beider Marken würden nicht ausreichen, um die Zeichen klanglich als auch schriftbildlich im Verkehr sicher auseinander zu halten, zumal der Verkehr in der Regel nur ein undeutliches Erinnerungsbild an die jeweilige Marke habe.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden darüber hinaus auch dem unzutreffenden Eindruck erliegen, dass unter diesen Marken vertriebene Produkte aus ein und derselben Herkunftsstätte bzw. Produktlinie eines Unternehmens stammten und daher beide Marken auch mittelbar verwechseln. Dies gelte umso mehr, als das Publikum den Bestandteil „Gel“ ganz klar und eindeutig mit der Darreichungsform des Produkts assoziiere.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es handele sich bei den beiden sich gegenüberstehenden Marken um sogenannte branchenübliche „sprechende Zeichen“, die in jeder Hinsicht den gebotenen Anforderungen an den Markenabstand gerecht würden. Ausgehend von einer Kennzeichnungsschwäche des gemeinsamen Bestandteils „Sana“ würden die Unterschiede in den vom angesprochenen Verkehr verstärkt beachteten Endsilben „Gel“ bzw. „VEN“ ausreichen, um eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in jeder Hinsicht auszuschließen.

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.

Offen bleiben kann, ob die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke im Gesamteindruck durch die beschreibenden Anklänge der Bestandteile „SANA“ und „VEN“ eingeschränkt ist (so BPatG, PAVIS PROMA 30 W (pat) 3/03 v. 12. Januar 2004 - SALUVEN/SANAVEN).

Denn auch wenn man ohne nähere Prüfung eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke unterstellt und weiterhin berücksichtigt, dass sich die Zeichen nach der Registerlage, von der mangels Erhebung einer Nichtbenutzungseinrede auszugehen ist, weitgehend auf identischen oder jedenfalls sehr ähnlichen Waren begegnen können, scheidet eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr trotz der danach an den Markenabstand zu stellenden strengen Anforderungen aus.

Maßgebend ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen sind dabei auch allgemeine Verbraucherkreise zu berücksichtigen, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher 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 zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beimisst (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

Beide Marken weisen ihrem Gesamteindruck nach aber sowohl schriftbildlich als auch klanglich noch hinreichende Unterschiede auf, um eine Verwechslungsgefahr in markenrechtlich relevantem Umfang auszuschließen.

Einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr wirkt bereits entgegen, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein Einwortzeichen handelt, während die angegriffene Marke als Mehrwortmarke ausgestaltet ist. Zur Unterscheidung bei einer jedenfalls im medizinisch-pharmazeutischen Bereich nicht gänzlich zu vernachlässigenden handschriftlichen Wiedergabe (vgl. dazu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 145) tragen ferner die Ober- bzw. Unterlängen des Endbestandteils „Gel“ der angegriffenen Marke bei, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (vgl. Ströbele/Hacker; Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 143).

Aber auch in klanglicher Hinsicht halten beide Marken einen hinreichenden Abstand ein, obwohl sie in ihrer Gesamtheit neben dem übereinstimmenden Anfangsbestandteil „SANA/Sana“ über einen weitgehenden identischen Sprech- und Betonungsrythmus sowie eine identische Vokalfolge „a-a-e“ verfügen.

Von Bedeutung dafür ist zunächst, dass hier allein die Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil „SANA/Sana“ kein entscheidendes Gewicht für die Begründung einer Verwechslungsgefahr beigemessen werden kann. Denn bei diesem der lateinischen Sprache entnommenen Begriff handelt es sich um ein vor allem für Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich häufig verwendetes Wortbildungselement, welches in seiner Bedeutung „gesund“ bzw. „Gesundheit“ von weiten Teilen des Verkehrs erkannt wird und wegen seines warenbeschreibenden Anklangs von Haus aus nur schwach kennzeichnend ist (vgl. BGH, GRUR 1993, 972, 975 - Sana/Schosana; BGH GRUR 1998, 927, 928 - COMPOSANA; ferner BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 172/95 v. 2. Oktober 1997; 30 W (pat) 3/03 v. 12. Januar 2004). Auch wenn solche beschreibenden Wortbestandteile trotz ihrer Kennzeichnungsschwäche bei der Prüfung des maßgebenden Gesamteindrucks der Zeichen nicht grundsätzlich unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl. BGH, GRUR 2004, 783, 785 - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 274), wird der Verkehr darin bei einer Verwendung als Markenbestandteil regelmäßig keine für die Identifikation und Kennzeichnung der Produkte wesentlichen Bestandteile erkennen.

Anders liegt der Fall zwar in Bezug auf die mehrteilige angegriffene Marke, weil der von dem Bestandteil „Sana“ durch einen Bindestrich abgesetzte Begriff „Gel“ sich in einem Hinweis auf die Darreichungsform erschöpft und nichts zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt. Gerade dadurch unterscheidet sie sich aber wesentlich von der als Einwortmarke ausgestalteten Widerspruchsmarke, bei der die beiden Bestandteile durch ihre Zusammenschreibung sowie aufgrund der hinreichend phantasievollen Verkürzung der Sachangabe „Venen“ zu „VEN“ zu einem

Wortganzen verschmolzen sind, bei dem keines der beiden Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt. Da der Verkehr Marken erfahrungsgemäß ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 - MONOFLAM/POLYFLAM), wird er die Widerspruchsmarke daher als geschlossene Gesamtbezeichnung erfassen, ohne dem Zeichenbestandteil „SANA“ eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zuzumessen.

Auch bei dem gebotenen Vergleich der Marken in ihrer Gesamtheit tritt der Begriffsgehalt von „-Gel“ als Sachhinweis auf die Darreichungsform des Produkts deutlich hervor und ist für weite Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar. Auf diese Weise ist der angehängte eigenständige Bestandteil geeignet, nicht nur im Schriftbild, sondern auch bei mündlicher Wiedergabe bzw. klanglicher Wahrnehmung eine Zäsur in der angegriffenen Marke zu bewirken und die Unterscheidung der Marken zu erleichtern. In begrifflicher Hinsicht kann dazu auch der in der Endsilbe der Widerspruchsmarke enthaltene Anklang an den Indikationsbereich „Venen“ beitragen, soweit dieser trotz der Einbindung in das Gesamtwort „Sanaven“ nicht nur von Fachleuten, sondern auch von Patienten erkannt wird.

Zudem wirken auch die rein klanglichen Unterschiede am Ende beider Zeichen einer Verwechslungsgefahr im Wortklang in einem noch hinreichenden Umfang entgegen. Die Endbestandteile „GEL“ und „ven“ heben sich aufgrund ihrer konsonantischen Unterschiede „g/v“ und „l/n“ merklich voneinander ab. Da die Endsilben beider Marken betont werden, führen insbesondere die sich deutlich unterscheidenden Anlaute „G“ bzw. „v“ zu einer kaum überhörbaren Abweichung im Gesamtklangbild beider Marken.

Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang ferner, dass bei der Widerspruchsmarke aufgrund der Verbindung der beiden Bestandteile „SANA“ und „VEN“ zu einer einheitlichen Gesamtbezeichnung der beschreibende Anklang der Endsilbe „VEN“ nicht in gleicher Weise deutlich hervortritt wie bei dem durch einen Binde-

strich abgesetzten Begriff „Gel“ der angegriffenen Marke, welcher - wie bereits dargelegt - als Hinweis auf die Darreichungsform nichts zur Kennzeichnungskraft der Marke beiträgt. Die angesprochenen Verkehrskreise werden die Widerspruchsmarke als einheitliches, wenngleich auch „sprechendes“ Zeichen wahrnehmen, während sich die Widerspruchsmarke aufgrund ihrer konkreten Ausgestaltung als Mehrwortmarke eher als Kombination einer Marke „Sana“ mit dem Beschaffenheitshinweis „Gel“ darstellt. Beachtet man weiterhin den erhöhten Aufmerksamkeitsgrad, mit dem der Verbraucher in der Regel den hier einschlägigen Produkten begegnet, so reichen im konkreten Fall nach Auffassung des Senats diese Unterschiede in beiden Marken noch aus, um auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 - Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand zu gewährleisten.

Die von der Widersprechenden in diesem Zusammenhang genannte Entscheidung des BGH „Sana/Schosana“ (GRUR 1993, 972, 975) bietet keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung. Zum einen beruhte die darin angenommene kollisionsbegründende Wirkung des Bestandteils „Sana“ maßgeblich darauf, dass diesem Bestandteil infolge intensiver Benutzung eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzusprechen war, wofür sich vorliegend jedoch keine Anhaltspunkte bieten. Des Weiteren handelte es sich auch um ein anderes Warenggebiet, bei dem der beschreibende Anklang des Begriffs „Sana“ nicht so ausgeprägt war wie es vorliegend der Fall ist. In Bezug auf die weiterhin benannte Entscheidung des EuG „RESPICUR/RESPICORT“ (GRUR Int. 2007, 593) fehlt es bereits deshalb an einer Vergleichbarkeit, weil die dortigen Endsilben weitreichende Gemeinsamkeiten in ihrem Konsonantengefüge aufwiesen, woran es vorliegend aber fehlt (vgl. dazu auch BPatG 25 W (pat) 119/04 - RESPICUR/RESPICORT - nicht veröffentlicht).

Eine Verwechslungsgefahr aus anderen Gründen ist ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere besteht nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Sie weisen zwar einen identischen Anfangsbestandteil auf; jedoch ist dieser wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, etwa als kennzeichnungskräftiger Stammbestandteil einer Zeichenserie der Widersprechenden zu wirken oder die Annahme einer engen Verbindung der Unternehmen zu begründen, wobei auch zu beachten ist, dass namentlich auf dem Gebiet der Arzneimittel mehr als auf anderen Warengeländen übereinstimmende Zeichenbestandteile anzutreffen sind und diesen dort daher jedenfalls für sich allein gesehen grundsätzlich die Eignung fehlt, die Vorstellung einer übereinstimmenden Herkunft auszulösen (vgl. BGH, GRUR 2006, 937 - Ichthyol II). Zudem ist auch die Art der Zeichenbildung verschieden, und zwar formal - zwei Wörter gegenüber einem einheitlichen Wort - als auch inhaltlich, da die angegriffene Marke einen Hinweis auf das Indikationsgebiet, die Widerspruchsmarke einen auf die Darreichungsform enthält.

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

Vorsitzender Richter Kliems ist
wegen Urlaubs gehindert zu
unterschreiben

Bayer

Merzbach

Bayer

Be