

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 211/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Marke 395 16 362

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die im Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. April 1999 angeordnete Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 102 463 richtet.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hinsichtlich der im Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. April 1999 angeordneten Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 782 331 bleibt dahingestellt.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung **elano** ist für

"Arzneimittel; diätetische Nahrungsmittel für medizinische Zwecke; Präparate zur Gewichtsreduktion für medizinische Zwecke, nämlich Schlankheitsmittel als Tagesration für Übergewichtige entsprechend § 14 A Verordnung über diätetische Lebensmittel; diätetische Nahrungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 30 enthalten;

Präparate zur Gewichtsreduktion für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 29 enthalten, nämlich Schlankheitsmittel als Tagesration für Übergewichtige entsprechend § 14 A Verordnung über diätetische Lebensmittel; Präparate zur Gewichtsreduktion für nichtmedizinische Zwecke, soweit in Klasse 30 enthalten, nämlich Schlankheitsmittel als Tagesration für Übergewichtige entsprechend § 14 A Verordnung über diätetische Lebensmittel"

im Markenregister eingetragen. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 30. Dezember 1995.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin (Widersprechende 1) der älteren, am 16. Dezember 1996 für

"Arzneimittel, pharmazeutische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke"

eingetragenen Marke 2 102 463 **Aleno**.

Weiter hat Widerspruch erhoben die Inhaberin (Widersprechende 2) der älteren, am 9. Januar 1964 ua für

"veterinärmedizinische Präparate, Konservierungsmittel für Lebensmittel"

eingetragenen Marke 782 331 **ELANCO**, deren Benutzung nicht bestritten ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch einen Beschluß einer Beamtin des höheren Dienstes vom 13. April 1999 ua die Verwechslungsgefahr hinsichtlich beider Widerspruchsmarken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Zur Widerspruchsmarke "Aleno":

Die Vergleichswaren könnten zum Teil identisch sein und richteten sich uneingeschränkt auch an Endverbraucher. Bei zugrundezulegender normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den zum Ausschluß der Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke nicht mehr gerecht werde. In Anbetracht der Übereinstimmung in Silbenzahl und -gliederung sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus schafften die Abweichungen in den ersten Silben der sich gegenüberstehenden Vokale "E" und "A" keinen nennenswerten Abstand, zumal beide Vokale - wenn auch in anderer Reihenfolge - jeweils in der anderen Marke an gleicher Buchstabenstelle vorkämen. Ein in "elano" enthaltener Begriffsanklang auf "Elan=Schwung, Begeisterung" dränge sich nicht in erforderlichem Ausmaß auf. Auf andere Arten der Verwechslungsgefahr komme es danach nicht mehr an.

Zu WiM 2 "ELANCO":

Bei beachtlicher Ähnlichkeit und teilweiser Identität der Waren sowie normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht gerecht werde.

Hiergegen hat die Brench Pharma AG, auf welche die angegriffene Marke mit Verfügung vom 13. Januar 1999 umgeschrieben worden ist, ausdrücklich als neue Markeninhaberin und Rechtsnachfolgerin der im Verfahren vor dem DPMA beteiligten "ABECAS Pharma Vertriebs GmbH" unter Vorlage einer Umschreibungsbestätigung mit Schriftsatz vom 25. Juni 1999 Beschwerde eingelegt und beantragt,

den Beschluß der Markenstelle vom 13. April 1999 aufzuheben und die Widersprüche aus der Marken 2 102 463 und 782 331 zurückzuweisen.

Sie bittet um Berichtigung des angefochtenen Beschlusses hinsichtlich der infolge Rechtsübergang und Umschreibung geänderten Inhaberin der angegriffenen Marke. Eine angekündigte Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt.

Die aus der Marke 2 102 463 "Aleno" Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Die aus der Marke 782 331 "ELANCO" Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen

und nimmt zur Begründung auf die Ausführungen in dem angefochtenen Beschluß Bezug.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

1. Zur Widerspruchsmarke 2 102 463 "Aleno":

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig.

Auch soweit die Beschwerde von der jetzigen Markeninhaberin "Brench AG" und nicht von der bis zum Abschluß des Widerspruchsverfahrens vor dem DPMA ausschließlich beteiligten Rechtsvorgängerin "ABECAS Pharma Vertriebs GmbH" eingelegt worden ist, bestehen keine Bedenken gegen eine zulässige Beschwerdeeinlegung und wirksame Verfahrensübernahme. Das Beschwerderecht des Rechtsnachfolgers, welches nicht von einer unter Umständen nach § 265 Abs 2 ZPO erforderlichen Zustimmung des Rechtsvorgängers und insbesondere des Beschwerdegegners - hier der Widersprechenden - abhängt, ist unmittelbar aus den Spezialvorschriften des § 28 Abs 2 und Abs 3 MarkenG herzuleiten (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 66 Rdn 24). Die Beschwerdeführerin konnte deshalb, nachdem aufgrund Verfügung des DPMA vom 13. Januar 1999 bereits die Umschreibung der angegriffenen Marke erfolgt war, selbst Beschwerde einlegen.

Weiterhin ist hier davon auszugehen, daß die nunmehrige Inhaberin der angegriffenen Marke und Beschwerdeführerin auch Beteiligte des laufenden Widerspruchsbeschwerdeverfahrens geworden ist, da die Widersprechende einer solchen Verfahrensübernahme im Sinne des § 265 Abs 2 Satz 2 ZPO zugestimmt hat, wobei auch eine stillschweigende Zustimmung durch konkludentes Prozeßverhalten ausreichend ist (vgl BGH GRUR 1999, 245 - LIBERO; BPatG MarkenR 2000, 228, 230 - turfa - mit weiteren Nachweisen). Vorliegend hat die Beschwerdeführerin ihre Beschwerde ausdrücklich und unter Vorlage der Umschreibungsbestätigung als Rechtsnachfolgerin in eigenem Namen eingelegt und ist auch in ihren nachfolgenden Eingaben sowie in Benachrichtigungen des Bundespatentgerichts von der Widersprechenden unbeanstandet als nunmehrige Markeninhaberin bzw Beschwerdeführerin genannt worden.

Die Beschwerde hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Markenstelle hat auf den nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobenen Widerspruch aus der älteren Marke die Löschung der angegriffenen Marke zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG angeordnet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Da Benutzungsfragen im vorliegenden Verfahren nicht aufgeworfen sind, ist bei den Waren von der Registerlage auszugehen. Danach können sich die jeweiligen Präparate aufgrund der in beiden Warenverzeichnissen enthaltenen weiten Oberbegriffe auf identischen Produkten begegnen. Da die Waren auch rezeptfrei erhältliche Arzneimittel umfassen können und es sich im Bereich der diätetischen Nahrungsmittel und Erzeugnisse sowie Präparate zur Gewichtsreduktion in großem Umfang auch um einfache, im typischen Selbstmedikationsbereich liegende Produkte handeln kann, die rezeptfrei sogar in Supermärkten usw erworben werden können, sind Endverbraucher als Verkehrskreise und mündliche Markenbenennungen uneingeschränkt zu berücksichtigen sind, was sich insgesamt verwechslungsfördernd auswirkt.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da entgegenstehende Anhaltspunkte nicht ersichtlich sind.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände sind an den Markenabstand zur Vermeidung der Kollisionsgefahr strenge Anforderungen zu stellen, die nicht erfüllt sind. Die Vergleichsmarken sind nach Auffassung des Senats jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, daß eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet und die Verwechslungsgefahr iSv § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist.

Der für die Beurteilung insoweit maßgebliche klangliche Gesamteindruck wird dadurch verwechselbar ähnlich gestaltet, daß die Markenwörter in der Silbenzahl und -gliederung sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus übereinstimmen und darüber hinaus einen völlig identischen Lautbestand aufweisen. Gegenüber diesen weitreichenden Annäherungen stellt die Abweichung zwischen den Wörtern, die allein darin besteht, daß die Vokale "e" und "a" in den jeweils ersten beiden Silben vertauscht positioniert sind, kein ausreichendes Gegengewicht dar. Da es sich sogar insoweit um identische Laute handelt, deren bloße Umstellung einen geringeren Abstand schafft als dies bei unterschiedlichen Lauten der Fall wäre und eine Wirkung erzeugt, die häufig als Klangrotation bezeichnet wird, wirkt dies der Verwechslungsgefahr nicht entgegen. Dies gilt insbesondere dann, wenn berücksichtigt wird, daß die Marken im Verkehr nicht nebeneinander aufzutreten pflegen und dann ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinnerungsbildes erfolgt (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 86 mwN), bei dem leicht eine Unsicherheit hinsichtlich der Reihenfolge der klangtragenden Vokale eintreten kann. Unter diesen Umständen kommt der Abweichung in den Vokalen "e" gegenüber "a" am Wortanfang für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr hier ausnahmsweise keine ausschlaggebende, hier verwechslungsmindernde, Bedeutung zu.

Ein in der angegriffenen Marke vorhandener Anklang auf den Begriff "elan" iSv "Schwung, Begeisterung" ist jedenfalls nicht derart ausgeprägt, daß er angesichts der genannten weitreichenden klanglichen Übereinstimmungen ohne eine begriffliche Analyse rasch und unmittelbar erkannt würde und damit eine Unterscheidung der Marken in erheblichem Umfang erleichtern könnte (iSv BGH GRUR 1992, 130 ff "BALL/Bally" und BGH MarkenR 2000, 130, 132 "comptes/ComTel"). Zwar mag einem möglicherweise sogar überwiegenden Teil der angesprochenen Verkehrskreise der Ausdruck "elan" geläufig sein. Aufgrund der hier vorliegenden

Verbindung mit dem Endvokal "o" vermittelt die angegriffene Marke jedoch ohne eine außer Betracht zu lassende analysierende Betrachtung (BGH GRUR 1995, 408 - PROTECH; BGH MarkenR 1999, 349 - YES; BGH BIPMZ 2000, 190 - St. Pauli Girl) schon eher den Eindruck eines eigenständigen Phantasiewortes. Im Hinblick auf die hochgradige Ähnlichkeit der Gesamtklangbilder besteht jedenfalls aber ganz überwiegend die Gefahr, daß auch den Verkehrskreisen, denen dieser Bedeutungsinhalt an sich bekannt oder aber der falsche Begriff zum Bewußtsein kommt.

Da bereits die klangliche Verwechslungsgefahr zu bejahen war, kann dahinstehen, ob auch in schriftbildlicher Hinsicht Verwechslungsgefahr besteht.

Nach alledem war die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke insoweit zurückzuweisen.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde hinsichtlich der Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 782 331 "ELANCO" konnte dahingestellt bleiben, da es nach der Zurückweisung der Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hinsichtlich der Widerspruchsmarke 395 16 362 "Aleno" bei der Löschung der angegriffenen Marke bleibt.

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

Kliems

Engels

Brandt

Na