



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 112/02
(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 394 04 459

hat der 25. Senat (Markenbeschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Sredl und des Richters Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

G r ü n d e

I.

Die Marke

SILOSAN

ist am 16. August 1995 zunächst für „Arzneimittel“ eingetragen worden. Aufgrund einer Beschränkung des Warenverzeichnisses im Verfahren vor der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts genießt die Marke Schutz noch für „Kardiaka“.

Gegen die Eintragung hat die Inhaberin der älteren, seit dem 16. April 1952 eingetragenen Marke 619 064

Silomat

Widerspruch erhoben. Diese Marke ist für „Arzneimittel“ geschützt.

Die Markenstelle hat mit Beschluß eines Beamten des höheren Dienstes vom 5. Februar 2002 die Verwechslungsgefahr bejaht und die Löschung der jüngeren Marke angeordnet. Da die Möglichkeit der Warenidentität bestehe und wegen fehlender Rezeptpflicht breite Verkehrskreise angesprochen seien, sei unter Annahme einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an den markenrechtlichen Abstand ein strenger Maßstab anzulegen. Diesen Abstand halte die jüngere Marke nicht ein, da die Markenwörter in Silbenzahl und Betonung sowie Vokalfolge übereinstimmten und zudem über verbrauchte Endungen verfügten, so dass sich insgesamt ein übereinstimmender klanglicher Gesamteindruck ergebe.

Mit der hiergegen eingelegten Beschwerde beantragt die Inhaberin der angegriffenen Marke sinngemäß,

den Beschluß der Markenstelle vom 5. Februar 2002 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 619 064 zurückzuweisen.

Sie hält die Vergleichsmarken für nicht verwechselbar. Auch wenn die Waren der Widerspruchsmarke unstreitig nicht verschreibungspflichtig seien, sei für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nur das Fachpersonal und nicht der Endverbraucher zu berücksichtigen. Nach der Hauptgruppe 53 der Roten Liste seien Kardiaka, soweit sie zur Behebung nicht nur milderer funktioneller Störungen bestimmt seien, verschreibungspflichtig. Gemäß Anlage A Ziffer 5c zu § 12 HeilmittelwerbeG dürfe hierfür auch keine Werbung betrieben werden. Der Wortanfang „SILO-“ sei infolge vielfältiger Verwendung kennzeichnungsschwach; ihm komme auch kein Sinngehalt zu. Anders verhalte es sich bei der Endung „-SAN“, die einen Anklang an heilende Wirkung vermittelte, während bei der Endung „-mat“ der Begriff

„Automat“ durchscheine. Im Sinne des Markengesetzes bestehe daher keine Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Hinweis der Inhaberin der angegriffenen Marke auf die Beteiligung ausschließlich des Fachpersonals und auf das bestehende Publikumswerbeverbot gehe fehl. Die Widerspruchsmarke werde für ein rezeptfrei erhältliches Arzneimittel eingesetzt. Die Markenstelle habe die Verwechslungsgefahr in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht zutreffend beurteilt. Der Wortanfang „SILO-“ sei nicht kennzeichnungsschwach, auch wenn in der Klasse 5 mehrere Marken mit dieser Anfangssilbe eingetragen seien. Keine dieser Marken werde jedoch für Arzneimittel verwendet, weil die Widersprechende dies durch Vorrechtsvereinbarungen sicher stelle. Die daraus folgende starke Kennzeichnungskraft von „SILO-“ werde auch dadurch untermauert, dass diesem Wortteil kein Sinngelalt zukomme und die Widerspruchsmarke seit 1960 für ein Hustenmittel benutzt werde. Demgegenüber seien die Endungen „-SAN“ bzw „-mat“ kennzeichnungsschwach; zumindest „-SAN“ werde für Arzneimittel-Erzeugnisse häufig verwendet.

II.

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg, denn auch nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nachdem Benutzungsfragen nach §§ 26, 43 MarkenG im vorliegenden Fall keine Rolle spielen, ist bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit von der Registerlage auszugehen. Danach können beide Marken auch zur Kennzeichnung identischer

Waren verwendet werden. Daß die Widersprechende ihre Marke derzeit tatsächlich für ein rezeptfrei erhältliches Hustenmittel einsetzt, ist in diesem Verfahren zwar nicht relevant; jedoch ist die Widerspruchsmarke weder durch die Fassung ihres Warenverzeichnisses noch durch die bei einer Reihe anderer Kardiaka faktisch bestehende Rezeptpflicht auf verschreibungspflichtige Produkte festgelegt. Somit müssen entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke auch die Endverbraucher mit berücksichtigt werden. Aufgrund dieser Umstände sind, wie die Widersprechende zu Recht geltend macht, grundsätzlich strenge Anforderungen an den markenrechtlichen Abstand zu stellen.

Der Senat geht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit von einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn sich die Widersprechende auf eine erhebliche, überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke aufgrund langjähriger Benutzung berufen hat. Die Widersprechende hat hierzu keine Unterlagen vorgelegt, aus denen sich diese Annahme ableiten ließe (vgl hierzu Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9, Rdnr 301 ff, 305 mit Hinweisen zur Rspr.). Die Benutzungslage ist dem Senat auch nicht aus eigener Anschauung bekannt. Aber auch bei normaler Kennzeichnungskraft der älteren Marke hält die jüngere Marke den erforderlichen Abstand gegenüber der älteren Marke nicht ein.

So wird der maßgebliche klangliche Gesamteindruck der Markenwörter von den Übereinstimmungen in der Wortlänge, der Silbenzahl, der Betonung, der Vokalfolge i-o-a und dem Wortanfang geprägt. Daß die Silbenfolge „SILO-“ ein für Arzneimittel verbrauchter, weil häufig verwendeter Bestandteil sei, konnte der Senat nicht feststellen. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dieses Vorbringen auch nicht belegt. Aus der Roten Liste 2003 lässt sich die Behauptung jedenfalls ebenso wenig ableiten wie aus den Eintragungen des Markenregisters. Der Wortanfang, der beim Erfassen eines Wortes als erstes wahrgenommen wird und bei dem die Aufmerksamkeit des Verbrauchers grundsätzlich größer ist, verliert seine Bedeutung für den klanglichen Gesamteindruck dadurch jedenfalls nicht (vgl BGH

GRUR 1975, 370 – Protesan/Protefix; GRUR 1993, 118 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1998, 924 – salvent/Salventerol).

Demgegenüber fallen die Unterschiede im weiteren Wortverlauf, die hier in der jeweils letzten Silbe zu finden sind, nicht dermaßen auffällig aus, dass sie der Verwechslungsgefahr entgegen wirken könnten. Immerhin stimmen sie im Vokal „a“ überein und enthalten mit den Lauten „N“ bzw „m“ ähnlich klingende Mitlaute, wobei der Endlaut „t“ der älteren Marke trotz seiner Eigenschaft als Sprenglaut nicht mehr stark genug hervortritt.

Zudem führt die häufige Verwendung der Endsilbe „-SAN“ und ihr auf heilende Wirkung hindeutender Sinngehalt noch stärker dazu, dass der kennzeichnende Schwerpunkt der Widerspruchsmarke im dominierenden Anfangsbestandteil „Silo-“ gesehen wird, der identisch in die jüngere Marke übernommen worden ist, mithin keinen Anhaltspunkt für ein Auseinanderhalten der Marken bietet.

Nachdem von dem vom EuGH entwickelten Verbraucherleitbild auszugehen ist, das auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abstellt (vgl Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 9, Rdnr 156 mit Hinweisen zur Rspr), und unter Berücksichtigung des Grundsatzes, dass auf dem Gesundheitssektor Markennamen mit besonderer Aufmerksamkeit wahrgenommen werden, um nachteilige Wirkungen auf die Gesundheit zu vermeiden, reichen die Unterschiede in den Endungen der Vergleichsmarken nicht aus, um den übereinstimmenden klanglichen Gesamteindruck auszuräumen und ein sicheres Nebeneinanderbestehen der Marken im Verkehr zu gewährleisten. Inwieweit auch in schriftbildlicher oder in assoziativer Hinsicht Verwechslungen zu befürchten wären, braucht daher nicht näher untersucht zu werden.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Sredl

Cl