



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 38/03

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
8. April 2004

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 03 404

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

GRÜNDE

I.

Die Bezeichnung

SANOFORM

ist am 25. Mai 2000 ua für die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke...“ in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. Juni 2000.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren ua für die Waren “Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniiques; substances diététiques à usage médical...” Wort-/Bild IR-Marke 668 575



die mit Wirkung vom 13. März 1997 für die Bundesrepublik Deutschland Schutz erlangt hat.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 21. Mai 2003 die Einrede der Nichtbenutzung im Beschwerdeverfahren erhoben und diese auch nach Vorlage von Glaubhaftmachungsunterlagen durch die Widersprechende, wonach die Widerspruchsmarke durch ihre Tochtergesellschaft in der Schweiz zur Kennzeichnung verschiedener Arzneimittel verwendet wird, mit der Begründung aufrecht erhalten, dass aus den eingereichten Unterlagen nicht ersichtlich sei, um welche Arzneimittel es sich konkret handele. Auch könne aus Rechtsgründen die ausschließliche Benutzung in der Schweiz einer rechtserhaltenden Inlandsbenutzung nicht gleichgestellt werden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat unter Berücksichtigung der Registerlage eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und strengen Anforderungen an den Markenabstand bestehe trotz der übereinstimmenden – allerdings kennzeichnungsschwachen Anfangsbestandteile „SANO“ („sano“) keine Verwechslungsgefahr, da sich der jeweilige Gesamteindruck der Marken in klanglicher Hinsicht durch die abweichende Vokalfolge und schriftbildlich durch die unterschiedliche Wortlänge hinreichend unterscheidet, wobei der durch die Bestandteile „SAN(O)“ und „FORM“ zuzuordnende Begriffsgehalt der angegriffenen Marke zusätzlich verwechslungsmindernd wirke.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Erwägungen der Markenstelle zur Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke seien im Hinblick auf die Ausführungen zu den beschreibenden Bestandteilen „SANUS“ und „FIT“ und der angenommenen Kennzeichnungsschwäche des

Bestandteils „sano“ für „sanus“ (gesund) nicht widerspruchsfrei. Das Wort „sanofi“ erscheine dem durchschnittlichen Verbraucher als Phantasiewort ohne jeglichen beschreibenden Begriffsanklang. Selbst der Hinweis auf „sanus“ verliere sich in der Widerspruchsmarke völlig. Die Markennamen seien in den ersten beiden Silben völlig identisch, wiesen den gleichen Sprechrhythmus auf und stimmten auch im Anlaut der jeweiligen dritten Silbe „Form“ und „fi“ überein. Wenn die Markenstelle gleichwohl trotz der Berücksichtigung strenger Anforderungen eine Verwechslungsgefahr verneint habe, widerspreche dies den Erfahrungssätzen, dass für den durchschnittlichen Verbraucher in der Regel der Wortbeginn größere Bedeutung aufweise und sich im Erinnerungsbild eher die Übereinstimmungen als die Unterschiede der Worte einprägten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Marken unterschieden sich hinreichend, da die Widerspruchsmarke eine andere Vokalfolge aufweise und gänzlich verschieden betont werde – nämlich auf der zweiten Silbe „no“, während die angegriffene Marke auf der ersten Silbe „Sa“ betont werde, zumal – wie auch die Markenstelle zutreffend ausgeführt habe - der Wortanfang „SANO“(„sano“) der Zeichen einen beschreibenden Charakter aufweise und häufig auf dem fraglichen Warengbiet anzutreffen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss sowie die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des

Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen worden, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 1 Satz 3, Abs 2 Satz 2 MarkenG.

1) Der Senat unterstellt bei seiner Entscheidung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke. Denn auch nach seiner Auffassung besteht zwischen den Marken losgelöst von der Benutzungsfrage auch unter Berücksichtigung der Registerlage keine Verwechslungsgefahr. Die angegriffene Marke hält gegenüber der Widerspruchsmarke selbst im Bereich identischer Waren - insbesondere auch im Bereich rezeptfreier identischer Arzneimittel – einen ausreichenden Markenabstand ein, auch wenn unter Berücksichtigung der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der möglichen Warenidentität und der einzubeziehenden allgemeinen Verkehrskreise strenge Anforderungen an den von der angegriffenen Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind. Insoweit ist allerdings darauf hinzuweisen, dass auch im Hinblick auf die allgemeinen Verkehrskreise auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist (vgl zum geänderten Verbraucherleitbild BGH MarkenR 2002, 124, 127 – Warsteiner III - mit weiteren Hinweisen; EuGH MarkenR 2002, 231, 236 – Philips/Remington), der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal / Indohexal).

2) Eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher Hinsicht liegt vorliegend wegen der unverkennbar deutlich abweichenden Wortlänge und der in jeder üblichen Schreibweise abweichenden Buchstabenkontur der Wörter eher fern, selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden für die Beurteilung der (schrift)bildlichen Verwechslungsgefahr nur auf den Wortbestandteil der Widerspruchsmarke als isoliert kollisionsbegründenden Markenbestandteil abstellen würde (vgl aber BGH GRUR 2002, 167/ 170 – Bit/Bud; BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/ OKV; zur Kritik vgl BPatG, Entscheidung vom 23. Oktober 2003, Az. 25 W (pat) 52/02 - zur Veröffentlichung bestimmt). Denn die gegenüberstehenden Markenwörter unter-

scheiden sich - wie schon die Markenstelle ausgeführt hat - bereits hinreichend aufgrund ihrer erheblich abweichenden Wortlänge. Zudem ist die Widerspruchsmarke auch nicht etwa vollständig als Wortbestandteil in der jüngeren Marke übernommen worden. Vielmehr ist der Endungsbuchstabe „i“ gegenüber dem an entsprechender Stelle stehenden „o“ auffällig verschieden.

3) Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist auch in klanglicher Hinsicht eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen, da die wie „sa-no-form“ und „sa-no-fi“ gesprochenen Markenwörter auch im Klangbild nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck deutliche Unterschiede aufweisen, welche trotz der Gemeinsamkeiten des jeweiligen Lautbestands auch aus der Erinnerung heraus für eine hinreichende klangliche Differenzierung und eine ausreichende Unterscheidung der Markenwörter sorgen. Wie bereits die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat, weisen die Markenwörter deutlich abweichende Endsilben sowie eine unterschiedliche Vokalfolge auf, welche insbesondere durch die unterschiedliche Betonung der Markenwörter auch im Gesamtklangbild deutlich zur Geltung kommt. Während die Betonung der angegriffenen Marke auf der Anfangssilbe „Sa“ und der gerade von der Widerspruchsmarke abweichenden Endsilbe „FORM“ liegt, wird die Widerspruchsmarke im Inland wohl hauptsächlich auf der Mittelsilbe „no“ betont. Sofern (auch) die Endsilbe „fi“ betont wird, klingt der vom Vokalbestand der angegriffenen Marke abweichende helle Laut „i“ noch deutlicher nach und wirkt gemeinsam mit den weiteren Abweichungen der Endsilben und der unterschiedlichen Artikulation der Wörter den klanglichen Gemeinsamkeiten noch deutlicher entgegen. Auch wenn für die Beurteilung auf das eher undeutliche Erinnerungsbild des Verbrauchers abzustellen ist, unterscheiden sich deshalb die Markenwörter in ihrem jeweiligen klanglichen Gesamteindruck hinreichend.

Unter Berücksichtigung dieser Umstände hält die angegriffene Marke trotz der formellen Übereinstimmung in fünf von acht Lauten auch in klanglicher Hinsicht aus der Sicht des Senats noch einen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein. Dies gilt insbesondere auch, wenn man zudem berücksichtigt,

dass der gemeinsame Bestandteil „Sano“ („SANO“) in der Widerspruchsmarke nicht gleichermaßen wie in der jüngeren Marke als eigenständiger Bestandteil hervortritt. Während die jüngere Marke ohne weiteres als eine aus den „sprechenden“ Markenbestandteilen „SANO“ und „FORM“ gebildete Wortzusammenfügung verstanden wird, erweist sich die Widerspruchsmarke trotz ihrer formalen Übereinstimmung in dem Bestandteil „sano“ eher in ihrer Gesamtheit als Phantasiebegriff, in welchem der begriffliche Anklang der jüngeren Marke keine Entsprechung findet. Im übrigen ist insoweit zu berücksichtigen, dass – selbst wenn man insoweit der Auffassung des Senats nicht folgen würde - der jeweilige Bestandteil „sano“ („SANO“) wegen seiner häufigen sachbezogenen Verwendung als Hinweis auf Gesundheit in Kennzeichnungen von Produkten, welche der Gesundheit dienen, sich zudem eher als kennzeichnungsschwach erweist und der Verkehr sich deshalb in verstärktem Maße auch an den weiteren – hier sich deutlich unterscheidenden - Markenbestandteilen orientieren wird.

Ebenso sieht der Senat keine Anhaltspunkte dafür, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen und deshalb verwechseln, zumal die Widerspruchsmarke mit Ausnahme einer Übereinstimmung in dem kennzeichnungsschwachen Bestandteil „SANO“/„sano“ keine sonstigen strukturellen Gemeinsamkeiten zu der angegriffenen Marke aufweist, wie zum Beispiel Abwandlungsbestandteile, welche den Verkehr unter dem Gesichtspunkt der mittelbaren Verwechslungsgefahr oder der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne zu einer gemeinsamen betrieblichen Zuordnung der Marken veranlassen und eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr begründen könnten (vgl zu den Voraussetzungen Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 54 ff mwN).

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

Kliems

Bayer

Engels

Na