



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 226/02

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die angegriffene Marke 396 09 436**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Hartlieb

beschlossen:

Die Beschwerde der aus der Marke 1 099 473 Widersprechenden wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Marke **SELENIUM-ACE** ist am 23. Januar 1997 für Waren der Klasse 5 nämlich für „Medizinische Zusätze zu Nahrungsmitteln, nichtmedizinische und nicht-pharmazeutische Zusätze zu Nahrungsmitteln, im wesentlichen bestehend aus Mineralstoffen, Vitaminen oder Spurenelementen oder Kombinationen daraus“ in das Register eingetragen worden (Nr. 396 06 436). Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 29. März 1997.

Widerspruch erhoben hat ua am 12. Juni 1997 die Inhaberin der am 24. November 1986 für „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich Präparate zur Behandlung von Selenmangelzuständen“ eingetragenen Marke 1 099 473 **Selenase**.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Verfahren vor dem Patentamt mit Schriftsatz vom 15. Mai 1997 bestritten. Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung sind von der Widerspre-

chenden vorgelegt worden. Daraufhin hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mitgeteilt, dass sie zur Kenntnis nehme, „dass die Widersprechende die Marke **Selenase** für den engen Bereich eines verschreibungspflichtigen Medikamentes zur Anwendung bei nachgewiesenem Selenmangel benutzt. Hinsichtlich aller weiteren Waren wird die Widerspruchsmarke nicht benutzt. Insofern wird die Nichtbenutzungseinrede aufrechterhalten“.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß die Verwechslungsgefahr verneint und ua diesen Widerspruch zurückgewiesen. Ein Auseinanderhalten der Marken sei auch bei Zugrundelegung strenger Anforderungen an den Markenabstand gewährleistet, zumal der gemeinsame Bestandteil „SELEN-/Selen-“ auf den Inhaltsstoff „Selen“ hinweise, so dass der Verkehr seine Aufmerksamkeit verstärkt den übrigen Bestandteilen zuwende.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält insbesondere angesichts identischer Wortanfänge und nahezu identischer Endungen Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. August 2002 insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke 1 099 473 **Selenase** zurückgewiesen worden ist und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen die Entscheidung der Markenstelle für zutreffend, zumal mit der Widerspruchsmarke nur verschreibungspflichtige Präparate vertrieben würden. Auch sei zu berücksichtigen, dass „Selenium“ bzw „Selen“ in einer Vielzahl von Drittzeichen enthalten sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache aber nicht begründet. 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 gemäß §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zu Recht zurückgewiesen worden.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalles durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken sowie der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (ständige Rechtsprechung zB BGH MarkenR 2002, 332, 333 – DKV/OKV; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 2004, 235, 237 - Davidoff II jew mwN).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer eher geringen Kennzeichnungskraft und damit von einem verminderten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Dies beruht darauf, dass die Widerspruchsmarke **Selenase** im Anfangsbe-

standteil einen Hinweis auf den Inhaltsstoff „Selen“ der geschützten Erzeugnisse enthält und „-ase“ als Endung von Fachwörtern aus dem Bereich der Biochemie zur Bezeichnung von Enzymen dient (vgl Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke).

Soweit die Widersprechende unter Hinweis auf „ein weit verbreitetes, mit steigendem Erfolg vertriebenes“ Selen-Präparat eine durch Benutzung erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke beanspruchen sollte, kann dies demgegenüber nicht berücksichtigt werden. Auch wenn die Inhaberin der angegriffenen Marke dem diesbezüglichen Vorbringen der Widersprechenden nicht direkt widersprochen hat, reichen die vorgetragenen Tatsachen, die sich auf die Behauptung einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch Benutzung beziehen, nicht aus, um hierauf die rechtliche Wertung einer erhöhten Kennzeichnungskraft stützen zu können. Eine solche Beurteilung erfordert vielmehr die Heranziehung aller relevanten Umstände, so insbesondere den von der Marke gehaltenen Marktanteil, die Intensität, geographische Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, den Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, den Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennt sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von Berufsverbänden (vgl EuGH GRUR Int 1999, 734, 736 - Lloyd/Loints; BGH aaO - DKV/OKV). Die Benutzung als solche dient nur dem Rechtserhalt der Marke.

Aufgeworfene Benutzungsfragen können dahingestellt bleiben; Verwechslungsgefahr besteht auch dann nicht, wenn zu Gunsten der Widersprechenden von der Registerlage und von identischen bzw eng ähnlichen Waren ausgegangen wird, für die im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse eine Rezeptpflicht im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke nicht festgeschrieben ist, und auch in tatsächlicher Hinsicht der Fachverkehr nicht im Vordergrund steht und damit die allgemeinen Verkehrskreise uneingeschränkt für die Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist allerdings davon auszugehen, dass grund-

sätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/ TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 liSp – ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24.-Lloyd/Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Dabei fällt hier ins Gewicht, dass Selen vergleichsweise schnell zu einer Intoxikation führen kann, was ein Indiz für besondere Aufmerksamkeit ist (vgl BPatG 30 W (pat) 41/96 - Selly/Selit, veröffentlicht auf PAVIS PROMA CD-ROM).

Bei danach anzulegenden nicht mehr ganz strengen Maßstäben ist ein zur Vermeidung von Verwechslungen ausreichender Markenabstand in jeder Hinsicht gewahrt.

Zwar stimmen die Marken in den Wortanfängen „SELEN-/Selen-“ überein. Von Bedeutung ist jedoch zunächst, dass diese Übereinstimmung bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit weniger ins Gewicht fällt, als dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Denn bei „SELEN-/Selen-“ handelt es sich um die unmittelbare damit nicht kennzeichnend wirkende Bezeichnung des Inhaltsstoffs „Selen“ (vgl Duden aaO). Wenngleich derartige beschreibende Zeichenelemente bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Gesamteindruck noch angemessen mitzuberücksichtigen sind, so bewirken sie doch eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf die übrigen Markenteile.

In den übrigen Markenteilen unterscheiden sich die Marken zunächst deutlich durch die zusätzlichen Buchstaben „-ium“ in der angegriffenen Marke, die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung haben. Diese zusätzlichen Buchstaben „-ium“ sowie die durch den Bindestrich bewirkte Zäsur führen zudem zu einer anderen Silbengliederung wie auch einem abweichenden Sprech- und Betonungs-

rhythmus der Marken: „Se-le-ni-um-Aa-tze“ steht „Se-le-na-se“ gegenüber. Markant ist der Unterschied auch in den Wortenden vor allem dann, wenn der Markenbestandteil **ACE** der angegriffenen Marke nach den Einzelbuchstaben „A“, „C“ und „E“ ausgesprochen wird, was für diejenigen Verkehrskreise in Betracht kommt, die an eine Kombination von Selen mit den Vitaminen A, C und E denken. Gleiches gilt für diejenigen Verkehrskreise, die in „Selenium“ das englische Wort für „Selen“ erkennen und dann „ACE“ entweder nach Einzelbuchstaben englisch aussprechen (äih-ci-i) oder als englisches Wort (äihz). Die Vergleichsmarken unterscheiden sich aber auch dann noch hinreichend deutlich, wenn ein verbleibender Teil des Verkehrs den Markenbestandteil **ACE** als deutsches Wort wie „Aatze“ oder „Aake“ ausspricht: der Buchstabe „C“ tritt bei jeder Aussprache auffälliger hervor, als das weich gesprochene „s“ in der Widerspruchsmarke. All dieses führt unter Berücksichtigung der Gemeinsamkeiten im Gesamteindruck zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichend verschiedenen Klangbild der Marken.

Im schriftbildlichen Vergleich ist unter den genannten Umständen ein Auseinanderhalten der Marken in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der geschilderten Abweichungen ebenfalls gewährleistet. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige und auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort, wodurch Markenabweichungen im Schriftbild eher auffallen.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Hartlieb

Ko