



# BUNDESPATENTGERICHT

Verkündet am  
6. Juli 2005

...

32 W (pat) 113/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 302 62 569**

hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 6. Juli 2005 unter Mitwirkung des Richters Viereck als Vorsitzenden sowie der Richter Dr. Albrecht und Kruppa

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Markenstelle für Klasse 30 - vom 22. März 2004 insoweit aufgehoben, als der Widerspruch für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" zurückgewiesen wurde. Für diese Waren wird die Marke 302 62 569 gelöscht.

## **Gründe**

### **I.**

Die am 19. Dezember 2002 angemeldete und am 7. April 2003 unter der Nr. 302 62 569 in das Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Wortmarke

VIVAYA

ist für folgende Waren bestimmt:

Rohsalze; Salze für gewerbliche Zwecke; Seifen; Parfümeriewaren; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnpfutzmittel; ätherische Essenzen; ätherische Öle; Badesalze für nicht medizinische Zwecke; kosmetische Badezusätze; phar-

mazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Tees, Kräutertees und Kräuter für medizinische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; Salze und Badesalze für medizinische Zwecke; Salze für Mineralwasserbäder; Algen als Würzstoff; pflanzliche Aromastoffe, ausgenommen ätherische Öle; Kaffee; Tee; nicht medizinische Kräutertees; Kakao; Mehle und Getreidepräparate; Honig, Kochsalz; Kräutersalze; Essig, Gewürze; Gewürzmischungen; Öle für Speisezwecke,

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 18. Oktober 2002 angemeldeten und am 26. November 2002 eingetragenen deutschen Marke 302 51 226

VIVANY,

die für

pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen

Schutz genießt. Der Widerspruch richtete sich zunächst gegen "alle gleichen oder gleichartigen Waren" der jüngeren Marke.

Die mit einer Regierungsangestellten im höheren Dienst besetzte Markenstelle für Klasse 30 hat den Widerspruch durch Beschluss vom 22. März 2004 mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Die Marken stimmten zwar in der Buchstabenfolge "viva" überein, unterschieden sich jedoch (klanglich) markant in den nachfolgenden Lautfolgen "YA" und "NY". Es ergäben sich insgesamt völlig unterschiedliche Gesamtklänge. Auch im visuellen Gesamteindruck bewirkten die nicht unbeachtet bleibenden Endbuchstaben in jeder Schreibweise eine zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichende Unterscheidung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Ihrer Auffassung nach ist der beiden Marken gemeinsame Bestandteil "VIVA", auch seines Sinngehalts wegen, für die Marken prägend. Die Endungen würden weniger beachtet, wobei aber auch hier jeweils ein "Y" enthalten sei. Aus der undeutlichen Erinnerung heraus sei die genaue Reihenfolge der Buchstaben nicht immer bewusst. Selbst in Fachkreisen, vor allem bei Hilfspersonal von Ärzten und Apothekern könne es auch bei Erzeugnissen auf dem Pharmabereich zu Verwechslungen kommen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Widersprechende den Widerspruch beschränkt auf "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke".

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 30 vom 22. März 2004 aufzuheben und die angegriffene Marke im vorgenannten Umfang zu löschen.

Der Markeninhaber hat sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache geäußert und auch an der mündlichen Verhandlung nicht teilgenommen.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und im Umfang der jetzt noch streitbefangenen Waren begründet. Bezüglich aller sonstigen, mit dem Widerspruch nicht mehr angegriffenen Erzeugnissen steht die jüngere Marke dagegen außer Streit.

Nach § 42 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist die Eintragung einer Marke im Falle eines Widerspruchs zu löschen, wenn wegen ihrer Ähnlichkeit mit einer eingetragenen Marke älteren Zeitrangs und der Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl. BGH GRUR 2002, 626 - IMS).

Von den mit dem Widerspruch weiterhin angegriffenen Waren der jüngeren Marke sind "pharmazeutische Erzeugnisse" mit "pharmazeutische Erzeugnisse und Substanzen" vollständig identisch und "veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" nicht unbeträchtlich ähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke liegt im durchschnittlichen Bereich. Dabei ist auf die Marke in ihrer Gesamtheit, also einschließlich der Endsilbe abzustellen. "VIVANY" wirkt wie ein Kunstwort, ein etwaiger beschreibender Anklang von "VIVA" (in romanischen Sprachen) tritt innerhalb des Gesamtworts zurück.

Dass die Vergleichsmarken klanglich keine verwechslungsbegründende Ähnlichkeit aufweisen, hat die Markenstelle zutreffend dargelegt. Schriftbildlich sind sich beide Marken aber ähnlich. Sie haben fünf von jeweils sechs Buchstaben gemeinsam, wobei die ersten beiden Silben vollständig übereinstimmen. Aus der Erinnerung heraus wird die Abweichung am Wortende nicht stets deutlich zutage treten.

Auch auf dem vorliegenden Warenssektor - zumal nicht ausschließlich verschreibungspflichtige Medikamente beansprucht werden - kann es, selbst im generell aufmerksamen Fachverkehr, zu Verwechslungen kommen. Der Bundesgerichtshof hat (noch unter der Geltung des Warenzeichengesetzes) in durchaus vergleichbaren Fällen (GRUR 1993, 118 - Covato/Corvasal; 1995, 50 - Indorekal/Indohexal) das Bestehen einer Verwechslungsgefahr bei Warenidentität bzw. beträchtlicher Warenähnlichkeit, nicht herabgesetzter Kennzeichnungskraft und (noch) vorhandener Markenähnlichkeit angenommen. Der Senat sieht keine Veranlassung, unter der Geltung des MarkenG andere Maßstäbe anzulegen.

Der angefochtene Beschluss war deshalb teilweise aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke für die in der Beschlussformel genannten Waren anzuordnen.

Gründe für eine Auferlegung von Verfahrenskosten (gemäß § 1 Abs. 1 MarkenG) sind nicht ersichtlich.

Viereck

Dr. Albrecht ist wegen Urlaubs  
an der Unterschrift verhindert.

Kruppa

Viereck

Hu