



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 43/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 304 49 791

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2007 aufgehoben. Die Marke 304 49 791 ist wegen des Widerspruchs aus der Marke 302 10 453 zu löschen.

Gründe

I.

Die am 31. August 2004 angemeldete Marke

Venlatox

ist am 27. Januar 2005 für die Waren

„pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege“

unter der Nummer 304 49 791 in das Markenregister eingetragen worden.

Die Inhaberin der am 6. August 2002 für die Waren

„Humanarzneimittel“

eingetragenen Marke 302 10 453

Venlafax

hat dagegen Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 28. März 2007 wurde der Widerspruch durch eine Prüferin des höheren Dienstes zurückgewiesen. Die Marken könnten sich auf identischen Waren begegnen und die Widerspruchsmarke verfüge mangels entgegenstehender Anhaltspunkte noch über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Bei der Zielgruppe der in Rede stehenden Waren handle es sich um breite Verkehrskreise, die allerdings bei dem Erwerb dieser Waren eine gewisse Sorgfalt anwendeten. Unter diesen Umständen ist die Einhaltung eines deutlichen Abstands zu fordern, an den allerdings keine zu strengen Anforderungen gestellt werden dürften. Dieser Abstand werde von der angegriffenen Marke aber selbst bei Vorliegen von identischen Waren und Anwendung nur durchschnittlicher Sorgfalt beim Erwerb noch eingehalten. Die beiden Markennörter unterschieden sich in ihrer zweiten Worthälfte. Dort verfüge die angegriffene Marke am Silbenbeginn über den klangstarken Konsonanten und Sprenglaut „t“ und den Vokal „o“, die Widerspruchsmarke dagegen über den klangschwachen Konsonanten und Reibelaut „f“ sowie den Vokal „a“. Auf dem sich unterscheidenden Wortteil liege auch die Betonung. Die genannten Unterschiede reichten aus, um den Marken ein eigenständiges Klangbild zu verleihen und fallen so auf, dass Verwechslungen klanglicher Art ausgeschlossen seien. Der Sinngehalt von „tox“ (toxisch) in der angegriffenen Marke, der der Widerspruchsmarke fehle, diene zusätzlich dazu, die Zeichen besser auseinander halten zu können. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit sei auf Grund der typischen Umrissscharakteristik von „-to-“, gegenüber „-fa-“, ausgeschlossen. Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts dargetan oder ersichtlich.

Hiergegen hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt und beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 5 vom 28. März 2007 die Verwechslungsgefahr der angegriffenen Marke 304 49 791 mit der Widerspruchsmarke 302 10 453 festzustellen und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentität sei ein erheblicher Abstand zwischen den Marken erforderlich, der jedoch nicht eingehalten werde. Die Zeichenähnlichkeit sei nach dem Gesamteindruck zu beurteilen. Beide Marken beständen aus 8 Buchstaben, wobei die ersten 5 und der letzte identisch seien. Die Abweichung in der letzten Silbe sei von geringerer Bedeutung. Aufgrund der Dreisilbigkeit, der identischen Vokal- und Silbenanordnung und bei identischem Sprachrhythmus bestände hinreichende klangliche Ähnlichkeit. Schriftbildlich seien zudem die in der Widerspruchsmarke vorkommenden Buchstaben „fa“ mit den Buchstaben „to“ der angegriffenen Marke hochgradig ähnlich. Es sei nicht damit zu rechnen, dass Endverbraucher eine begriffliche Anlehnung der Silbe „tox“ an „toxin“ erkennen. Eine zumindest vorliegende hochgradige schriftbildliche Ähnlichkeit reiche für die Annahme einer Verwechslungsgefahr aus. Dies gelte selbst bei einer höheren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise bei Arzneimitteln.

Die Inhaber der angegriffenen Marke hat sich zur Beschwerde der Widersprechenden nicht geäußert.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f -Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26). Eine Verwechslungsgefahr kann dabei bejaht werden, wenn ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann.

Die Waren „pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege“ auf Seiten der angegriffenen Marke und die „Humanarzneimittel“ der Widerspruchsmarke sind teilweise identisch, da pharmazeutische Erzeugnisse auch Humanarzneimittel umfassen, und im Übrigen ohne weiteres ähnlich.

Die Widerspruchsmarke hat eine noch durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar ist „Venlafax“ an den INN „Venlafaxin“ angelehnt (ein selektiver Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, der als Antidepressivum eingesetzt wird), jedoch ist die Verkürzung willkürlich und hinreichend phantasievoll, da die natürliche Silbengliederung des INN „Ven-la-fa-xin“ in der Widerspruchsmarke zerschnitten ist.

Die Waren wenden sich auch an allgemeine Verkehrskreise, die zwar auf gesundheitlichem Gebiet aufmerksamer sind als bei anderen Waren des täglichen Gebrauchs, denen jedoch der begriffliche Anklang an den INN bei der Wider-

spruchsmarke nicht geläufig ist. Sie verbinden mit der Silbe „fax“ innerhalb des Gesamtzeichens ebenfalls keinen Begriffsgehalt. Laien nehmen vielmehr die jeweiligen Wörter insgesamt als Phantasiebezeichnungen wahr. Innerhalb der angegriffenen Marke ist diesen Verkehrskreisen oft auch der Anklang der Silbe „tox“ an „toxisch“ oder an „Toxin“ nicht bewusst.

Insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht bei einer Schreibweise mit großem Anfangsbuchstaben und Kleinschreibung im Übrigen kommen sich die Marken zu nahe, um eine rechtserhebliche Verwechslungsgefahr hinreichend auszuschließen. So sind die Buchstaben „Venla-x“ identisch, „f“ und „t“ weisen jeweils eine Oberlänge auf. Die Buchstaben „a“ und „o“ sind durch die Rundungen und fehlenden Ober- oder Unterlängen ebenfalls ähnlich. Zeichenlänge und Umrisssbild der jeweiligen Marken sind bei dieser Schreibweise ebenfalls ähnlich. Insgesamt sind die Zeichen im Schriftbild verwechselbar.

In klanglicher Hinsicht sind zwar die Unterschiede zwischen den Lauten „t“ und „f“ größer sind als im Schriftbild, allerdings stechen sie innerhalb des jeweiligen Gesamtklangbildes nicht markant hervor. Auf der jeweils letzten Silbe mit den Unterschieden im Anlaut und im Vokal („o“ bzw. „a“) liegt zwar eine Betonung, jedoch spricht die völlige Übereinstimmung in der Silbenzahl, dem Sprech- und Betonungsrhythmus und in den Lauten „Venla-x“ mit dem betonten Zeichenanfang und dem markanten Laut „x“ am Wortende, jedenfalls bei identischen Waren für eine Verwechslungsgefahr der Zeichenwörter auch in klanglicher Hinsicht. Letztlich kann das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht dahingestellt bleiben, da bei den hier maßgeblichen Waren auch eine Ähnlichkeit in schriftbildlicher Hinsicht allein ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

Die Beschwerde der Widersprechenden hat daher Erfolg.

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

Kliems

Merzbach

Bayer

Na