



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 113/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 304 19 950**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 28. Januar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, des Richters Paetzold und der Richterin Hartlieb

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. April 2006 insoweit aufgehoben, als darin die Marke 304 19 950 hinsichtlich der Waren „pharmazeutische und chemische Erzeugnisse zur Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen“ gelöscht wurde. Der Widerspruch aus der Marke 399 44 992 wird auch insoweit zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Eingetragen seit dem 27. Oktober 2004 unter der Nummer 304 19 950 u. a. für die Waren

„pharmazeutische und chemische Erzeugnisse zur Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht-medizinische Zwecke hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen“

ist die Wortmarke

Ortho-bio.

Widerspruch wurde erhoben aus der am 5. Oktober 1999 unter der Nummer 399 44 992 für die Waren

„Arzneimittel; Diagnostika für medizinische Zwecke; Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Eiweißen; Nahrungsergänzungsmittel für nicht medizinische Zwecke, hauptsächlich bestehend aus Kohlenhydraten“

eingetragenen Wortmarke

ORTHO-BIOSYN.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die angegriffene Marke teilweise, nämlich im Umfang der obengenannten Waren gelöscht und im Übrigen den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie im Wesentlichen angeführt, bei identischen Waren in der Klasse 5 und durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei der zu fordernde deutliche Markenabstand nicht mehr eingehalten, da sich die Vergleichsmarken lediglich im Wortende „-SYN“ unterscheiden, das bei relativ langen Wörtern oft „verschluckt“ werde, zumal der Wortbeginn in der Regel stärker beachtet werde. Im vorliegenden Fall gebe es für eine stärkere Beachtung des zweiten Wortteils kei-

nen Anlass. So sei das Wortende auch nicht allein prägend, da der Bestandteil „bio“ ebenfalls beschreibend sei und es sich bei „BIOSYN“ lediglich um einen nicht unterscheidungskräftigen Firmenhinweis handele.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Sie hat im Wesentlichen ausgeführt, dass der Grundsatz, wonach der Wortanfang stärker beachtet werde, hier keine Anwendung finde, da der Wortanfang „Ortho-“, offensichtlich beschreibend und werbeüblich sei, so dass der Verkehr verstärkt auf die unterschiedlichen Wortendungen „-bio“ gegenüber „-BIOSYN“ achte. Zudem bemerke der Verkehr im Gesundheits- und Lebensmittelbereich bereits geringe Unterschiede. Bei den Markenelementen „Ortho“ und „bio“ handele es sich um Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben (orthos bzw. bios), auf deren Übereinstimmung nicht allein abgestellt werden dürfe. Der Bestandteil „BIOSYN“ müsse als Firmenbezeichnung außer Betracht bleiben, so dass sich „Ortho-bio“ und „ORTHO“ gegenüberstünden und damit keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Sie beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 21. April 2006 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 399 44 992 zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widersprechende schließt sich dem Beschluss der Markenstelle an.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGH in st. Rspr. vgl. GRUR 2005, 513 - MEY/Ella May; GRUR 2004, 865, 866 – Mustang; GRUR 2004, 598, 599 – Kleiner Feigling; GRUR 2004, 783, 784 – NEURO-VIBO-LEX/NEURO-FIBRAFLEX).

1. Bei seiner Entscheidung hat der Senat mangels anderer Anhaltspunkte eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde gelegt. Zwar lassen sich in den Bestandteilen der Widerspruchsmarke beschreibende Anklänge an „ortho“ = „gerade, aufrecht, richtig, recht“ und an „bio“ = „lebens-“, „Lebens-“, sowie an „-syn“ für „Miteinander, Zusammenwirken“ erkennen (vgl. Duden-Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim CD-ROM), wodurch gewisse Hinweise auf Anwendungsgebiet, Zusammensetzung oder Herstellungsverfahren der Widerspruchswaren gegeben werden. So wird der Bestandteil „Ortho“ in Bezug auf die hier beanspruchten Waren Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel in Zusammensetzungen – so auch von den Beteiligten – häufig als Hinweis auf die sog. Orthomolekulare Medizin verwendet. Diese alternativmedizinische Methode setzt neben gesunder Ernährung Vitamine, Mineralstoffe und andere sog. Vitalstoffe bzw. orthomolekulare Substanzen zur Behandlung von Krankheiten ein (vgl. „Orthomolekulare Medizin“ in dem Werk „Orthomolekulare Medizin“ ein Leitfaden für Apotheker und Ärzte, 2. Aufl. 2002, S. 4 f.). Im Arzneimittelbereich und im Gesundheitsbereich allgemein sind jedoch häufig mehr oder weniger

deutliche Sachhinweise in den Zeichen enthalten, die aber regelmäßig nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke führen, wenn diese insgesamt eine ausreichend eigenständige Abwandlung einer beschreibenden Angabe darstellt (vgl. BGH GRUR 1998, 815 - Nitrangin). Das ist vorliegend der Fall, da die einzelnen Bestandteile in der Widerspruchsmarke je für sich beschreibende Anklänge haben mögen, jedoch in dieser Kombination ohne konkrete Aussage und insgesamt hinreichend phantasievoll zusammengefügt sind, so dass hier jedenfalls keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

2. Ausgehend von der Registerlage können die Vergleichsmarken wegen der weitreichenden Warenoberbegriffe in beiden Marken zur Kennzeichnung identischer und eng ähnlicher Waren verwendet werden. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei den vorliegenden pharmazeutischen Erzeugnissen und Arzneimitteln keine Rezeptpflicht festgeschrieben ist, so dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Dann ist grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH GRUR 2000, 506 - ATTACHÉ/TISSERAND) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal).

3. Der unter diesen Umständen gebotene sehr deutliche Markenabstand wird von der angegriffenen Marke noch eingehalten. Die vorhandenen Unterschiede reichen nach Auffassung des Senats aus, um Verwechslungen der Marken mit hinreichender Sicherheit ausschließen zu können.

a) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Dabei kommt es auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an. Dies ent-

spricht dem Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm entgegentreten und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandteilen und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht. Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamteindruck beitragen. Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die Unterschiede abzustellen (vgl. BGH a. a. O. NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX).

b) Für die Frage der klanglichen Verwechslungsgefahr sind die sich gegenüberstehenden Marken in ihrer Gesamtheit zu vergleichen, ohne dass im vorliegenden Fall einer der Markenbestandteile zu vernachlässigen wäre, oder in verwechslungsbegründender Weise hervortritt.

Es ist zwar grundsätzlich verwehrt, aus einer angegriffenen jüngeren Marke ein Element herauszugreifen und allein auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke festzustellen (vgl. BGH GRUR 1996, 198, 199 – Springende Raubkatze). Jedoch kann auch ein Markenbestandteil eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung haben, wenn er den Gesamteindruck einer mehrgliedrigen Marke prägt, indem er eine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist (vgl. BGH GRUR 2000, 233, 234 - RAUSCH/ELFI RAUCH; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 232 m. w. N.). Dies ist hier bei dem mit dem Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke übereinstimmenden Bestandteil „ORTHO“ der Widerspruchsmarke „ORTHO-BIOSYN“ nicht der Fall.

c) Die angesprochenen Verkehrskreise werden insbesondere den Firmennamen der Inhaberin der Widerspruchsmarke „Biosyn“, der zugleich Bestandteil der Widerspruchsmarke ist, im Erinnerungsbild nicht vernachlässigen. Zwar ist in der Rechtsprechung des BGH anerkannt (vgl. Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 279), dass bei zusammengesetzten Marken ein Bestandteil, der zugleich ein bekanntes oder für den Verkehr als solches erkennbares Unternehmenskennzeichen ist, im

Allgemeinen in der Bedeutung für den Gesamteindruck zurücktritt, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung in dem oder den anderen Markenbestandteilen sieht (vgl. BGH GRUR 2001, 164, 166 – Wintergarten; Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 280 ff. m. w. N.). Gleichwohl ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls ein von diesem Erfahrungssatz abweichendes Ergebnis möglich. So kann insbesondere nicht von kennzeichnungsmäßigem Zurücktreten des Firmennamens hinter dem anderen Bestandteil ausgegangen werden, wenn diesem nur eine geringe Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. BGH GRUR 2002, 342, 345 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Zu diesen Umständen gehören insbesondere die Verkehrsauffassung und Gepflogenheiten in der jeweiligen Branche (Ströbele/Hacker a. a. O. § 9 Rdn. 285). Im Bereich der Arzneimittel hat deren Bedeutung für die Gesundheit und die Gewöhnung des Fachverkehrs daran, dass das Unternehmenskennzeichen in Marken angesichts eines eher beschreibenden Charakters des anderen Markenteils häufig eine kennzeichnende Bedeutung hat, zur Folge, dass weniger mit einer Verkürzung der Marke auf die übrigen Bestandteile durch den Verkehr zu rechnen ist (vgl. BGH a. a. O. - ASTRA/ESTRA-PUREN; a. a. O. - Indorektal/Indohexal; vgl. auch BPatG 25 W (pat) 191/02 - Pantohexal/PANTO; 25 W (pat) 089/04 - Haldomerck/HALDOL, PAVIS PROMA CD-ROM).

Soweit man annehmen kann, dass dem Fachverkehr der Firmenname „biosyn“ nicht unbekannt ist, ist in dem soeben beschriebenen Sinne jedenfalls der Zeichenbestandteil „ORTHO“ so kennzeichnungsschwach, dass er innerhalb der Gesamtmarke keine eigenständige kennzeichnende Funktion aufweist. Der Bestandteil „ORTHO“, der wie oben ausgeführt, nicht unwesentlichen Teilen des Verkehrs aus dem Begriff „orthomolekular“ bekannt ist und damit einen gewissen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats bzw. Verwendung der beanspruchten Waren gibt, bleibt trotz seines beschreibenden Anklangs bei der Feststellung des Gesamteindrucks zwar nicht außer Betracht, hat aber keine selbständig kennzeichnende Bedeutung.

Was die ebenfalls zu berücksichtigenden Endverbraucher anbelangt, sieht der Senat keine ausreichende Grundlage für die Feststellung, dass der Name der Inhaberin der Widerspruchsmarke dort einen solchen Bekanntheitsgrad erlangt hat, dass bei einer klanglichen Benennung der Firmennamen „biosyn“ in der Widerspruchsmarke stets auch als solcher begrifflich erfasst wird. Nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs werden vielmehr die Widerspruchsmarke als reines Phantasiewort ansehen.

d) Sind somit die Vergleichsmarken einander in ihrer Gesamtheit gegenüberzustellen, kommt die angegriffene Marke „Ortho-bio“ der Widerspruchsmarke „ORTHO-BIOSYN“ in ihrer Gesamtheit nicht so nahe, dass selbst bei identischen Waren eine Verwechslungsgefahr zu befürchten wäre. Obwohl die angegriffene Marke vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten ist und beide Marken in vier von fünf Silben am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang übereinstimmen, ist die Ähnlichkeit der Marken jedoch insgesamt gering. Sie unterscheiden sich in Wortlänge, Silbenzahl und Lautfolge deutlich. Die in der Widerspruchsmarke nach dem zweiten – mit Bindestrich verbundenen Markenelement „BIO“ angefügte betonte Silbe „SYN“, deren Buchstabe „y“ als „ü“ - wie in Synergie, Synthese, Synopse – ausgesprochen wird (vgl. auch Duden, Aussprachewörterbuch S. 95), findet bei der angegriffenen Marke keine Entsprechung und bewirkt zudem eine abweichende Betonung und einen unterschiedlichen Sprechrhythmus. Außerdem handelt es sich bei dem Element „BIO“ um einen beschreibenden Bestandteil ohne kennzeichnende Funktion, so dass sich der Verkehr stärker an abweichenden oder zusätzlichen Elementen orientiert. Zudem tritt die Lautfolge „Bio“ in dem Bestandteil „BIOSYN“ der Widerspruchsmarke nicht als selbständiger Teil hervor.

4. Entgegen der Ansicht der Markenstelle ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die nach den Ausspracheregeln vorliegend betonte und prägnante Endsilbe „SYN“ der Widerspruchsmarke „verschluckt“ würde und damit für den klanglichen Gesamteindruck nicht zu berücksichtigen wäre. Dieser deutliche Silben- und Lautunterschied bleibt selbst bei ungünstigeren Übermittlungsbedingungen oder

etwas undeutlicherer Aussprache der Wörter gut vernehmbar und gewährleistet eine hinreichend sichere Unterscheidung.

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Endsilbe „SYN“ des Markenbestandteils „BIOSYN“ der Widerspruchsmarke wegen eines möglichen beschreibenden Anklangs oder als eine im Arzneimittelbereich häufig verwendete Endung für den Gesamteindruck völlig in den Hintergrund tritt. Auch kennzeichnungsschwache oder sachbeschreibende Bestandteile bleiben bei der Feststellung des Gesamteindrucks eingliederiger Marken nicht außer Betracht, sondern tragen grundsätzlich zur Prägung des Gesamteindrucks bei (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 2001 - Innovadiclophlont; GRUR 2004, 779, 782 - Zwilling/Zweibrüder; a. a. O. - NEURO-VIBOLEX/NEURO-FIBRAFLEX). Bei der Endsilbe „-SYN“ der Widerspruchsmarke handelt es sich insbesondere nicht um eine beschreibende Angabe zu Beschaffenheit, Wirkweise oder Darreichungsform des Arzneimittels wie z. B. „oral, forte, retard“, denen die beteiligten Verkehrskreise keinerlei für die Betriebskennzeichnung auch nur mitbestimmende Bedeutung zumessen (vgl. BPatG GRUR, 122, 124 - BIONAPLUS; Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl. § 9 Rdn. 309 m. w. N.), weil der Endsilbe „SYN“ kein dementsprechender Hinweis entnommen werden kann.

Der Unterschied beider Marken in ihrem Gesamteindruck ist somit aufgrund der zusätzlichen Silbe „SYN“ auf Seiten der Widerspruchsmarke sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht noch so deutlich, dass auch unter Berücksichtigung einer nicht zeitgleichen oder in unmittelbarer zeitlicher Abfolge erfolgenden Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten selbst unter strengen Anforderungen an den Markenabstand jederzeit gewährleistet ist.

5. Es besteht ebenfalls nicht die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden können.

Die Annahme einer solchen mittelbaren Verwechslungsgefahr setzt voraus, dass die beteiligten Verkehrskreise zwar die Unterschiede zwischen den Vergleichsmarken erkennen und insoweit keinen unmittelbaren Verwechslungen unterliegen. Sie werten gleichwohl einen in beiden Marken identisch oder zumindest wesensgleich enthaltenen Bestandteil als Stammzeichen des Inhabers der älteren Marke, messen diesem Stammbestandteil also für sich schon die maßgebliche Herkunftsfunktion bei und sehen deshalb die übrigen abweichenden Markenteile nur noch als Kennzeichen für bestimmte Waren aus dem Geschäftsbetrieb des Inhabers der älteren Marke an (vgl. BGH GRUR 2000, 886, 887 - Bayer/BeiChem; GRUR 2002, 542, 544 - BIG; GRUR 2002, 544, 547 - BANK 24).

In solchen Ausnahmefällen sprechen die zu vergleichenden (abweichenden) Markenteile gegen eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn sie sich mit dem gemeinsamen Bestandteil zu eigenen, in sich geschlossenen Gesamtbegriffen verbinden, die von der Vorstellung wegführen, es handele sich um Serienmarken eines Unternehmens (vgl. BGH GRUR 1998, 932, 934 - MEISTERBRAND; a. a. O. - POLYFLAM/MONOFLAM). Der für die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsgefahr erforderliche Hinweischarakter des gemeinsamen Stammbestandteils ist zudem kennzeichnungsschwachen Markenteilen abzusprechen, so dass beschreibende Angaben bzw. daran angelehnte Bezeichnungen nicht als Stammbestandteile von Serienmarken in Betracht kommen (vgl. BGH GRUR 2003, 1040 - Kinder).

Alles dies liegt hier vor. Weder kommt der kennzeichnungsschwache Bestandteil „ORTHO“ als Stammbestandteil einer Markenserie in Frage, noch die Kombination „ORTHO-BIO“, da der Bestandteil „BIO“ mit dem Element „SYN“ in der Widerspruchsmarke zu einem neuen Phantasiebegriff verschmilzt und nicht mehr eigenständig in der Widerspruchsmarke hervortritt.

Anhaltspunkte dafür, dass aus sonstigen Gründen die Gefahr von Verwechslungen bestehen könnte, sind nicht dargelegt und auch nicht ersichtlich.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hatte daher Erfolg.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bietet der Streitfall keinen Anlass (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

Dr. Vogel von Falckenstein

Paetzold

Hartlieb

Ko