



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 120/06

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 301 69 104

hat der 25. Senat (Marken Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. März 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Merzbach

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2006 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 36 433 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

HERBASPRINA

ist am 7. Oktober 2002 unter der Nummer 301 69 104 für

"Klasse 05

Getränke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke"

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der seit dem 6. März 1999 für

"Ein pharmazeutisches Produkt"

unter der Nummer 36 433 eingetragenen Marke

Aspirin

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat zunächst mit Beschluss vom 10. November 2004 den Widerspruch zurückgewiesen.

Auch wenn man von einer weit überdurchschnittlichen Bekanntheit der Widerspruchsmarke und einem engen Warenähnlichkeitsgrad ausgehe - wobei jedoch zu Analgetika, für die allein die Widerspruchsmarke besonders bekannt ist, ein deutlicherer Abstand bestehe -, so dass insgesamt hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, scheidet eine Verwechslungsgefahr aus.

Denn die Abweichungen in Silbenzahl, Silbengliederung und Vokalfolge beider Markenwörter könnten weder übersehen noch überhört werden und vermitteln einen jeweils völlig anderen Gesamteindruck. Auch wenn es sich bei "HERBA-" um einen kennzeichnungsschwachen, weil auf Kräuter/Pflanze hinweisenden Bestandteil handele, welche in zahlreichen Drittmarken des pharmazeutischen Sektors Verwendung finde, trage dieser Bestandteil zur Prägung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke bei und dürfe bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr nicht unberücksichtigt bleiben, zumal es sich um eine eingliedrige Marke handele.

Eine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt eines Serienzeichens scheidet ebenfalls aus. Denn die jüngere Marke sei erkennbar aus dem beschreibenden

Anfangsbestandteil "HERBA-" und dem weiteren Bestandteil "-SPRINA" gebildet, welcher jedoch mit der Widerspruchsmarke "Aspirin" weder identisch noch wesensgleich sei.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden hat die Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 12. September 2006 unter Aufhebung des Beschlusses vom 10. November 2004 die Löschung der Marke 301 69 104 angeordnet.

Wenngleich zwischen den Waren der Vergleichsmarken eine deutliche Abgrenzung bestehe, seien aufgrund der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke dennoch hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, denen die angegriffene Marke jedoch nicht gerecht werde.

Denn aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke werde der Verkehr die angegriffene Marke wie "Herb-asprina" trennen und daher aufgrund der Übereinstimmungen der Widerspruchsmarke mit dem Bestandteil "asprina" in der Konsonantenfolge sowie dem Mittelvokal eine Assoziation mit der berühmten Marke "Aspirin" herstellen; dies um so mehr, als den vorliegend relevanten allgemeinen Verkehrskreisen sich der beschreibende Anklang von "Herba-" mangels hinreichender Kenntnisse der lateinischen Sprache nicht ohne weiteres erschließe. Diese könnten daher annehmen, dass es sich um eine Weiterentwicklung des bekannten Aspirin-Präparates handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke mit dem Antrag,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. September 2006 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke 36 433 zurückzuweisen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle in dem angefochtenen Beschluss werde der Verkehr die angegriffene Marke in "HERBA-SPRINA" trennen. Kräuter, Kräutertees, insbesondere Bio-Produkte seien äußerst beliebt und bekannt, so dass auch allgemeine Verbraucherkreise ohne besondere Kenntnisse der lateinischen Sprache den Bedeutungsgehalt von "Herba" erfassten. Darüber hinaus bestehe nach allgemeinen Sprachregeln vor dem Konsonanten "b" im Wortinnern eine Silbengrenze. Zu beachten sei weiterhin, dass die Widerspruchsmarke ASPIRIN zwar eine berühmte Marke für Schmerzmittel, nicht jedoch für "Getränke und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" sei. Aufgrund der dem Verkehr bekannten Benutzung der Widerspruchsmarke für Schmerzmittel habe dieser keinen Anlass, diese mit den Waren der angegriffenen Marke in Verbindung zu bringen, zumal zwischen Schmerzmitteln und den Waren der angegriffenen Marke auch eher Warenferne bestehe. Zudem sei auch bei einer regelwidrigen Trennung der angegriffenen Marke der Wortbestandteil ASPRINA keineswegs identisch mit der Widerspruchsmarke ASPIRIN, sondern stimme mit diesem weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht überein.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Ausgehend von einer weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft sowie einer zumindest mittleren Ähnlichkeit der miteinander zu vergleichenden Waren, welche auch in Bezug auf "Analgetika" bestehe, sei der Abstand zwischen beiden Zeichen zu gering, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Der Verkehr werde nämlich bei der angegriffenen Marke in "ASPRINA" einen eigenständigen Bestandteil erkennen, hinter dem der weitere Bestandteil "HERB" zurücktrete. Dafür sei von Bedeutung, dass es sich bei der Marke ASPIRIN um eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und besonderer Kennzeichnungskraft handele. Bekannte Marken blieben dem Verkehr in Erinnerung, so dass er dazu

neige, diese in einer anderen Kennzeichnung wieder zu erkennen. Der durchschnittliche Verbraucher werde daher bei "HERBASPRINA" an "Aspirin" erinnert, da die Widerspruchsmarke sowohl schriftbildlich als auch klanglich nahezu vollumfänglich in "HERBASPRINA" enthalten sei. Die Unterschiede zwischen "-asprina" und "Aspirin" fielen auch bei durchschnittlich aufmerksamer Wahrnehmung kaum auf. Die Verkehrskreise seien zudem daran gewöhnt, dass Arzneimittel weiterentwickelt und unter einer bestehenden Produktlinie ständig neue Präparate angeboten würden. Deshalb bestehe auch hier die Gefahr, dass der Verkehr HERBASPRINA für eine neue Erweiterung der Produktlinie zu ASPIRIN halte.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg, da zwischen den Vergleichsmarken nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Der Senat geht bei seiner Entscheidung dabei zunächst zugunsten der Widersprechenden ohne nähere Sachprüfung davon aus, dass die für "ein pharmazeutisches Produkt" eingetragene und von Haus aus durchschnittlich kennzeichnungskräftige Widerspruchsmarke in der speziellen Warengruppe der "Analgetika" sehr bekannt ist und insoweit über eine erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft verfügt.

Desweiteren bestehen nach der Registerlage erhebliche Berührungspunkte zwischen den Waren der Vergleichsmarken. So können unter den weiten, für die Widerspruchsmarke eingetragenen Oberbegriff "pharmazeutisches Erzeugnis" auch solche Erzeugnisse und Präparate fallen, die zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren "Getränke und diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke (Klasse 5)" erhebliche Überschneidungen in Abgabeform, Inhaltsstoffen sowie Vertriebswegen und Verkaufsstätten (Apotheken) aufweisen (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 134/96 v. 12. März 1998 - INNOCEPT / INNOHEP). Wenngleich solche Waren, wie sie die angegriffene Marke beansprucht, zwar nicht direkt für die Behandlung von Krankheiten in einem engen funktionalen Sinne bestimmt sind, so dienen sie jedoch ebenso wie Arzneimittel und pharmazeutische Erzeugnisse einem gesundheitlichen Zweck, so dass insgesamt nach der Registerlage von einem engeren Warenähnlichkeitsgrad auszugehen ist. Soweit die Widerspruchsmarke allerdings für Anlagetika einen erweiterten Schutzzumfang beanspruchen kann, ist jedoch zu beachten, dass die Verabreichung solcher Mittel in aller Regel nicht über (medizinische) Getränke oder diätetische Erzeugnisse erfolgt. Der Verkehr erwartet im Hinblick auf den Ernährungszweck solcher Getränke und diätetischer Erzeugnisse (vgl. § 1 Abs. 1 DiätVO) auch nicht, dass darin Analgetika bzw. entsprechende Wirkstoffe enthalten sind, so dass insoweit ein geringerer, wenngleich immer noch mittlerer Warenähnlichkeitsgrad zwischen den Waren besteht (vgl. dazu BPatG, GRUR 1995, 488, 489 - APISOL/Aspisol, wonach diätetische Erzeugnisse gegenüber Analgetika/Antirheumatika "noch ähnlich" sind, wobei sich aber für die Entscheidung die Frage nach einer engeren Warenähnlichkeit nicht stellte).

Da eine Beschränkung auf rezeptpflichtige Arzneimittel auf Seiten der Widerspruchsmarke weder nach der Register- noch nach der Benutzungslage gegeben ist, sind neben dem Fachverkehr auch Endverbraucher als maßgebliche Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen, wobei nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 - INDOREKTAL / INDOHEXAL). Die fehlende Beschränkung der Wider-

spruchsmarke auf ein rezeptpflichtiges Präparat führt ferner dazu, dass für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auch der Markenvergleich in klanglicher Hinsicht unvermindert entscheidungsrelevant bleibt.

Auch wenn daher unter diesen Umständen trotz der Warenverschiedenheit insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen, unterscheidet sich die angegriffene Marke in jeder Hinsicht ausreichend von der Widerspruchsmarke, um eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdnr. 152).

In ihrer Gesamtheit betrachtet unterscheidet sich die angegriffene Marke von der Widerspruchsmarke durch die weder zu übersehenden noch zu überhörenden Unterschiede zwischen beiden Marken in Wortlänge, Silbenzahl sowie Sprech- und Betonungsrhythmus sowohl klanglich als auch schriftbildlich deutlich. Eine Verwechslungsgefahr kommt daher von vornherein nur dann in Betracht, wenn auf Seiten der angegriffenen Marke der Lautfolge "ASPRINA" eine selbständig kollisionsbegründende Stellung zuerkannt werden könnte, weil sie entweder den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt (vgl. BGH GRUR 859, 860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 405 406 Tz. 18 - SIERRA ANTIGUO) oder aber - unter dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne - innerhalb des Zeichens eine selbständig kennzeichnende Stellung besitzt, welche den Eindruck hervorruft, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. BGH GRUR 2006, 859, 860 Tz. 18 - Malteserkreuz; MarkenR 2008, 12, 14 Tz. 33 - Interconnect).

Einer solchen selbständig kollisionsbegründenden Stellung von "ASPRINA" innerhalb des angegriffenen Zeichens und einer sich daraus ergebenden Wahrnehmung und Wiedergabe der Marke wie "HERB-ASPRINA" wirkt aber bereits entgegen, dass die ersten fünf Buchstaben "HERBA" in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren einen nicht nur Fachkreisen, sondern auch allgemeinen Verkehrskreisen erkennbaren eigenständigen, beschreibenden Sinn- und Bedeutungsgehalt aufweisen. Denn bei "HERBA" handelt es sich um einen aus dem Lateinischen stammenden in den deutschen Sprachgebrauch eingegangenen und lexikalisch nachweisbaren Begriff für "Pflanzen und Pflanzenteile, die als Drogen oder Drogenbestandteile medizinisch verwendet werden" (vgl. WAHRIG, Deutsches Wörterbuch, 8. Aufl. 2006, S. 699; DUDEN, Das große Fremdwörterbuch, 4. Aufl., S. 553). In dieser Bedeutung lässt sich dieser Begriff auch - wie nicht zuletzt die in der Anlage zum Schriftsatz der Inhaberin der angegriffenen Marke vom 17. September 2007 aufgeführten Verwendungsbeispiele belegen - als Bestandteil von Bezeichnungen für Produkte, die auf der Verwendung von Pflanzen und/oder Kräutern basieren, nachweisen. Zudem sind eine Reihe mit dem Wortbildungselement "HERBA" gebildete Marken eingetragen, in welchen dieser Bestandteil ebenfalls in beschreibender Weise auf Pflanzen und/oder Kräuter hinweist. Dies fördert aber jedenfalls bei Teilen des Verkehrs eine Wahrnehmung dieses Bestandteils als eigenständiges Wortelement und dementsprechende Wiedergabe der Marke wie "HERBA-SPRINA". Diese Silbengliederung entspricht auch eher dem Sprech- und Betonungsrhythmus der angegriffenen Bezeichnung als eine Wiedergabe wie "HERB-ASPRINA", zumal - worauf die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend hinweist - nach allgemeinen Ausspracheregeln regelmäßig vor dem Konsonanten "b" eine Silbengrenze ist (vgl. DUDEN, Das Aussprachewörterbuch, 4. Aufl. 2000, S. 59).

Unabhängig davon kann bei einem einheitlichen Markenwort wie "HERBASPRINA" ohnehin nicht ohne weiteres auf "Bestandteile" abgestellt werden, die für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten (vgl. BPatG, GRUR 2002, 438 - WISCHMAX/Max). Vielmehr spricht der Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 - MONOFLAM/POLYFLAM), dafür, dass ein Einwortzeichen als geschlossene Gesamtbezeichnung erfasst wird, ohne dass einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende oder auch nur selbständig kennzeichnende Bedeutung zugemessen wird. Selbst soweit daher der Verkehr in dem Wortanfang "HERBA" keinen Sachhinweis erkennt, besteht für ihn dennoch kein Anlass, innerhalb der einheitlichen und klanglich gut erfassbaren Gesamtbezeichnung "HERBASPRINA" der Lautfolge "ASPRINA" eine eigenständige Bedeutung beizumessen, zumal weder "HERB" noch "ASPRINA" in Bezug auf die hier maßgeblichen Waren einen Sinn- und Bedeutungsgehalt vermitteln; vielmehr wird er die Einwortmarke "HERBASPRINA" einfach als viersilbiges Phantasiewort ansehen.

Eine abweichende Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke für "Analgetika" geboten.

Zwar wirkt sich die Bekanntheit einer älteren Marke nicht nur auf deren Schutzbereich aus, sondern hat auch unmittelbare Auswirkung auf die Frage, ob die beiden Marken verwechselt werden können, denn bekannte oder berühmte Zeichen bleiben dem Verkehr in Erinnerung und bewirken, dass sie in der anderen Kennzeichnung leichter wieder erkannt werden. Die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Marke ist damit auch bei der Prüfung der Frage, ob und gegebenenfalls welcher Bestandteil den Gesamteindruck der angegriffenen Marke in einer selbständig kollisionsbegründenden Art und Weise bestimmt, zu berücksichtigen (BGH GRUR 2003, 880 - City Plus; MarkenR 2005, 519 - coccodrillo; GRUR 2007, 888 - Euro Telekom).

Insoweit ist aber bereits zu beachten, dass die gesteigerte Kennzeichnungskraft einer Marke sich grundsätzlich auf die Waren beschränkt, für die sie einen erweiterten Schutzzumfang beanspruchen kann und allenfalls noch auf eng verwandte Waren ausstrahlt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 196). An einem solch engen Ähnlichkeitsgrad dürfte es aber zwischen den "Analgetika" der Widerspruchsmarke und den Waren der angegriffenen Marke aus den bereits genannten Gründen fehlen.

Vor allem kann jedoch in solchen Fällen eine Verwechslungsgefahr nur bei einer identischen oder sehr ähnlichen Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen angenommen werden, da nur dann für den Verkehr Grund zur Annahme besteht, es handele sich bei den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren z. B. um eine Weiterentwicklung bzw. eine besondere Form eines "Aspirin"-Präparats bzw. zwischen den entsprechenden Unternehmen beständen Beziehungen geschäftlicher, wirtschaftlicher oder organisatorischer Art. Dies gilt erst recht, wenn der vermeintlich kollisionsbegründende Bestandteil in ein geschlossenes Einwortzeichen wie "HERBASPRINA" übernommen wird. Insoweit genügt vor allem nicht, dass die betreffenden Bestandteile bei isolierter Gegenüberstellung lediglich verwechselbar wären (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 246).

Der formal in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil "ASPRINA" ist aber nicht so eng an die Widerspruchsmarke angelehnt, dass für den Verkehr bei Begegnung mit der Gesamtbezeichnung Anlass zu der Annahme besteht, diese sei in die jüngere Marke übernommen worden oder es sei zumindest eine deutliche Bezugnahme beabsichtigt. Vielmehr weisen "ASPRINA" und "Aspirin" nicht unerhebliche Unterschiede auf; vor allem die abweichende Vokalfolge der Widerspruchsmarke "a - i - i" gegenüber "a - i - a" bei der Lautfolge "ASPRINA" der angegriffenen Marke sowie die markante Konsonantenfolge "pr" sorgen für einen hinreichend deutlich wahrnehmbaren Unterschied. Wenngleich diese Abweichungen für sich genommen bei einem Vergleich der Widerspruchsmarke mit einer ei-

genständigen Bezeichnung "ASPRINA" aufgrund der Bekanntheit der Widerspruchsmarke möglicherweise nicht ausreichend wären (vgl. dazu PAVIS ROMA 30 W (pat) 49/05 v. 12. November 2007 - ASPITEC/Aspirin), so wirken sie jedoch innerhalb der Einwortmarke "HERBASPRINA" einer Verwechslungsgefahr nicht zuletzt auch aufgrund deren Ausgestaltung als Einwortmarke sowie unter Berücksichtigung des gegebenen Warenabstands zwischen den insoweit bei der Widerspruchsmarke allein zu berücksichtigenden "Analgetika" und den von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren einer Verwechslungsgefahr 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) hinreichend entgegen.

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

Kliems

Bayer

Merzbach

Hu