

Der Oberste Gerichtshof hat durch die Senatspräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei B***** SE, *****, vertreten durch Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH in Graz, gegen die beklagte Partei K***** GmbH, *****, vertreten durch ploil|krepp|boesch Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Unterlassung, Beseitigung, Rechnungslegung, Zahlung und Urteilsveröffentlichung (Streitwert im Sicherungsverfahren 36.000 EUR), über den außerordentlichen Revisionsrekurs der klagenden Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Rekursgericht vom 30. November 2011, GZ 2 R 85/11a-11, mit welchem der Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 10. März 2011, GZ 18 Cg 13/11t-6, bestätigt wurde, den

B e s c h l u s s

gefasst:

Dem außerordentlichen Revisionsrekurs wird teilweise Folge gegeben. Der angefochtene Beschluss wird

teils bestätigt und teils dahin abgeändert, dass die Entscheidung insgesamt lautet:

„Einstweilige Verfügung:

Zur Sicherung des Anspruchs auf Unterlassung von Markenrechtsverletzungen wird der beklagten Partei bis zur Rechtskraft des über die Unterlassungsklage ergehenden Urteils verboten, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Sinuvex“ und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Arzneimitteln zu verwenden.

Das Mehrbegehren, der Beklagten zu verbieten, das Zeichen „Sinuvex“ und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen auch zur Kennzeichnung von anderen Waren der Klasse 5 zu verwenden, wird abgewiesen.“

Die klagende Partei hat vier Fünftel ihrer Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen vorläufig und ein Fünftel dieser Kosten endgültig selbst zu tragen.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei binnen 14 Tagen einen mit 981,11 EUR bestimmten Anteil an den Kosten des Sicherungsverfahrens aller drei Instanzen (darin 163,52 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g :

Die Klägerin ist Inhaberin der seit 1. November 1966 zu IR 324672 für „Waren der Klasse 5“ registrierten Wortmarke „SINUPRET“. Welche Waren dieser Klasse konkret in den Schutzbereich der Marke fallen, ergibt sich weder aus den Vorbringen der Klägerin noch aus den Feststellungen der Vorinstanzen; es ist aber unstrittig, dass jedenfalls Arzneimittel erfasst sind.

Die Klägerin vertreibt unter ihrer Marke in Österreich Arzneimittel zur Behandlung von Katarrhen der

Atemhöhlen. Die Beklagte bringt seit einigen Monaten unter der Bezeichnung „Sinuvex“ ein ebenfalls diesem Zweck dienendes Arzneimittel auf den Markt. Zur Behandlung vergleichbarer Erkrankungen gibt es noch eine Reihe anderer Arzneimittel, deren Bezeichnung ebenfalls mit der Silbe „sinu“ beginnt, wie etwa: Sinusol, Sinuforton, Sinupas, Sinuk, Sinuselect oder Sinusix. „Sinus“ bezeichnet in der medizinischen Fachsprache unter anderem die Nasennebenhöhlen, „Sinusitis“ deren Entzündung.

Arzneimittelbezeichnungen enthalten häufig einen aus einer Fremdsprache entlehnten Wortteil, der auf die jeweilige Bestimmung hinweist. Beispiele sind etwa:

Urol, Uronor, Uroplant und Urostei für Harnwegsinfektionen, Blasenbeschwerden und Nierensteinen;

Gastrizid, Gastripan, Gastroerton, Gastroprotect und Gastrostad für Magenbeschwerden;

Ulcusan, Ulcostad, Ulcometin und Ulgogant für Refluxkrankheit und Übersäuerung des Magens;

Dolocod, Dolofort, Dolomo, Dolonerv, Dolobene, Dolorex und Dolostrip für Schmerzmittel.

Zur Sicherung ihres inhaltsgleichen Unterlassungsbegehrens beantragt die Klägerin, der Beklagten mit einstweiliger Verfügung zu verbieten,

„im geschäftlichen Verkehr das Zeichen „Sinuvex“ und/oder verwechselbar ähnliche Zeichen zur Kennzeichnung von Waren der Klasse 5, insbesondere von Arzneimitteln, zu verwenden.“

Zur Begründung stützt sich die Klägerin, soweit im Revisionsrekursverfahren noch relevant, ausschließlich auf markenrechtliche Verwechslungsgefahr iSv § 10 Abs 1 Z 2 MSchG. Die Zeichen „SINUPRET“ und „Sinuvex“ stimmten in der Silbenzahl und Silbengliederung sowie im Sprech- und Betonungsrhythmus überein und wiesen eine fast identische

Buchstabenanzahl auf; sie seien klanglich und visuell nahezu gleich. Der Schutzbereich sei ident. Auch würden dieselben Verkehrskreise angesprochen, nämlich Ärzte, Apotheker und von einschlägigen Erkrankungen betroffene Verbraucher.

Die Beklagte bestreitet die Verwechslungsgefahr. Die den streitverfangenen Zeichen gemeinsame Silbe „sinu“ beschreibe einen Teil des menschlichen Körpers und dessen Erkrankung; ihr fehle daher die Kennzeichnungskraft. Zudem würden auf dem Markt mehrere Arzneimittel angeboten, deren Bezeichnung mit „sinu“, „sin“ oder „sine“ beginne. Der Gesamteindruck der streitverfangenen Zeichen werde daher durch die Silben „pret“ bzw „vex“ geprägt. Diese unterschieden sich in Inhalt, Klang und Bild. Angesprochene Verbraucher seien in erster Linie Ärzte und Apotheker, gelegentlich auch Endverbraucher. Erstere seien gewohnt, auf geringfügige Unterschiede bei der Bezeichnung von Medikamenten zu achten. Aber auch Endverbraucher pflegten bei Produkten, die nicht Massenwaren seien, geringfügige Abweichungen zu berücksichtigen und bei sensiblen Produkten wie Arzneimitteln besondere Aufmerksamkeit aufzuwenden.

Das Erstgericht folgte der Argumentation der Beklagten und wies den Sicherungsantrag ab. Es nahm als bescheinigt an, dass „Sinusitis“ eine „allgemein bekannte“ Bezeichnung für Entzündungen der Nasennebenhöhlen sei. Die Silbe „sinu“ trage daher nichts zur Kennzeichnungskraft der Marke „SINUPRET“ bei; die weiteren Silben „pret“ und „vex“ wichen ausreichend voneinander ab.

Das Rekursgericht bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig sei.

Aufgrund einer Beweisrüge der Klägerin traf es eine Negativfeststellung zur Frage, ob „Sinusitis“ als Bezeichnung für Nasennebenhöhlenentzündungen allgemein bekannt sei. Bei der Behandlung der Rechtsrüge führte es hingegen aus, der gemeinsame Zeichenbestandteil „sinu“ hänge „offensichtlich“ mit der Zweckbestimmung des betreffenden Arzneimittels zusammen und trage daher nur wenig zum Gesamteindruck des Zeichens bei. Daher genüge schon ein geringer Abstand der übrigen Zeichenbestandteile, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen; dies umso mehr, als das Publikum gewohnt sei, bei Arzneimittelbezeichnungen auch geringfügige Abweichungen zu beachten. Im konkreten Fall stimmten die kennzeichnungskräftigen Zeichenbestandteile „pret“ und „vex“ nur in einem Buchstaben überein. Hingegen sei die Zahl der Buchstaben „wesentlich“ verschieden, und auch im Wortklang bestehe unter Bedachtnahme auf die gesteigerte Aufmerksamkeit bei pharmazeutischen Produkten ein von den angesprochenen Kreisen deutlich wahrgenommener Unterschied.

Der gegen diese Entscheidung gerichtete außerordentliche Revisionsrekurs der Klägerin ist zulässig, weil das Rekursgericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr seinen Ermessensspielraum überschritten hat, er ist aus diesem Grund auch teilweise berechtigt.

1. Die Klägerin macht im Revisionsrekurs ausschließlich Verwechslungsgefahr aufgrund von Zeichenähnlichkeit geltend. Auf eine durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke oder deren erweiterten Schutz nach § 10 Abs 2 MSchG stützt sie sich nicht.

2. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ist von folgenden Grundsätzen auszugehen, die das Rekursgericht weitgehend richtig wiedergegeben hat.

2.1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind die Kennzeichnungskraft der verletzten Marke, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und die Ähnlichkeit der von den Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen (RIS-Justiz RS0121500). Dabei ist auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren Bedacht zu nehmen. So kann ein geringer Grad der Gleichartigkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (RIS-Justiz RS0121482; zuletzt etwa 17 Ob 18/11p = *ecolex* 2011, 1031 [*Brandstätter*] - *Junkerschinken*).

2.2. Bei ausschließlich aus Worten bestehenden Zeichen ist für die Ähnlichkeitsprüfung auf Wortklang, Wortbild und Wortsinn Bedacht zu nehmen (RIS-Justiz RS0117324, RS0066753, insb [T9]; EuGH C-251/95, *Sabèl*, Slg 1997, I-6191; C-206/04, *Muelhens*, Slg 2006, I-2717). Dabei ist der Gesamteindruck maßgebend; entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen, der die Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet (RIS-Justiz RS0117324; 4 Ob 124/06y = *ÖBl* 2007, 210 [*Gamerith*] - *Hotel Harmonie/Harmony Hotels*). Schutzunfähige oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum jeweiligen Gesamteindruck bei,

sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74 = SZ 47/103 - Pregnex - Pregtest; RIS-Justiz RS0066749, RS0066753; zuletzt etwa 17 Ob 18/11p = ecolex 2011, 1031 [*Brandstätter*] - Junkerschinken).

2.3. Gehören zu den angesprochenen Kreisen sowohl Fachkreise als auch Endverbraucher, kann der Gesamteindruck unterschiedlich ausfallen. Bei einer derart gespaltenen Verkehrsauffassung genügt es, wenn Verwechslungsgefahr nur für einen dieser Verkehrskreise besteht (EuGH C-412/05 P, Alcon Inc., Slg 2007, I-3569; BGH I ZB 52/09 = GRUR 2012, 64 - Maalox/Melox-GRY; vgl im lauterkeitsrechtlichen Zusammenhang 4 Ob 188/08p = SZ 2009/6 - MEL).

3. Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall führt zu folgenden Ergebnis:

3.1. Die den streitverfangenen Zeichen gemeinsame Silbe „sinu“ ist kein „schwacher“ Zeichenbestandteil.

(a) Das Rekursgericht hat zwar die Feststellung des Erstgerichts, „Sinusitis“ sei eine „allgemein bekannte“ Bezeichnung für Entzündungen der Nebenhöhlen, durch eine Negativfeststellung ersetzt. Es hat aber auch angenommen, dass die Silbe „sinu“ ein beschreibender Zeichenbestandteil sei und daher, wenn überhaupt, nur mit geringem Gewicht in den Ähnlichkeitsvergleich einzubeziehen sei. Darin läge nur dann kein Widerspruch, wenn das Verständnis von Ärzten oder Pharmazeuten für die Bejahung des beschreibenden Charakters genüge. Das war in der vom Rekursgericht zitierten Entscheidung 4 Ob 334/74 (= SZ 47/103 - Pregnex - Pregtest) der Fall. Denn dort war „eine Kollision der

beiderseitigen Zeichen in den breiten Publikumskreisen [...] von vornherein ausgeschlossen“, weil das von der Beklagten vertriebene Medizinprodukt nur in Ordinationen, Krankenhäusern oder Laboratorien verwendet werden konnte. Im vorliegenden Fall ist eine solche Beschränkung nicht erkennbar; beide Parteien gehen davon aus, dass sich ihre Angebote auch an Endverbraucher richten. Nach der oben dargestellten Rechtsprechung zur gespaltenen Verkehrsauffassung (2.3.) genügt es daher, wenn Verwechslungsgefahr (nur) für diese Gruppe besteht. Daher ist auch die Frage des beschreibenden Charakters insofern getrennt zu prüfen.

(b) Aufgrund der Negativfeststellung des Rekursgerichts kann offen bleiben, ob zum Verständnis der Bezeichnung „Sinusitis“ überhaupt eine Feststellung zu treffen war oder ob nicht vielmehr schon die Erfahrungen des täglichen Lebens für die Beurteilung dieser Frage ausgereicht hätten (vgl. RIS-Justiz RS0039926). Endverbraucher, die über keine medizinischen Kenntnisse verfügen, werden aus dem Zeichenbestandteil „sinu“ keinesfalls auf eine besondere Zweckbestimmung schließen; aus ihrer Sicht handelt es sich auch dabei um eine reine Phantasiebezeichnung. Von der Existenz anderer Arzneimittel zu wissen, deren Bezeichnung ebenfalls mit der Silbe „sinu“ beginnt, kann ihnen nicht unterstellt werden. Es besteht daher kein Grund, beim Zeichenbestandteil „sinu“ eine geringere Kennzeichnungskraft anzunehmen. Mit Zeichenbestandteilen wie „uro“ (vgl. dazu BPatG 25 W [pat] 10/00 - Uroprost/Uro-Pract/Uropret) oder „allerg“, die auch im allgemeinen Sprachgebrauch bestimmten Körperfunktionen oder Erkrankungen zugeordnet werden, ist „sinu“ nicht zu vergleichen.

3.2. Auf dieser Grundlage besteht bei Arzneimitteln Verwechslungsgefahr.

(a) Die Marke der Klägerin „SINUPRET“ ist in der Klasse 5 jedenfalls für Arzneimittel geschützt; die Beklagte vertreibt unter ihrem Zeichen „Sinuvex“ ebenfalls Arzneimittel. Insofern besteht daher Warenidentität. Aus diesem Grund genügt für die Annahme von Verwechslungsgefahr schon eine vergleichsweise geringere Zeichenähnlichkeit (oben 2.1.). Dabei mag zwar zutreffen, dass das Publikum bei Arzneimitteln gewohnt ist, auch auf geringe Abweichungen zwischen den Bezeichnungen zu achten (OPM OM 12/96, PBl 1998, 147 - Dilsana; OM 9/93, ÖBl 1994, 279 - Immune). Jedenfalls bei Arzneimitteln, die nicht rezeptpflichtig sind und daher - zumal bei durchaus häufigen Erkrankungen - oft auch ohne vorherige ärztliche Beratung gekauft werden, gilt dieser Grundsatz aber nicht uneingeschränkt. Vielmehr kann es hier durchaus vorkommen, dass Endverbraucher gerade den Wortanfang eines von ihnen schon einmal erworbenen Arzneimittels im Gedächtnis behalten. In diesem Fall kann Verwechslungsgefahr auch bei einem etwas größeren Abstand der weiteren Zeichenbestandteile vorliegen.

(b) Im konkreten Fall stimmen die streitverfangenen Zeichen am Wortanfang, in der Silbenzahl und im Vokal der zweiten Silbe - und damit auch in der Vokalfolge - überein. Die Betonung liegt in beiden Fällen auf der jeweils kurz ausgesprochenen zweiten Silbe. Damit wird zwar einerseits der Unterschied betont, andererseits wird dadurch aber auch eine beträchtliche Ähnlichkeit im Sprechrhythmus bewirkt. Der gemeinsame Vokal „e“ gibt beiden Zeichen einen hellen Ausklang; die Endung „t“ bzw. „x“ ist jeweils hart. Damit besteht jedenfalls im Wortklang,

dem beim Erwerb in Apotheken faktisch besonderes Gewicht zukommt, hohe Ähnlichkeit. Bei Warenidentität ist der Zeichenabstand zu gering, um die Verwechslungsgefahr verneinen zu können.

(c) Diese Beurteilung stimmt auch mit der überwiegenden Praxis anderer europäischer Gerichte und Markenämter überein. Zwar hat das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum in einem Widerspruchsverfahren die Verwechslungsgefahr von „Sinupret“ und „Sinuvex“ verneint (Nr 11.539). Ausgangspunkt seiner Entscheidung war aber die vom Senat nicht geteilte Auffassung, dass die Silbe „sinu“ eine „klare Assoziation“ zu Nasennebenhöhlenentzündungen wecke, weswegen sich die Zeichenähnlichkeit nur auf einen schwachen Zeichenbestandteil gründe. Demgegenüber hat das deutsche Bundespatentgericht bei „Sinuspecton“ und „Sinuforton“ Verwechslungsgefahr bejaht (25 W [pat] 62/05), ebenso das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt für „Sinupret“ und „Sinuplant“ (B 1.406.174). Noch weiter voneinander entfernt liegen - bei vergleichbarer Problematik (Arzneimittelbezeichnungen mit einem für Fachkreise „sprechenden“ Wortbeginn) - „Dolorstad“ und „Dolorgiet“ oder „Doluperine“ und „Dolopirin“; dennoch hat das Harmonisierungsamt auch hier Verwechslungsgefahr angenommen (B 1.459.280 bzw R 973/2008).

3.4. Damit ist das Sicherungsbegehren der Klägerin in Bezug auf die Verwendung des Zeichens „sinuvex“ oder eines verwechselbar ähnlichen Zeichens für Arzneimittel berechtigt. Insofern ist die einstweilige Verfügung daher zu erlassen. Hingegen hat die Klägerin nicht behauptet, dass die Beklagte dieses Zeichen auch für andere Waren der Klasse 5 - etwa auch Babykost, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Fungizide oder Herbizide - verwendet

hat oder zu verwenden beabsichtigt. Insofern fehlt daher ein Vorbringen zur Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr. Schon aus diesem Grund ist das umfassende Mehrbegehren, der Beklagten die Verwendung des Zeichens „sinuvex“ auch für alle anderen Waren der Klasse 5 zu untersagen, abzuweisen. Auf die Frage, ob sich der Schutzbereich der Marke „SINUPRET“ tatsächlich auch auf solche Waren erstreckt oder wie bei sonst nicht gegebener Warenidentität die Verwechslungsgefahr zu beurteilen wäre, kommt es daher nicht an.

4. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 393 Abs 1 EO iVm §§ 43 Abs 1, 50 ZPO. Die Klägerin ist mit ihrem Antrag nur für Arzneimittel, nicht auch für die anderen Waren der Klasse 5 durchgedrungen. Da der Rechtsstreit in erster Linie die Verwechslungsgefahr bei Arzneimitteln betraf, hat die Klägerin in der Sache überwiegend obsiegt; der wegen des zu weit gefassten Begehrens eingetretene Abwehrerfolg der Beklagten ist mit einem Fünftel anzusetzen.

Oberster Gerichtshof,
Wien, am 27. März 2012
Dr. S c h e n k
Für die Richtigkeit der Ausfertigung
die Leiterin der Geschäftsabteilung: