

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 23/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 2 907 703

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Februar 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts vom 9. September 1998 in der Hauptsache aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 716 605 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **DEPRUN** soll nach einer Beschränkung des Warenverzeichnis im Beschwerdeverfahren noch für

"Arzneimittel, nämlich Herz-Kreislaufpräparate"

in das Markenregister eingetragen werden. Die Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke erfolgte am 14. Oktober 1995.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 12. August 1958 für

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verbandstoffe"

eingetragenen Marke 716 605 **Depuran**.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren die Benutzung der Widerspruchsmarke für alle Waren außer für "aus Alexandriner-Sennesfrüchten bestehende Laxantia" bestritten. Die Widersprechende hat eine weitergehende Benutzung ihrer Marke nicht geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts hat mit Beschluß vom 9. September 1998 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Noch ausgehend von dem Warenoberbegriff "Arzneimittel" im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke und von dem Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke könne es sich um identische Waren handeln, so daß bei normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durchschnittliche bis hohe Anforderungen an den Markenabstand zu stellen seien, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Diese seien in schriftbildlicher Hinsicht bei einer Kleinschreibung nicht eingehalten.

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

den Beschluß der Markenstelle vom 9. September 1998 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu verneinen und den Widerspruch aus der Marke 716 605 zurückzuweisen.

Aufgrund der Einschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke und der Benutzungslage auf seiten der Widerspruchsmarke sei nunmehr eine sehr deutliche Trennung der Indikationsgebiete geschaffen. Auch die spezielle stoffliche Zusammensetzung der Laxantia, für die die Widerspruchsmarke benutzt werde, sei eng begrenzt und schließe Überschneidungen mit den Präparaten der angegriffenen Marke aus, so daß insgesamt die Waren nur noch im äußeren Ähnlichkeitsbereich lägen. Danach sei eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu verneinen, wobei die handschriftliche Wiedergabe, auf die sich der Beschluß der

Markenstelle offenbar nur bezieht, nach neuerer Spruchpraxis nicht mehr zeitgemäß sei und daher die Marken in erster Linie in druckschriftbildlicher Hinsicht zu vergleichen seien, in der keine Verwechslungsgefahr bestehe. Auch in klanglicher Hinsicht sei aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und -gliederung sowie nach dem Sprech- und Betonungsrhythmus eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Aufgrund der beschränkten Nichtbenutzungseinrede sei auf Seiten der Widerspruchsmarke nach ständiger Rechtsprechung auf die Waren der entsprechenden Hauptgruppe der Roten Liste (hier: Laxantia) ohne Beschränkung auf die stoffliche Zusammensetzung abzustellen. Laxantia gehörten wie die Waren der angegriffenen Marke zum engsten Kernbereich der Arzneimittel, weshalb ein relevanter Warenabstand nicht vorliege. Mangels einer Rezeptpflicht seien strengste Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die nicht erfüllt seien. Es müsse auch eine Wiedergabe der Marken mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgend kleinen Buchstaben sowie in handschriftlicher Form berücksichtigt werden. Werde bedacht, daß die angegriffene Marke nur den Vokal "a" nicht enthalte und das dortige "-ru-" in der Widerspruchsmarke in ein "-ru-" gedreht wurde, liege angesichts der Fast-Identität eine Verwechslungsgefahr auf der Hand. Der Fall sei mit der Entscheidung 30 W (pat) 88/98 TAMBOSTAD = TAMPOSIT vergleichbar.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg.

Nach Auffassung des Senats besteht nunmehr keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, der hier nach §§ 152, 158 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG Anwendung findet, so daß der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückzuweisen ist.

Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Benutzung der Widerspruchsmarke für "aus Alexandriner-Sennesfrüchten bestehende Laxantia", also für ein Produkt, wie es in der Hauptgruppe 56 "Laxantia" der Roten Liste 1999 unter der Nr 56 003 aufgeführt ist, anerkannt und die Widersprechende eine weitergehende Benutzung nicht geltend gemacht hat, ist auf Seiten der Widerspruchsmarke von diesen Waren auszugehen, §§ 158 Abs 3 Satz 1 und 2, 43 Abs 1 Satz 3 MarkenG. Dabei ist zugunsten der Widersprechenden nach ständiger Rechtsprechung (vgl BPatG GRUR 1980, 54 "Mastu"; GRUR 1995, 488 "API-SOL/Aspisol" sowie zur rechtserhaltenden Benutzung im Rahmen des § 26 Abs 3 MarkenG BGH 1999, 164, 165 f "John Lobb" und zum Lösungsverfahren BGH GRUR 1994, 512, 514, 515 "Simmenthal" sowie GRUR 1990, 39 "TAURUS" mit Anmerkung von Heil) regelmäßig eine Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der entsprechenden Hauptgruppe der Roten Liste (hier Hauptgruppe 56 der Roten Liste 1999 "Laxantia") ganz allgemein zu berücksichtigen. Nachdem die Inhaberin der angegriffenen Marke das Warenverzeichnis ihrer Marke im Beschwerdeverfahren auf "Arzneimittel, nämlich Herz-Kreislaufpräparate" beschränkt hat, ist - anders als bei der von der Markenstelle zu berücksichtigenden Warenlage - nicht mehr von identischen Waren auszugehen. Zwar sind "Laxantia" und "Herz-Kreislaufpräparate" als Arzneimittel ohne weiteres ähnlich im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, jedoch besteht ein deutlicher Unterschied bei den Indikationen und der stofflichen Zusammensetzung. Da die Waren auch rezeptfrei

erhältliche Arzneimittel umfassen können, sind Endverbraucher als Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels anderweitiger Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus.

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände, insbesondere der nunmehr gegenüber der Situation vor der Markenstelle deutlich zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke veränderten Warenlage, reichen die Abweichungen der Markenwörter aus, um die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG in jeder Hinsicht hinreichend sicher auszuschließen.

In klanglicher Hinsicht stimmen die Bezeichnungen "DEPRUN" und "Depuran" zwar in dem Lautbestand "Dep-" am Wortanfang, in dem Endkonsonanten "-n" sowie in den Buchstaben "u" und "r" in jeweils umgekehrter Reihenfolge in der Wortmitte überein. Auch unter angemessener Berücksichtigung dieser Gemeinsamkeiten führen die Abweichungen zwischen den Markenwörtern doch zu einem nicht verwechselbaren klanglichen Gesamteindruck. Dabei ist zu beachten, daß ein rein zahlenmäßiges Übergewicht von übereinstimmenden Buchstaben jedenfalls nicht zwangsläufig dazu führt, daß die Verwechslungsgefahr stets oder auch nur häufig bejaht werden muß. Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit als einem der wesentlichen Elemente für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der Kollisionsmarken das maßgebliche Kriterium (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 68). Dieser Gesamteindruck kann - wie hier - durch wenige markante Abweichungen bereits ausreichend verschieden ausfallen. So bewirkt zunächst die mit zwei bzw drei Silben abweichende Silbenzahl eine verschiedene Silbengliederung mit nur einer gemeinsamen Sprechsilbe ("De-prun" / "De-pu-ran"), eine unterschiedliche Wortlänge und einen anderen Sprechrhythmus. Weiterhin enthält die Widerspruchsmarke in der Endsilbe den Vokal "a", der in der angegriffenen Marke keine Entsprechung findet, so daß

sich letztlich auch recht deutlich verschiedene, für den klanglichen Gesamteindruck besonders bedeutsame Vokalfolgen ergeben (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 82 mwN). Durch die regelmäßige Betonung der Wörter auf ihren Endsilben "-prun" bzw "-ran" treten die dort vorhandenen Abweichungen, vor allem hinsichtlich der Vokale "u" bzw "a", aber auch der unterschiedlichen Anlaute "p" bzw "r", auch im jeweiligen Gesamtklangbild noch besonders hervor. Zusammen gewährleisten die genannten Unterschiede unter den vorliegenden Umständen ein ausreichend sicheres Auseinanderhalten der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen.

Im schriftbildlichen Markenvergleich halten die Wörter unter den genannten Umständen in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der durch den zusätzlichen Buchstaben "-a-" bzw "-A-" der Widerspruchsmarke bedingten verschiedenen Wortlänge und figürlichen Abweichung ebenfalls selbst unter Berücksichtigung der vorhandenen Übereinstimmungen einen noch ausreichenden Abstand ein, wenngleich insoweit die Entscheidung enger als im Klangbild ausfällt. Zu beachten ist hier, daß einerseits diese Art des Markenvergleichs mangels einer zu berücksichtigenden Rezeptpflicht nicht im Vordergrund steht, andererseits die Marken im Schriftbild aber erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht. Außerdem ist beim schriftlichen Markenvergleich mehr auf Fachleute abzustellen, die aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher.

Soweit die Widersprechende bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen Vergleich der Marken in handschriftbildlicher Hinsicht abstellt, ist zu beachten, daß diese Markenwiedergabe - abgesehen davon, daß der Beurteilung ohnehin nur eine normal leserliche Handschrift zugrundegelegt werden darf (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 91) und unleserliche Angaben nicht zu Verwechslungen, sondern regelmäßig nur zu Rückfragen des Apothekers

beim Arzt führen - bei Kennzeichnungen im medizinischen Bereich eine immer geringere Rolle spielt, wobei sich diese Tendenz in Zukunft vermutlich noch verstärken wird. Denn Bestellungen von pharmazeutischen Präparaten werden von den Apotheken und Drogerien beim Pharmagroßhandel bereits weitgehend auf elektronischem Weg aufgegeben und auch Rezepte wegen der in den meisten Arztpraxen vorhandenen EDV-Ausstattung ganz überwiegend nicht mehr handschriftlich, sondern auf maschinellem Wege erstellt. Folglich sind die Marken in erster Linie in druckschriftlicher Wiedergabe zu vergleichen, in der die genannten Markenunterschiede nicht unerkant bleiben werden.

Die Widersprechende kann sich schließlich zu ihren Gunsten nicht auf die Entscheidung 30 W (pat) 88/98 TAMBOSTAD = TAMPOSIT berufen. An einer Vergleichbarkeit der Verfahren fehlt es schon deshalb, weil es sich dort - anders als bei den sich hier gegenüberstehenden Marken - um Wörter mit identischer Silbenzahl handelte, was zusammen mit sonstigen erheblichen Übereinstimmungen zu einer im Sprech- und Betonungsrhythmus größeren Annäherung von Bezeichnungen führt, als dies bei Wörtern unterschiedlicher Silbenzahl regelmäßig und auch vorliegend der Fall ist.

Nach alledem war der angefochtene Beschluß der Markenstelle, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 716 605 angeordnet worden ist, aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü