

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 132/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 38 780

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts vom 23. Januar 1998 und der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 26. März 1999 in der Hauptsache aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 2 098 888 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **Dormaben** ist am 7. Mai 1996 für

"ZNS-wirksame Arzneimittel"

in das Markenregister eingetragen worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 7. November 1995 für

"Humanarzneimittel, nämlich ein nicht verschreibungspflichtiges
Einschlafmittel"

eingetragenen Marke 2 098 888 **Dormeen**.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patentamts bzw des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch zwei Beschlüsse vom 23. Januar 1998 und vom 26. März 1999, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Da Sedativa eine dämpfende Wirkung auf Funktionen des ZNS hätten, sei das Anwendungsgebiet der beiderseitigen Waren eng benachbart und in der Therapie sogar als möglicherweise überschneidend anzusehen. Den danach zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Markenabstand halte die angegriffene Marke bei anzunehmendem durchschnittlichem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke nicht ein. Selbst unter Berücksichtigung, daß der gemeinsame, deutlich warenbeschreibende Bestandteil "Dorm-" die Aufmerksamkeit des Verkehrs eher auf die Endung lenke, seien die Marken jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, daß eine sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet sei.

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

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu verneinen und den Widerspruch aus der Marke 2 098 888 zurückzuweisen.

Selbst wenn man von einer Warennähe und mithin strengen Anforderungen an den Markenabstand ausgehe, sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, da sich

die Marken hinreichend deutlich unterschieden. Auffällig sei bereits die unterschiedliche Silbenzahl und die daraus resultierende unterschiedliche Wortlänge. Zutreffend sei, daß der identische Wortanfang "Dorm-" wegen des Indikationshinweises "Schlaf" klar beschreibend und daher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Endsilben "a-ben" und "-een" abzustellen sei, die sich aber gerade deutlich voneinander unterschieden. Der Konsonant "b", der in der Widerspruchsmarke nicht existiere, verleihe der angegriffenen Marke zusammen mit dem Vokal "a" eine deutlich andere klangliche und graphische Struktur.

Die Widersprechende hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

II.

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

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

Nach der hier maßgeblichen Registerlage stehen dem "Humanarzneimittel, nämlich ein nicht verschreibungspflichtiges Einschlafmittel" der Widerspruchsmarke auf seiten der angegriffenen Marke "ZNS-wirksame Arzneimittel" gegenüber, also Arzneimittel, die den Bereich des Zentralnervensystems, unter welchem Gehirn und Rückenmark verstanden wird (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 258. Aufl, "Zentralnervensystem"), betreffen. Da die Inhaberin der angegriffenen Marke im Warenverzeichnis den Anwendungsbereich der das Zentralnervensystem betreffenden Mittel nicht näher definiert hat, können eine Vielzahl von Indikationsbereichen erfaßt sein. So fallen hierunter etwa auch in der Hauptgruppe 49 "Hypnotika/Sedativa" der Roten Liste 2000 aufgeführte Präparate zur Behandlung von Schlafstörungen bei organischen Erkrankungen des ZNS (vgl Nr 49 106

"Flunimerck", Nr 49 107 "Fluninoc", Nr 49 108 "Flunitrazepam-neuraxpharm", Nr 49 130 "Rohypnol"). Selbst wenn diese Waren und das "Einschlafmittel" der Widerspruchsmarke keine identischen Indikationen oder Wirkstoffe aufweisen sollten, so bleiben jedenfalls funktionelle Überschneidungen bei gleichzeitiger Verordnung oder Anwendung der beiderseitigen Arzneimittel im Rahmen einheitlicher Symptome der wechselseitigen Anwendungsbereiche insbesondere hinsichtlich der Wirkung möglich, zumal die Formulierung "ZNS-wirksame Arzneimittel" nicht sicherstellt, daß auch mittelbar wirkende und nur im Zusammenhang mit ZNS-Erkrankungen stehende Arzneimittel umfaßt sind. Somit ist jedenfalls von einem engeren Ähnlichkeitsgrad der sich gegenüberstehenden Waren im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auszugehen. Da die Waren auch rezeptfrei erhältliche Arzneimittel umfassen können, sind Endverbraucher als Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat trotz des in "Dorm-" (lat.: dormire = schlafen) enthaltenen Sachhinweises auf das Indikationsgebiet von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Denn durch die Verbindung mit dem weiteren Wortteil "-een" ist sie als Gesamtwort noch hinreichend phantasievoll gebildet, so daß im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse bestehende Übung, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Bestandteile Indikation, Art der Zusammensetzung, Wirkung und dergleichen zumindest für Fachleute eindeutig erkennen lassen, hier keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtbezeichnung anzunehmen ist.

Unter Berücksichtigung der genannten Umstände sind an den Markenabstand eher strenge Anforderungen zu stellen. Die Unterschiede der Marken reichen nach Auffassung des Senats aber aus, um die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG in jeder Richtung hinreichend sicher auszuschließen.

In klanglicher Hinsicht stimmen die Bezeichnungen "Dormaben" und "Dormeen" zwar in dem Lautbestand "Dorm-" am Wortanfang und "-en" am Wortende überein. Von Bedeutung ist jedoch, daß die Übereinstimmung in dem Anfangsbestandteil "Dorm-" bei der Beurteilung des jeweiligen Gesamteindrucks und der Markenähnlichkeit nicht so stark ins Gewicht fällt, wie dies bei einem reinen Phantasiebestandteil der Fall wäre. Der Wortbestandteil "Dorm" weist - was auch in den angefochtenen Beschlüssen der Markenstelle zutreffend ausgeführt ist - deutlich auf den lateinischen Begriff "dormire" und somit auf das Indikationsgebiet der "Schlafmittel" im hin und bleibt in dieser warenbeschreibenden Bedeutung in den Marken auch ohne weiteres erkennbar. Er ist als Wortelement in einer großen Anzahl von Drittmarken bzw Markenmeldungen der Klasse 5 enthalten. So sind allein mit "Dorm" als Anfangsbestandteil in der Roten Liste 2000 zehn weitere Kennzeichen und im Marken-Lexikon 1999 über siebzig weitere eingetragene bzw angemeldete - davon sogar sechs lediglich aus "Dorm" bestehende - Kennzeichen aufgeführt. Auch wenn die angegriffene Marke nach ihrem Warenverzeichnis nicht auf "Schlafmittel" festgelegt ist und auch von den entsprechend gebildeten Marken tatsächlich nicht alle benutzt werden, kann die Drittzeichenlage schon für sich genommen nicht gänzlich unbeachtet bleiben (vgl dazu BGH GRUR 1967, 246, 250 reSp aE "Vitapur" sowie MarkenR 1999, 57, 59 "Lions"). Zwar muß das gemeinsame Wortelement "Dorm-" bei der Beurteilung des jeweiligen klanglichen Gesamteindrucks und der Verwechslungsgefahr angemessen mitberücksichtigt werden, weil insoweit auch für sich kennzeichnungsschwache oder gar schutzunfähige Elemente einer einheitlichen Marke nicht völlig außer Acht bleiben dürfen (vgl BGH GRUR 1996, 200 "Innovadiclophlont"), jedoch kommt ihm dabei nur eine eingeschränkte Bedeutung zu. Jedenfalls wird die Aufmerksamkeit des Verkehrs infolge der häufigen Verwendung dieses Wortelements verstärkt auf die nachfolgenden Markenbestandteile "-aben" bzw "-een" gerichtet, weshalb die hier vorhandenen Abweichungen um so eher wahrgenommen werden.

Die in der angegriffenen Marke vorhandenen Buchstaben "-ab-", die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung finden, führen nicht nur für sich zu einer deut-

lichen Abweichung in den zentralen Wortbereichen, sondern auch zu einer verschiedenen, für den Gesamteindruck besonders bedeutsamen Vokalfolge (vgl. hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl., § 9 Rdn 82 mwN). Der Gesamteindruck der Marken wird - bei hier allein als entscheidungserheblich zugrundezulegender Aussprache der Widerspruchsmarke mit zwei Sprechsilben (Dor-meen) - weiterhin durch die gegenüber der dreisilbigen angegriffenen Marke (Dor-ma-ben) abweichende Sprechsilbenzahl und die dadurch bedingte unterschiedliche Silbengliederung mit nur einer gemeinsamen Sprechsilbe ("Dor-") sowie den anderen Sprechrhythmus hinreichend verschieden gestaltet. Diese Abweichungen führen nach Auffassung des Senats auch unter angemessener Berücksichtigung der durchaus beachtlichen Gemeinsamkeiten nach dem klanglichen Gesamteindruck zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr noch ausreichenden Abstand der Marken, wobei es sich jedoch um eine nur knapp zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke ausfallende Entscheidung handelt.

Im schriftbildlichen Vergleich ist ein Auseinanderhalten der Marken unter den genannten Umständen in allen üblichen Wiedergabeformen aufgrund der figürlichen Abweichungen zwischen den Buchstaben in den jeweiligen zentralen Wortbereichen und verschiedenen Wortlängen auch unter Berücksichtigung der vorhandenen Übereinstimmungen ebenfalls gewährleistet. Bei einer Schreibweise der Markennamen mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung kommt durch die in der angegriffenen Marke enthaltene Oberlänge des "b", die in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung findet, ein weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, daß die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß mit etwas größerer Sorgfalt wahrgenommen werden als im eher flüchtigen Klangbild, das häufig bei mündlicher Benennung entsteht. Zudem steht beim schriftlichen Markenvergleich der Fachverkehr, der aufgrund seiner beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig ist und daher Markenverwechslungen weniger unterliegt als Endverbraucher, mehr im Vordergrund.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 098 888 angeordnet worden ist, aufzuheben und der Widerspruch aus dieser Marke zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü