

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 207/99

(Aktenzeichen)

Verkündet am
22. Mai 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 02 610

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Mai 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann und der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. April 1999 und vom 8. Juni 1998 in der Hauptsache aufgehoben.

Wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der Marke 676 042 wird die Löschung der Marke 395 02 610 angeordnet.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter der Rollenummer 395 02 610 das am 23. Januar 1995 angemeldete Wort

ACALAS

als Kennzeichnung für die Waren

"pharmazeutische Präparate für die Behandlung von Herzerkrankungen".

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1955 für die Waren

"Arzneimittel"

eingetragenen Marke 676 042

Adalat.

Die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke für andere als "rezeptpflichtige Herzmittel" bestritten; die Widersprechende hat keine darüber hinausgehende Benutzung geltend gemacht.

Die Markenstelle für Klasse 9 des Deutschen Patent(- und Marken)amts hat in zwei Beschlüssen, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Benutzung dahingestellt sein lassen und den Widerspruch mangels Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Begründend ist ausgeführt, auch bei identischen Waren reiche der schriftbildliche und klangliche Abstand der Marken aus, um Verwechslungen hinreichend sicher zu verhindern. Ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke könne nicht berücksichtigt werden, denn dieser sei bestritten und nicht liquide.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben. Sie behauptet, ihre Marke verfüge unter den Calciumantagonisten über eine bedeutende Bekanntheit. Sie legt

hierfür eine demoskopische Umfrage vor. Wegen der Übereinstimmung in der markanten Vokalfolge a-a-a würden die Abweichungen in den Konsonanten zurücktreten, womit der Markenabstand angesichts der identischen Warenlage zu gering sei.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der jüngeren Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, die Widersprechende habe eine überragende Kennzeichnungskraft nicht hinreichend glaubhaft gemacht; der Schluß von der Benutzung zu einer überragenden Bekanntheit könne nicht nachvollzogen werden. Angesichts der Rezeptpflicht auf seiten der Widerspruchsmarke käme es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorwiegend auf Fachleute an. Für diese aber seien die Abweichungen in den Konsonanten, die zu einem sehr unterschiedlichen Gesamtklangbild führten, ausreichend, um die Vergleichszeichen zu unterscheiden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Schriftsätze der Beteiligten sowie auf die patentamtlichen Beschlüsse Bezug genommen.

Die Beschwerde ist zulässig und hat in der Sache Erfolg. Es besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Beide Marken können zur Kennzeichnung identischer Waren verwendet werden, denn die von der jüngeren Marke beanspruchten pharmazeutischen Präparate für die Behandlung von Herzerkrankungen umfassen als weiter Warenbegriff die von der Benutzungseinrede ausgenommenen Herzmittel der Widersprechenden. Die Inhaberin der jüngeren Marke hat die Benutzung zwar nur für rezeptpflichtige Herzmittel zugestanden, die Widersprechende kann jedoch - selbst wenn sie sich nicht ausdrücklich dagegen wendet - nicht auf diese Rezeptpflicht eingeschränkt werden. Andernfalls wäre sie in ihrer wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeengt (BPatG GRUR 1980, 54 - MAST REDIPAC). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebend ist somit der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher (vgl BGH MarkenR 2000, 140 -ATTACHÉ/TISSERAND), der allerdings beim Umgang mit Produkten, die die Gesundheit betreffen, regelmäßig eine etwas gesteigerte Aufmerksamkeit aufwendet (BGH GRUR 1995, 50 - Indorektal/Indohexal).

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist von Haus aus durchschnittlich, denn es sind weder Hinweise auf eine medizinische Indikation, noch auf Inhaltsstoffe odgl erkennbar, so daß beschreibende Anklänge den Phantasiegehalt der Marke nicht beeinträchtigen. Die Widerspruchsmarke hat aufgrund langjähriger und intensiver Benutzung einen zumindest leicht erhöhten Schutzzumfang. Nach einer bei Allgemeinmediziner und Internisten im Jahr 1999 durchgeführten Umfrage wurde von 99 % der befragten Ärzte die gestützte Frage nach der Bekanntheit der Widerspruchsmarke als Calciumantagonisten bejaht. Diese hohe Bekanntheit allein würde jedoch einen erhöhten Schutzzumfang noch nicht rechtfertigen, denn von über 90 % der befragten Ärzte wurden weitere 13 Calciumantagonisten als solche erkannt. Gerechtfertigt ist dies vielmehr zum einen dadurch, daß noch 37 % der Mediziner ungestützt die Widerspruchsmarke

als einen Calciumantagonisten benennen konnten (womit Adalat zusammen mit dem Präparat Nifedipin rat. an zweiter Stelle hinter Norvasc mit 53 % lag), sowie durch die langjährigen, erheblichen Umsatzzahlen. Auch wenn diese seit Jahren zurückgehen (was auch mit dem Auslaufen des Patentschutzes zu erklären ist), so belegen doch Jahresumsätze im Bereich von ... bis ... in den Jahren 1983 bis 1992, ... in 1995 (Anmeldezeitpunkt) und etwa ... in 1999, daß es sich bei der Widerspruchsmarke um ein seit Jahren viel gekauftes Herzmittel handelt. Auch wenn es sich bei den befragten Ärzten nur um einen Teil der für die Feststellung der Kennzeichnungskraft maßgeblichen Verkehrskreise handelt, so sind die Gesamtumstände doch ausreichend, um der Widerspruchsmarke einen über den Durchschnitt hinausgehenden Schutzzumfang zuzubilligen. Demgegenüber reicht die bloße Behauptung der Inhaberin der angegriffenen Marke, eine überragende Kennzeichnungskraft sei nicht hinreichend glaubhaft gemacht bzw eine solche könne nicht nachvollzogen werden, nicht aus, diesen Tatsachenvortrag zu erschüttern, denn dessen Richtigkeit wurde nicht in Abrede gestellt, die rechtliche Wertung aber ist der Disposition der Parteien entzogen.

Unter Würdigung dieser Gesamtumstände stehen sich die Marken klanglich zu nahe, als daß Verwechslungen hinreichend sicher ausgeschlossen werden könnten. Beide Marken haben die weder allgemein noch bei Marken - zumindest in diesem Warenbereich - eher seltene und daher auffällige Vokalfolge a-a-a. Für den klanglichen Gesamteindruck eines Wortes sind die Vokalfolge, die Silbenzahl und auch die Buchstabenzahl von entscheidender Bedeutung; alle diese Faktoren stimmen hier überein. Lediglich der zweite und der letzte Konsonant weichen voneinander ab. Daß diese Abweichung zu einer unterschiedlichen Betonung führen würde, konnte nicht festgestellt werden; im Gegenteil: es ist bei Phantasiewörtern und einer natürlichen Sprechweise mit einer Betonung jeweils der ersten oder der dritten Silbe zu rechnen. Es mag sein, daß die jüngere Marke durch die beiden unterschiedlichen Konsonanten insgesamt ein etwas härteres Klanggepräge hat; bei einer Warenidentität und einem etwas erweiterten

Schutzumfang der Widerspruchsmarke reicht diese Abweichung aber nicht aus, um einen genügenden Markenabstand zu schaffen.

Die Beschwerde hat deshalb Erfolg.

Für die Kosten gilt § 71 Abs 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Wf