

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 230/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 395 18 606

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der

Sitzung vom 29. Juni 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

- 1) Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 1999 aufgehoben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 637 914 angeordnet worden ist.
- 2) Der Widerspruch aus der Marke DD 637 914 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **NITRIPIN** ist am 2. April 1996 für

"Pharmazeutische Erzeugnisse"

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. Juli 1996.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 26. April 1971 für

"Rezeptpflichtige Arzneimittel"

eingetragenen Marke DD 637 914 **Micristin**.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Benutzung der Widerspruchsmarke im Beschwerdeverfahren bestritten und die Nichtbenutzungseinrede auch nach Vorlage von Glaubhaftmachungunterlagen für eine Benutzung der Widerspruchsmarke für ein "Mittel zur Thrombosevorbeugung" aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 1. Juni 1999 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 637 914 angeordnet. Die Marken könnten sich - ausgehend von der Registerlage - wegen der weit gefaßten Warenoberbegriffe auf identischen Waren begegnen. Weiterhin sei ein durchschnittlicher Schutzzumfang der Widerspruchsmarke anzunehmen. Da nicht auszuschließen sei, daß selbst rezeptpflichtige Mittel auch ohne die Beteiligung medizinischen Personals an Laien abgegeben werden, seien auch breite Verkehrskreise zu berücksichtigen. Der danach erforderliche Markenabstand sei hier bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprech- und Betonungsrhythmus und gleicher Vokalfolge nicht eingehalten. Die konsonantischen Unterschiede reichten demgegenüber nicht aus, um Verwechslungen zu vermeiden.

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

den Beschluß der Markenstelle vom 1. Juni 1999 aufzuheben und
den Widerspruch aus der Marke DD 637 914 zurückzuweisen.

Die Marken stimmten lediglich in dem dreifachen Vokal "i" überein, unterschieden sich aber an den Wortanfängen sowie im Konsonantengerüst und hätten nicht eine Silbe gemeinsam. Nach der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung vom 26. Januar 2000 sei die Widerspruchsmarke in den Jahren 1995 und 1998 benutzt worden, was keine ernsthafte Benutzung im Sinne von § 26 MarkenG darstelle. Es werde weiterhin bestritten, daß die Widerspruchsmarke derzeit benutzt wird.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Mit der seit Jahren für ein "Mittel zur Thrombosevorbeugung" benutzten Widerspruchsmarke sei allein im rechtsrelevanten Fünfjahreszeitraums vor Publikation der angegriffenen Marke - und hier speziell im Jahr 1995 - ein Umsatz von über ... DM und im Jahr 1998 von über ... DM erzielt worden.

Die vorgelegten Unterlagen dokumentierten aufgrund der Absatz- und Umsatzzahlen eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke. Belegt worden sei ua die Benutzung für das Jahr 1995; dieser Zeitraum liege innerhalb des relevanten Fünfjahreszeitraums vor der Publikation der jüngeren Marke. Vorsorglich seien zusätzlich Benutzungsunterlagen für das Jahr 1998 eingereicht worden. Die Verwechslungsgefahr habe die Markenstelle, auf deren Beschluß verwiesen werde, zu Recht festgestellt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts 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 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.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer durchschnittlichen Kennzeich-

nungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, da Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung weisen, nicht ersichtlich sind.

Die Widersprechende hat auf die nach § 43 Abs 1 MarkenG wirksam erhobene Nichtbenutzungseinrede durch die eingereichten Unterlagen eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke für "Mittel zur Thrombosevorbeugung" nach Zeit, Art und Umfang hinreichend glaubhaft gemacht (§ 26 Abs 1 MarkenG). Da die Widerspruchsmarke bei der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke am 20. Juli 1996 länger als fünf Jahre eingetragen war, hatte die Glaubhaftmachung der Benutzung sowohl für den Zeitraum des § 43 Abs 1 Satz 1 MarkenG von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der jüngeren Marke, als auch für den Zeitraum nach § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG von fünf Jahren vor der hier maßgeblichen Beschwerdeentscheidung (vgl hierzu BGH MarkenR 2000, 97, 98 reSp - Contura) zu erfolgen (vgl zur kumulativen Anwendbarkeit von § 43 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG: BGH GRUR 1998, 938 ff "DRAGON"; MarkenR 1999, 297, 298 "HONKA" mwN). Die von der Widersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen, insbesondere die in der eidesstattlichen Versicherung vom 26. Januar 2000 für die Jahre 1995 und 1998 angegebenen Umsätze, erfassen beide maßgeblichen Zeiträume in ausreichender Weise, da eine für die Rechtserhaltung erforderliche ernsthafte Benutzung im Sinne von § 26 Abs 1 MarkenG nicht den gesamten Fünfjahreszeitraum ausfüllen muß (vgl zB BGH MarkenR 1999, 297, 298 reSp - HONKA mwN). Insoweit ist entgegen der Ansicht der Inhaberin der angegriffenen Marke auch eine aktuelle Benutzung der Widerspruchsmarke nicht erforderlich.

Letztlich bedarf es hier aber keiner abschließenden Entscheidung über die Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Denn selbst, wenn man eine solche zugunsten der Widersprechenden unterstellt und damit im Bereich der auf seiten der älteren Marke dann zu berücksichtigenden "Mittel zur Thrombosevorbeugung" von identischen Waren ausgeht, reichen die Unterschiede der Marken unter den vorliegenden Umständen aus, um die Gefahr

von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG noch hinreichend sicher auszuschließen.

Verwechslungsmindernd wirkt sich dabei nämlich die bereits im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke verankerte Rezeptpflicht aus. Denn bei rezeptpflichtigen Präparaten ist jedenfalls überwiegend auf die Verwechslungsgefahr in den Fachkreisen von Ärzten und Apothekern abzustellen (vgl hierzu BGH GRUR 1993, 118, 119 "Corvaton/Corvasal"; GRUR 1995, 50, 52 "Indorektal/Indohexal"), was in gewissem Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muß (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 "Cefallone"; MarkenR 2000, 138, 139 "Ketof/ETOP", jeweils mwN). Wenngleich mündliche Markenbenennungen dadurch nicht ausgeschlossen sind, führt die Rezeptpflicht dazu, daß verminderte Anforderungen an den Markenabstand zu stellen sind, weil Fachleute aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln regelmäßig sehr sorgfältig sind und deshalb Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher.

In klanglicher Hinsicht vermitteln die Marken, die bei einer Gliederung in "Ni-tri-pin" und "Mi-cri-stin" (oder auch "Mi-cris-tin") keine Sprechsilbe gemeinsam haben, auch unter Berücksichtigung ihrer Übereinstimmungen insbesondere in der Vokalfolge und Silbenzahl aufgrund der markanten Unterschiede im Konsonantenaufbau einen hier noch hinreichend verschiedenen Gesamteindruck. Vor allem der nur in der Widerspruchsmarke vorhandene scharfe "s"-Laut in Kombination mit dem nachfolgenden "t" tritt schon für sich, aber auch gegenüber dem an vergleichbarer Wortstelle in der angegriffenen Marke befindlichen "p" auffallend hervor. Diese Abweichung führt jedenfalls zusammen mit den weiteren Unterschieden zwischen "-cr-" und "-tr-" in der jeweils zweiten Silbe und den - einerseits für sich allein zwar nicht so deutlich verschiedenen, andererseits hier aber am regelmäßig stärker beachteten Wortanfang (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 "Indorektal/Indohexal") stehenden - Konsonanten "M" und "N" zu anderen, in entscheidungserheblichem Umfang nicht verwechselbaren Gesamtklangbildern. Hierbei ist

noch zu beachten, daß der Übereinstimmung der Marken in den Endbuchstaben "in" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks keine erhebliche Bedeutung zukommt, weil es sich hierbei um eine bei Arzneimittelkennzeichen überaus häufig verwendete und damit nur wenig kennzeichnungskräftige Endung handelt.

Beim schriftbildlichen Vergleich halten die Wörter "NITRIPIN" und "Micristin" in allen üblichen Wiedergabeformen ebenfalls einen ausreichenden Abstand ein. Die figürlichen Abweichungen zwischen den Anfangsbuchstaben und den sich weiterhin jeweils an vergleichbarer Wortstelle gegenüberstehenden Buchstaben "TR" und "CR" (bzw "tr" und "cr") in der Mittelsilbe sowie schließlich "p" und "st" (bzw "P" und "ST") führen auch unter Berücksichtigung der genannten Übereinstimmungen zu einem nicht verwechselbaren Gesamteindruck. Bei einer Schreibweise der Markenwörter mit großem Anfangsbuchstaben und nachfolgender Kleinschreibung kommen durch die in der Schlußsilbe der Widerspruchsmarke enthaltene zusätzliche Oberlänge des "t" gegenüber der an vergleichbarer Stelle in der jüngeren Marke vorhandenen Unterlänge des "p" weitere Unterscheidungsmerkmale hinzu. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, daß das Schriftbild der Marken erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort.

Nach alledem war der angefochtene Beschluß der Markenstelle, soweit die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke DD 637 914 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