

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 135/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die IR-Marke 647 540

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die IR-Marke 647 540

VIRGAN

begehrt, nach der während des Widerspruchsverfahrens vorgenommenen Beschränkung, noch für die Waren

"Gel ophtalmique destiné au traitement des herpès oculaires et réservé exclusivement aux ophtalmologistes"

Schutz in der Bundesrepublik Deutschland.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren, seit 1943 für die Waren

"chemisch-pharmazeutische Präparate, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, diätetische Nahrungsmittel"

eingetragenen Marke 554 357

Uvirgan,

deren Schutzdauer zuletzt 1992 verlängert worden ist.

Die Markeninhaberin hat vor dem Deutschen Patent- und Markenamt die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Widersprechende hat sich darauf berufen, seit 1981 ein Urologikum zu vertreiben. Zur Glaubhaftmachung hat sie eine eidesstattliche Versicherung des Geschäftsführers der Inhaberin der Widerspruchsmarke und weitere Unterlagen vorgelegt (Anl zum Schriftsatz vom 11. August 1999).

Die Markeninhaberin hat den Benutzungseinwand daraufhin zunächst fallengelassen (Schriftsatz vom 11. November 1999) und insbesondere auf die Indikationsverschiedenheit der unter den Marken vertriebenen Waren hingewiesen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat mit Beschluss eines Beamten des höheren Dienstes vom 20. März 2000 die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Begründend wurde ausgeführt, dass sich die Marken zwar auf identischen Waren begegnen könnten, bei Zugrundelegung durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke jedoch der erforderliche Markenabstand eingehalten werde, da aufgrund des in der Widerspruchsmarke zusätzlich am Anfang stehenden Vokals "U" ein deutlicher klanglicher und schriftbildlicher Abstand gewahrt sei. Insbesondere ergebe sich durch diesen veränderten Anfang ein anderer Sprech- und Betonungsrhythmus.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen die Gefahr von Verwechslungen für gegeben, weil der Anfangsvokal "U" der Widerspruchsmarke nicht derartig im Vordergrund stehe, dass eine Verwechslungsgefahr durch einen anderen Sprech- und Betonungsrhythmus ausgeschlossen werde.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und der angegriffenen Marke den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland zu versagen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Marke in der Bundesrepublik Deutschland Schutz zu gewähren.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Markeninhaberin habe die Einrede der mangelnder Benutzung nicht allgemein fallen gelassen, sondern nur in bezug auf Urologika. Eine Verwechslungsgefahr liege nicht vor, da sich die Indikationen der von den Marken erfassten Waren grundlegend unterschieden, eine andere Darreichungsform gegeben sei und zudem ein ausreichender Markenabstand vorliege.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss der Markenstelle und die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Der nach § 42 Abs 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Der Erstreckung des Schutzes für die Bundesrepublik Deutschland für die angegriffene Marke steht eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht entgegen.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinander stehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeich-

nungskraft der Widerspruchsmarke (st Rspr, vgl zB EuGH MarkenR 1999, 22 – CANON, BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; GRUR 2000, 506 – ATTA-CHÉ/TISSERAND; GRUR 2000, 886 – Bayer/BeiChem).

Aufgrund des weit gefassten Warenverzeichnisses der Widerspruchsmarke ist grundsätzlich Warenähnlichkeit anzunehmen. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass das Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke zwar nicht auf Urologika beschränkt ist, eine Benutzung der Widerspruchsmarke für weitere Waren als Urologika trotz Bestreitens aber nicht glaubhaft gemacht wurde. Unerheblich ist dabei, dass die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 11. November 1999 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt erklärt hatte, die Einrede mangelnder Benutzung nicht aufrecht zu erhalten, da es sich bei der Frage der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke im Sinne des § 26 MarkenG um eine Rechtsfrage handelt, die der Disposition der Parteien nur hinsichtlich der Frage der Erhebung der Einrede, des Wiederaufgreifens derselben und gegebenenfalls hinsichtlich des zugrundeliegenden, tatsächlichen Sachverhaltes zugänglich ist (vgl BGH aaO, Bayer/BeiChem; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 43 Rdnr 28). Demzufolge ist in der Erklärung der Markeninhaberin im Schriftsatz vom 11. November 1999 auch kein ausdrücklicher Verzicht auf die Nichtbenutzungseinrede zu sehen (vgl BGH aaO, Bayer/BeiChem) sondern, wie im Schriftsatz vom 30. März 2001 an das Gericht ausdrücklich erklärt, die Benutzung der Widerspruchsmarke für Urologika gemäß § 82 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 288 Abs 1 ZPO als zugestanden anzusehen. Über diesen Verwendungsbereich geht auch die Glaubhaftmachung der Widersprechenden hinsichtlich der Verwendung der Widerspruchsmarke im Zeitraum von 1993 bis einschließlich 1998 nicht hinaus, so dass diese Benutzung der Widerspruchsmarke für Urologika zugrunde zu legen ist.

Der Senat geht trotz des möglicherweise auf Urologika hindeutenden Anfangsvokals "U" von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdnr 135), da es jedenfalls bei pharmazeutischen Erzeugnissen der üblichen Praxis der Markenbildung ent-

spricht, einzelne Zeichenteile die Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation etc für den Fachverkehr erkennen zu lassen. Bei einer derartigen Sachlage tritt eine Verminderung der Kennzeichnungskraft nicht ein, wenn das Gesamtzeichen noch hinreichend phantasievoll erscheint, was hier angenommen werden kann.

In Anbetracht des danach zu fordernden durchschnittlichen Markenabstands ist eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Zwar liegen die von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren im Ähnlichkeitsbereich und es ist, trotz der Einschränkung auf die Anwendung durch Augenärzte auf Seiten der schutzsuchenden Marke, eine Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrskreise geboten, da eine Rezeptpflicht im Warenverzeichnis nicht enthalten ist und im Einzelfall auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Waren entweder durch medizinisches oder pharmazeutisches Hilfspersonal abgegeben oder direkt vom Endverbraucher erworben werden (vgl BGH NJW-RR 2000, 854 – Ketof/ETOP).

Auf der anderen Seite wirken sich aber die Indikationsverschiedenheit und die Unterschiede beim Vertriebsweg der jeweils erfassten Waren erheblich verwechslungsmindernd aus (vgl BGH NJW 1993, 787 – Corvaton/Corvasol), da – wie ausgeführt – einerseits von einer Benutzung der Widerspruchsmarke nur für Urologika auszugehen ist (§ 43 Abs 1 S 3 MarkenG), wobei zwar die Darreichungsform keine Rolle spielt (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 26 Rdnr 106; BGH NJW-RR 1989, 1386 - Taurus), die angegriffene Marke sich aber sowohl hinsichtlich des Anwendungsbereiches als auch hinsichtlich des Vertriebsweges deutlich von den Waren der Widerspruchsmarke abhebt. Im besonderen ist hierbei zu beachten, dass eine Anwendung und ein Vertrieb der Waren schutzsuchenden Marke zu einem eng umgrenzten Zweck ausschließlich durch Augenärzte vorgesehen ist, wogegen es sich bei den Waren der Widerspruchsmarke um frei verkäufliche und von jedermann zu erwerbende Produkte handelt, so dass, wenn auch nicht vorrangig, für die Frage der Verwechslungsgefahr zumindest auf Seiten der schutzsuchenden Marke neben deren eng begrenztem Anwendungsgebiet die Einschaltung von Fachverkehr zu berücksichtigen ist, bei dem die Auswahl von Arzneimitteln unter Anwendung beruflicher Sorgfalt erfolgt, so dass sich bereits

geringe Unterschiede der Marken verwechslungsmindernd auswirken. Hinzu tritt der möglicherweise im jüngeren Zeichen aufscheinende Anklang an die lateinische Bezeichnung "virus" beziehungsweise an Viren, also an Krankheitserreger (vgl. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 286. Aufl, Stichwort "Viren"), als jedenfalls für das Fachpublikum anklingender Hinweis auf das Indikationsgebiet der angegriffenen Marke.

Bei der danach gebotenen Beurteilung des zu einer Verneinung der Verwechslungsgefahr noch erforderlichen Markenabstandes tritt dieser sowohl im klanglichen als auch im schriftbildlichen Bereich in ausreichendem Maße hervor. Die Markenwörter unterscheiden sich zwar lediglich im Anfangsvokal "U" der Widerspruchsmarke und die angegriffene Marke ist vollständig in der Widerspruchsmarke enthalten. Aber selbst wenn im allgemeinen den Übereinstimmungen der Marken ein größeres Gewicht zukommt als den Abweichungen (vgl. BGH WRP 1998, 875 – salvent/Salventerol), ist dennoch der Wortanfang von besonderer Bedeutung. Diesem misst der Verkehr regelmäßig eine größere Bedeutung zu als den Endsilben (vgl. BGH aaO – salvent/Salventerol; GRUR 1993, 118 – Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50 – Indorektal/Indohexal). Danach ergibt sich hier ein deutlicher klanglicher Unterschied der Markenwörter durch den in der Widerspruchsmarke enthaltenen und betonten Anfangsvokal "U", der zu einer, zur angegriffenen Marke unterschiedlichen Silbenzahl und zu einem anderen Sprech- und Betonungsrhythmus führt. Es ist nicht davon auszugehen, dass dieser – klanglich signifikant hervortretende und im Gegensatz zu den eher hell klingenden weiteren Bestandteilen der Markenwörter dunkel klingende – Selbstlaut auch bei schneller und undeutlicher Sprechweise oder bei undeutlicher Übermittlung unter ungünstigen Bedingungen untergeht, da er sich vernehmlich von dem Rest des Markenwortes abhebt und dort auch keine Wiederholung findet, so dass er als Unterscheidungsmerkmal zur hinreichend sicheren Unterscheidung der sich gegenüberstehenden Zeichen ausreicht.

Auch schriftbildlich unterscheiden sich die Markenwörter noch ausreichend unter Berücksichtigung aller bekannten Schreibweisen durch den, aufgrund des zusätz-

lichen Anfangsvokals der Widerspruchsmarke bedingten, unterschiedlichen Zeichenumriss.

Die Voraussetzungen einer assoziativen Verwechslungsgefahr liegen schon deshalb nicht vor, weil nicht dargelegt ist, daß dem Bestandteil Virgan in der älteren Marke ein Hinweischarakter auf ein bestimmtes Unternehmen zukommt ist (vgl Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdnr 213).

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Hu