

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 2/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
15. Oktober 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die angegriffene IR-Marke 598 691

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke CELOFTAL ist international registriert unter der Nummer 598 691 ua für "médicaments, produits pharmaceutiques". Die Marke wurde am 16. Juni 1993 veröffentlicht. Für diese Marke ist die Schutzbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland beantragt worden. Die IR-Markeninhaberin hat zuletzt das Warenverzeichnis des deutschen Teils der IR-Marke auf "ophthalmische pharmazeutische Präparate zur Anwendung bei ophthalmischen chirurgischen Eingriffen" beschränkt.

Widerspruch erhoben hat ua die seinerzeit in der Rolle eingetragene Inhaberin – die F... Co., Ltd. - der am 21. Januar 1987 für "verschrei-

bungspflichtige Antibiotika" eingetragenen Marke 1 101 639 Cephoral, deren Benutzung bereits im Verfahren vor dem Patentamt bestritten worden ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit einem Beschluß des Erstprüfers die Verwechslungsgefahr verneint und diesen Widerspruch zurückgewiesen. Der Erinnerungsprüfer hat die dagegen eingelegte Erinnerung wegen fehlender Glaubhaftmachung der Benutzung zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen die Gefahr von Verwechslungen für gegeben.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und der IR-Marke den nachgesuchten Schutz zu verweigern.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält die Benutzung nicht für glaubhaft gemacht und darüber hinaus die Gefahr von Verwechslungen nicht für gegeben.

Die Widerspruchsmarke ist auf Antrag vom 6. August 1996 gemäß Verfügung vom 9. März 1998 auf die M... KGaA umgeschrieben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig. Insbesondere steht die Umschreibung der Widerspruchsmarke einer zulässigen Beschwerdeeinlegung durch die frühere Markeninhaberin nicht entgegen. Nach der Bestimmung des § 66 Abs 1 Satz 2 MarkenG steht die Beschwerde den am Verfahren vor dem Patentamt Beteiligten zu. Das ist hier (auch) die F... Co., Ltd (vgl BGH BIPMZ 2000, 325 - MTS).

Die Beschwerde ist in der Sache aber nicht begründet. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke (ständige Rechtsprechung zB EuGH MarkenR 1999, 20 - CANON; BGH MarkenR 1999, 297 – HONKA; BGH MarkenR 2001, 204, 205 – REVIAN/EVIAN).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Im Zusammenhang mit den Waren der Widerspruchsmarke mögen für sich genommen die Bestandteile "Ceph" als Hinweis auf Antibiotika der Cephalosporin-Gruppe (INN-Bezeichnung der Wirkstoffe z.B. Cefazolin, Cefixim, Cefodizim) und "oral" als Hinweis auf die Verabreichung des Arzneimittels "durch den Mund", wenig kennzeichnungskräftig sein; in der Kombination ergibt sich aber noch eine geschlossene und hinreichend phantasievolle Zusammenfügung, weil dem Bestandteil "Ceph" kein eindeutig beschreibender, erkennbarer Begriffsinhalt,

etwa über den verwendeten Wirkstoff, zugeordnet werden kann (vgl. BGH MarkenR 2001, 307, 309); für die Gesamtbezeichnung kann damit jedenfalls noch keine Kennzeichnungsschwäche angenommen werden.

Aufgeworfene Benutzungsfragen können dahinstehen. Auch bei einer vollständigen Berücksichtigung der Waren der Widerspruchsmarke nach der Registerlage ist eine Verwechslungsgefahr nicht gegeben. Es kann weiter als nicht entscheidungserheblich dahinstehen, wie sich der Warenabstand im einzelnen darstellt. Selbst wenn von identischen Waren und strengen Anforderungen an den einzuhaltenden Markenabstand ausgegangen wird, besteht unter keinem Gesichtspunkt Verwechslungsgefahr.

Kollisionsmindernd wirkt sich allerdings die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke festgeschriebene 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). Aber auch bei den ophthalmischen pharmazeutischen Präparaten der angegriffenen Marke, die nach dem jetzt gültigen Warenverzeichnis bei ophthalmischen chirurgischen Eingriffen zur Anwendung kommen, steht in tatsächlicher Hinsicht der Fachverkehr deutlich im Vordergrund. Ophthalmische chirurgische Eingriffe sind in aller Regel den Fachleuten vorbehalten. Selbst wenn im Einzelfall Verbraucher noch zu berücksichtigen sein sollten, ist aber auch bei diesen davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH MarkenR 2000, 140, 144 - ATTACHÉ/TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 liSp – ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24.- Lloyd/Loints)

und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt, eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl. BGH aaO - Indorektal/Indohexal).

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist im Hinblick auf die Verschreibungspflicht der Medikamente der Widerspruchsmarke in erster Linie auf das Schriftbild abzustellen. Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände ist der Markenabstand ausreichend. Marken heben sich in allen üblichen Wiedergabeformen durch die abweichenden Buchstaben CELOFTAL/Celoftal gegenüber CEPHORAL/Cephoral und den auch dadurch bedingten abweichenden Aufbau in den Wortmitten – LOFT/loft gegenüber PHOR/phor - im Gesamteindruck hinreichend deutlich voneinander ab, zumal die Marken im Schriftbild erfahrungsgemäß sehr viel besser eine ruhige oder auch wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort; dies gilt auch unter angemessener Berücksichtigung des gemeinsamen Wortanfänge "CE/Ce-" und -endungen "-AL/al".

Diese Überlegungen zur Frage der schriftbildlichen Verwechslungsgefahr gelten in ähnlicher Weise auch für die Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr. Mündliche Benennungen durch Laien oder gar unter Laien sind mindestens so erheblich reduziert, daß sie jedenfalls keine ausschlaggebende Rolle mehr spielen. Soweit sie in gewissem Umfang noch zu berücksichtigen sind, wirken die oben genannten Unterschiede auch in klanglicher Hinsicht der Verwechslungsgefahr jedenfalls so weit entgegen, daß es nicht mehr zu Verwechslungen in markenrechtlich relevantem Umfang kommen wird. Vorliegend sind die Wortmitten bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks auch von Bedeutung (vgl. BGH aaO 307, 310 – CompuNet/ComNet); insbesondere wird der Vokal "O" aufgrund seiner Stellung in der IR-Marke kurz, in der Widerspruchsmarke hingegen gedehnt ausgesprochen, wobei der Senat wegen der natürlichen Sprechsilbeneinteilung von einer Gliederung der Marken in Ce-lof-tal bzw. Ce-pho-ral ausgeht.

Schließlich wirken auch die unterschiedlichen Sinngehalte in den Endungen der Markenwörter Verwechslungen entgegen. Diese Bestandteile stellen jedenfalls für die in erster Linie angesprochenen Fachleute einen verständlichen Hinweis dar, bei "OFTAL" im Zusammenhang mit den vorliegenden Ophthalmika auf das Auge betreffende Medikamente, bei "oral" auf die oben bereits angeführte Verabreichung durch den Mund. Dies bewirkt eine zusätzliche Differenzierung zwischen den Vergleichsmarken (vgl. BGH GRUR 1992, 130 ff - BALL/Bally, im Grundsatz bestätigt in BGH MarkenR 2000, 130, 132 – comtes/ComTel). "OFTAL" und "oral" werden als eigenständige Bestandteile erkannt werden, auch wenn bei der mündlichen Wiedergabe, die hier aber wie ausgeführt nicht im Vordergrund steht, eine Einteilung der Marken in die Bestandteile "CEL-OFTAL" bzw. "Ceph-oral" wegen der natürlichen Sprechsilbeneinteilung nicht unbedingt nahegelegt ist.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

prä