

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 149/01

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 20 842

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Mai 2002 unter Mitwirkung der Richterin Winter als Vorsitzende, der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Markeninhaberin wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, daß die Löschung der Marke 397 20 842 insgesamt angeordnet wird.

Gründe

I.

In das Markenregister eingetragen ist unter Nr 397 20 842 die Bezeichnung

Clamycin,

nach einer bereits im patentamtlichen Verfahren erfolgten Teillöschung für die Waren

"Verschreibungspflichtige pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse."

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren unter der Rollenummer 820 904 für die Waren

"Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Pflaster, Verband-

stoffe; Mittel zum Frischhalten und Haltbarmachen von Lebensmitteln."

eingetragenen Marke

CLAMOXYL,

deren Schutzdauer zuletzt 1996 verlängert worden ist.

Die Markenstelle für Kl. 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf der Grundlage des ursprünglichen Warenverzeichnisses, das ua "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" enthielt, im Erstbeschuß eine teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet und nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses in den Gründen des Erinnerungsbeschlusses auf der Grundlage der nunmehr noch gegenständlichen Waren in vollem Umfang eine Verwechslungsgefahr angenommen. Zur Begründung ist ausgeführt, es liege eine beachtliche Warenähnlichkeit bis hin zur Identität vor. Der hieraus gebotene strenge Maßstab an den Markenabstand werde durch die Rezeptpflicht der Waren der angegriffenen Marke nur eingeschränkt gemindert. Bei Annahme eines normalen Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke seien die klanglichen Unterschiede nicht mehr ausreichend.

Die Markeninhaberin hat Beschwerde erhoben. Sie stützt diese im wesentlichen auf die nach ihrer Auffassung verwechslungsmindernde einseitige Rezeptpflicht und den Umstand, daß auch die Widerspruchsmarke gegenwärtig nur für verschreibungspflichtige Arzneimittel benutzt werde. Die in beiden Marken vorhandene Anfangssilbe "Clam" sei pharmaüblich, die Endungen, das Gesamtbild und der Gesamtklang der beiden Marken wiesen ausreichende Unterschiede auf.

Die Markeninhaberin beantragt (sinngemäß),

die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die klanglichen und schriftbildlichen Unterschiede zwischen den Zeichen seien in Anbetracht des engen Warenabstandes nicht mehr ausreichend. Zudem sei die Vorsilbe "Clam" in pharmazeutischen Bezeichnungen auf dem deutschen Markt keineswegs gebräuchlich.

II.

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

Da Benutzungsfragen nicht im Raum stehen, ist von der Registerlage auszugehen. Auf dieser Grundlage sind die sich gegenüberstehenden Waren überwiegend identisch. Lediglich in dem Bereich, in dem der Begriff der "pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnisse" der angegriffenen Marke über die "Arzneimittel" des Widerspruchszeichens hinausreicht, ist keine Identität mehr gegeben. Insoweit besteht aber eine enge Warenähnlichkeit.

Der Senat hat eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft und damit einen normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke zugrundegelegt. Selbst wenn sich die Widerspruchsmarke entsprechend dem Vortrag der Markeninhaberin an die INN "Clamidoxinsäure" und "Clamoxyquin" anlehnen sollte, steht dies der An-

nahme einer normalen Kennzeichnungskraft nicht entgegen, da die Widerspruchsmarke von diesen Bezeichnungen noch in relevantem Umfang abweicht.

Die Gefahr von Verwechslungen wird durch die hier vorliegende einseitige Rezeptpflicht nur eingeschränkt gemindert (BGH Markenrecht 1999, 154, 156 – Cefallone). Zwar ist beim Erwerb verschreibungspflichtiger Medikamente, deren Auswahl vom Arzt oder Apotheker zu verantworten ist, vor allem auf die Betrachtungsweise dieses Personenkreises abzustellen (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 9 Rdn 85 mit weiteren Nachweisen). Daneben darf aber auch bei dieser Produktgruppe die Gefahr mündlicher Benennungen durch den Patienten nicht vernachlässigt werden (Althammer/Ströbele aaO Rdn 92 mit weiteren Nachweisen). Dieser Gesichtspunkt kommt insbesondere bei der hier gegebenen einseitigen Rezeptpflicht zum Tragen, da die besondere Sorgfalt nicht den Produkten beider Marken zuteil wird (PAVIS PROMA, Kliems, 30 W (pat) 139/00 – Cefawolff/Cefawell). Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin darf der Umstand, daß die Widerspruchsmarke nach ihrem Vortrag derzeit ebenfalls nur für verschreibungspflichtige Produkte verwandt wird, keine Berücksichtigung finden. Maßgebend sind insoweit nur Beschränkungen, die sich aus dem Warenverzeichnis ergeben. Die Widersprechende muß sich für die rechtliche Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei diesem Sachstand nicht auf die derzeitige Benutzungslage verweisen lassen.

Der unter diesen Umständen gebotene noch deutliche Abstand wird von der angegriffenen Marke in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten.

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist von den sich gegenüberstehenden Gesamtbezeichnungen auszugehen. Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin kann die gemeinsame Anfangssilbe "Clam" nicht vernachlässigt werden. Eine Zeichenbildung mit dieser Anfangssilbe ist keineswegs auf dem pharmazeutischen Sektor üblich. Sowohl die "Rote Liste" (Stand: 2002) als auch

die "WINAPO Lauer-Taxe" (Stand: 15.5.2002) weisen nur die Widerspruchsmarke mit einer derartigen Zeichenbildung am Wortanfang aus.

Zudem könnten die Abweichungen an den Wortenden nur dann in den Vordergrund gerückt werden, wenn diese nicht ebenfalls eine Kennzeichnungsschwäche aufwiesen. Dies ist vorliegend jedoch der Fall. So weist die "WINAPO Lauer-Taxe" 666 Produkte (verschiedene Darreichungsformen eingerechnet) mit dem Wortbestandteil "mycin" und 101 Präparate mit der Silbe "oxyl" aus. Bei diesen Endungen handelt es sich damit um übliche und weit verbreitete Bestandteile pharmazeutischer Bezeichnungen, die es nicht rechtfertigen, die zudem üblicherweise stärker beachteten Zeichenanfänge nur eingeschränkt zu berücksichtigen.

Legt man mithin die Zeichen in ihrer Gesamtheit zugrunde, sind angesichts der überwiegend in den allgemein stärker beachteten Wortanfängen gelegenen Übereinstimmungen die klanglichen Unterschiede im übrigen nicht mehr ausreichend.

Die Beschwerde der Markeninhaberin ist damit ohne Erfolg. Einer Klarstellung im Tenor bedarf es, da die Markenstelle im Erstbeschuß – nach der damaligen Fassung des Warenverzeichnisses zutreffend – die (teilweise) Löschung der angegriffenen Marke ua für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" angeordnet hat und nach der zwischenzeitlich erfolgten Beschränkung des Warenverzeichnisses auf "verschreibungspflichtige pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" im Erinnerungsbeschuß die Erinnerung lediglich zurückgewiesen worden ist. Damit ist nach der maßgebenden Fassung des dortigen Tenors keine Entscheidung über das Warenverzeichnis nach Aufnahme des beschränkenden Zusatzes der Verschreibungspflicht ergangen.

Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt.

Winter

Schwarz-Angele

Schramm

Hu