

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 196/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
31. Oktober 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angemeldete Marke B 94 988/5 Wz

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Brandt und der Richterin k.A. Bayer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2001 aufgehoben.

Der Widerspruch aus der Marke 1 170 295 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

PANTOL

ist am 26. Februar 1992 für die Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Magen - Darm - Therapeutika" angemeldet worden. Die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 15. September 1992. Das Warenverzeichnis ist im Erinnerungsverfahren auf "Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Magen - Darm - Therapeutika in oraler Form oder als Injektion" eingeschränkt worden.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, für die Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, pharmazeutische Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege" am 3. Januar 1991 eingetragenen Marke 1 170 295

BEPANTHOL.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 9. April 2001 durch einen Beamten des höheren Dienstes der angemeldeten Marke aufgrund des Widerspruchs aus der Marke 1 170 295 die Eintragung versagt. Ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestehe wegen der Identität der Waren und Ähnlichkeit der Marken die Gefahr von Verwechslungen. Die Marken könnten sich bei identischen und zudem rezeptfreien Waren begegnen. Es seien daher strenge Anforderungen an den zur Vermeidung einer Kollision erforderlichen Markenabstand zu stellen. Vor allem in klanglicher Hinsicht seien die Vergleichsmarken sich so stark angenähert, dass eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet sei. Es sei zu berücksichtigen, dass der Verkehr die Marken regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahrnehme, sondern seine Auffassung aufgrund eines meist undeutlichen Erinnerungsbildes gewinne. Trotz der abweichenden Vorsilbe "BE" sei ausschlaggebend, dass die weitere Lautfolge "PANTHOL" der älteren Marke völlig mit der Lautfolge der angemeldeten Marke "PANTOL" übereinstimme. Die alleinige Abweichung am Wortanfang bei weitest gehenden Übereinstimmungen im Übrigen könne die Verwechslungsgefahr nicht ausschließen. Überdies bestehe die Gefahr, dass die Marken auch gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die (sinngemäß) beantragt,

unter Aufhebung des og Beschlusses die Verwechselbarkeit von "PANTOL" und "BEPANTHOL" zu verneinen und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Anmelderin bestreitet die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klasse 5 sowie für die Waren der Klasse 3 mit Ausnahme der Waren "Topische, Panthenol (Dexpanthenol) enthaltende Mittel zur Körper- und Schönheitspflege". Sofern im vorliegenden Fall im Hinblick auf den unterschiedlichen Verwendungszweck nicht eine Warenähnlichkeit überhaupt zu verneinen sei, müsse zumindest von erheblicher Warenferne ausgegangen werden. Selbst wenn eine Benutzung für "Präparate für die Gesundheitspflege" nachgewiesen werden könnte, müsse auch hier von einer erheblichen Warenferne ausgegangen werden. Sowohl vom Verwendungszweck als auch von der Anwendung her seien die Waren gänzlich anders. Außerdem sei wegen der Rezeptpflicht der angemeldeten Marke primär auf den Fachverkehr abzustellen, der mit Sorgfalt auswähle und weniger Verwechslungen unterliege. Wegen der Rezeptpflicht sei stärker auf den schriftbildlichen Markenvergleich abzustellen. Sowohl die graphischen als auch die klanglichen Unterschiede seien so deutlich, dass Verwechslungen auszuschließen seien.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Da die Benutzung der Widerspruchsmarke für "topische, Panthenol (Dexpanthenol) enthaltende Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" nicht bestritten werde, und eine weitergehende Benutzung nicht geltend gemacht wird, sei bei der Widerspruchsmarke von den Waren "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" auszugehen, denn die Widersprechende dürfe weder auf die aktuelle Abgabeform noch auf die Wirkstoffe beschränkt werden. Es sei daher bei den sich gegenüberstehenden Waren zumindest von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit auszugehen, zumal die Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, die die Widersprechende vertreibe, exklusiv in Apotheken vertrieben würden. Die Widerspruchsmarke werde umfangreich benutzt, so dass ihr eine erhöhte Bekanntheit und eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu komme. Eine im September 2000 durchgeführte Marktforschungsstudie habe ergeben, dass die gestützte Bekanntheit der "BEPANTHOL"-Produkte bei

den weiblichen Befragten bei bis zu 40% und im Durchschnitt bei über 30% liege. Die Widerspruchsmarke genieße daher einen erweiterten Schutzzumfang. Die angemeldete Marke sei zumindest klanglich der Widerspruchsmarke entnommen. Der geringfügige Unterschied am Zeichenanfang falle bei den überwiegenden Übereinstimmungen kaum auf. Auf Grund der zumindest durchschnittlichen Warenähnlichkeit und der hohen Markenähnlichkeit bestehe beim Publikum die Gefahr von Verwechslungen. Diese werde durch die hohe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke noch verstärkt. Zudem bestehe zumindest für Teile des Verkehrs die Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden, da im vorliegenden Bereich eine verbreitete Übung bestehe, einzelne Produkte einer Produktlinie durch den Zusatz von Zahlen oder Buchstaben zu bilden, und der Zeichenanfang der Widerspruchsmarke klanglich als ein hinzugefügter Buchstabe "B" wahrgenommen werden könne. Die Rezeptpflicht hindere eine klangliche Verwechslungsgefahr nicht, da eine telefonische Bestellung von Arzneimitteln beim Großhandel üblich sei. Zudem begegneten sich die Waren auch nicht nur bei geschultem Fachpersonal wie Ärzten und Apotheker, sondern auch bei deren Hilfskräften.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und hat auch in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Marken hinsichtlich der im Beschwerdeverfahren zur Entscheidung stehenden maßgeblichen Konstellation der Waren keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Widerspruch zurückzuweisen war (§§ 43 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1, MarkenG).

1.) Da im Beschwerdeverfahren die Anmelderin die Benutzung der Widerspruchsmarke mit Ausnahme der Waren "topische, Panthenol (Dexpanthenol) enthaltende Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" bestritten hat, die Widersprechende auch nicht geltend macht, dass sie die Marke noch für weitere Waren benutzt hat, stehen sich, anders als bei der Markenstelle, keine identischen Waren mehr gegenüber. Bei der Widerspruchsmarke sind vielmehr nur noch "topische Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" zu berücksichtigen. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden können bei der Widerspruchsmarke keine oral einzunehmenden Produkte berücksichtigt werden. Mittel zur Körper- und Schönheitspflege werden üblicherweise äußerlich angewendet (zB Creme, Shampoo, Lotion, Seife). Soweit oral einzunehmende Substanzen Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild einer Person haben, werden diese Substanzen dadurch noch nicht zu Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege. Vielmehr handelt es sich bei solchen Produkten regelmäßig um Arzneimittel oder Nahrungsergänzungsmittel. Auch die Widersprechende konnte lediglich ein Produkt benennen, bei dem es sich ihrer Ansicht nach um ein oral einzunehmendes Mittel zur Körper- und Schönheitspflege handelt, nämlich "Merz Spezial Dragees". Es bestehen jedoch bereits erhebliche Zweifel, ob es sich bei solchen oral einzunehmenden Mitteln um Mittel zur Körper- und Schönheitspflege im Sinne der Klasseneinteilung handeln kann. Es liegt näher, solche Produkte als Nahrungsergänzungsmittel oder Arzneimittel zu klassifizieren. Doch selbst wenn man bestimmte Dragees noch unter den Oberbegriff "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" subsumieren würde, könnte eine Benutzung der Marke für äußerlich anzuwendende Mittel zur Körper- und Schönheitspflege im Wege der Integration nicht als Benutzung auch für oral einzunehmende Mittel zur Körper- und Schönheitspflege angesehen werden. Der Verkehr ist bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege nicht an eine orale Einnahme gewöhnt. Medikamente dagegen werden oft in verschiedenen Abgabeformen angeboten, und dem Verkehr ist bekannt, dass zahlreiche Arzneimittel sowohl oral als auch in einer anderen Applikation verabreicht werden können. Eine gleiche Übung gibt es bei Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege nicht. Auf den Wirkstoff (Panthenol bzw Dexpanthenol), der in den Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege der Widerspre-

chenden enthalten ist, kann diese jedoch auf Grund der vorzunehmenden Integration nach Ansicht des Senats nicht festgelegt werden, da ein Hersteller nicht auf eine bestimmte Rezeptur eines Mittels zur Körper- und Schönheitspflege festgelegt werden kann, ohne ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden (vgl Althammer/ Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 26 Rdnr 106).

2.) Bei den sich gegenüberstehenden Waren geht der Senat von einer erheblichen Warenferne aus. Dem Zweck des Markenschutzes entsprechend ist für die Ähnlichkeit der Waren im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG auf eine gemeinsame "betriebliche Zuordnung" abzustellen (vgl Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdnr 67). Diese kann insbesondere durch Art, Verwendungszweck und Nutzen (vgl hierzu BGH MarkenR 2001, 31, 33 - Wintergarten), die Eigenart der Waren auch als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte und der Erwartung des Verkehrs von einer Verantwortlichkeit desselben Unternehmens für die Qualität der Waren (vgl BGH MarkenR 2001, 204, 206 - EVIAN / REVIAN; EuGH MarkenR 1999, 22, 24, Tz 28, 29 - CANON) bestimmt sein. Zwischen den Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Magen-Darm-Therapeutika in oraler Form oder als Injektion" und den "topischen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege" mag zwar eine in diesem Sinne bestehende Warenähnlichkeit noch vorliegen, jedoch sind die Waren auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes und der deutlich unterschiedlichen Abgabeformen sowie der regelmäßig unterschiedlichen Indikation, nämlich Behandlung von Magen-Darmkrankheiten einerseits und Körper- und Schönheitspflege andererseits, erheblich verschieden. Wegen der unterschiedlichen Abgabeformen ist der Warenabstand noch größer als zwischen "Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege" und "Wundbehandlungsmitteln", zwischen denen bereits ein deutlicher Warenabstand besteht (Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, 12. Aufl, S 242, r Sp).

3.) Der Senat geht bei seiner Entscheidung von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Es sind keine tatsächlichen Umstände liquide, aus denen sich eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und ein gesteigerter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke oder eines ihrer Bestandteile zum maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich dem der Anmeldung der jüngeren Marke (Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdnr 24), ergibt (vgl hierzu Althammer/Ströbele, aaO, § 9 Rdn 138; BPatG GRUR 1997, 840, 842 - Lindora/Linola; BPatG GRUR 2001, 513, 515 – CEFABRAUSE / CEFASEL). Die von der Widersprechenden vorgelegte Umfrage, auf die sich die Widersprechende für eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke stützt, bezieht sich auf das Jahr 2000. Auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung der jüngeren Marke im Jahr 1992 lässt sich daraus nicht rückschließen. Im Übrigen könnte aufgrund des Warenabstandes sich ein erhöhter Schutzzumfang der Widerspruchsmarke hier nicht wesentlich auswirken (vgl BPatG, 25 W (pat) 60/93 "bene"/"bebe"), da eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht auf die Waren der angemeldeten Marke ausstrahlen würde.

4.) Der erforderliche Markenabstand wird in jeder Hinsicht ausreichend gewahrt.

Bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind wegen des erheblichen Warenabstandes an den von der jüngeren Marke gegenüber der Widerspruchsmarke einzuhaltenden Markenabstand keine zu strengen Anforderungen zu stellen.

Die Rezeptpflicht auf Seiten der angemeldeten Marke führt dazu, dass bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr hauptsächlich auf den Fachverkehr abzustellen ist (vgl BGH MarkenR 1999, 156 - Cefallone). Hierbei sind zwar nicht nur Ärzte und Apotheker zu berücksichtigen, sondern auch deren Hilfspersonal. Jedoch ist auch dieses regelmäßig fachlich geschult. Laien können zwar nicht vollständig außer Acht gelassen werden, da mündliche Empfehlungen

bei rezeptpflichtigen Waren nicht ausgeschlossen sind, jedoch ist nach ständiger Rechtsprechung von einem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher auszugehen. Dieser ist generell im Gesundheitsbereich und gerade bei rezeptpflichtigen Waren besonders aufmerksam (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 – Indorektal/Indohexal).

Für die Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken ist auf den jeweiligen Gesamteindruck der Zeichen abzustellen. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden sind die sich gegenüberstehenden Marken klanglich nicht so ähnlich, dass bei den hier zu berücksichtigenden Waren eine Verwechslungsgefahr besteht. Die angegriffene Marke ist zwar klanglich in der Widerspruchsmarke enthalten, jedoch bestehen im Gesamteindruck erhebliche Unterschiede. Die Marken unterscheiden sich in der Zeichenlänge, der Silbenzahl und dem Sprech- und Betonungsrhythmus. Die zusätzlichen Laute "be" am Zeichenanfang der Widerspruchsmarke stehen an einer besonders beachteten Stelle und werden regelmäßig mitbetont, so dass das Gesamtklangbild deutlich unterschiedlich ist und bei der im Beschwerdeverfahren vorliegenden Warenkonstellation nicht mehr mit einer Verwechslungsgefahr zu rechnen ist. Dabei ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass der Bestandteil "PANTHOL" durch die Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Panthenol" keine starke Kennzeichnungskraft aufweist, so dass der Anfangsbestandteil "BE" für den Gesamteindruck nicht vernachlässigt werden darf.

In schriftbildlicher Hinsicht sind die zusätzlichen Buchstaben "BE" am Anfang der Widerspruchsmarke nicht zu übersehen, so dass bereits deshalb die Zeichen in ihrem Schriftbild deutlich verschieden sind. Hinzu kommt, dass bei schriftbildlicher Wiedergabe die Marken auch noch in der letzten Silbe einen Unterschied aufweisen, nämlich den zusätzlichen Buchstaben "H" der Widerspruchsmarke, die insgesamt daher deutlich länger ist als die angegriffene Marke.

Ebenso ist auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des gedanklichen in Verbindung Bringens der Marken zu verneinen. Die hierzu grundsätzlich erforderliche Übereinstimmung oder die Wesensgleichheit eines (Stamm)bestandteils (vgl Althammer/Ströbele, aaO § 9 Rdnr 215) ist bereits fraglich, weil für die Beurteilung einer Wesensgleichheit von Stammbestandteilen nicht auf dieselben Ähnlichkeitsmaßstäbe wie bei der Beurteilung einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr abgestellt werden darf. Klanglich ist die angemeldete Marke zwar in der Widerspruchsmarke enthalten. Die klangliche Identität eines Bestandteils führt jedoch nicht ohne weiteres dazu, zwei Bestandteile als gleich bzw wesensgleich zu beurteilen, sondern ein abweichendes Schriftbild kann die Wesensgleichheit ausschließen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 9 Rdnr 215). Doch selbst wenn man "PANTOL" noch als eine modernisierte Schreibweise von "PANTHOL" ansehen könnte, und die Bestandteile dann als wesensgleich beurteilt würden, hätte der Verkehr keinen Anlass, in der angemeldeten Marke ein Serienzeichen der Widersprechenden zu sehen, da die Widersprechende keine Zeichenserie mit dem Stammbestandteil "PANTHOL" verwendet, und dieser Bestandteil wegen seiner Annäherung an die beschreibende Wirkstoffangabe "Panthenol" auch nicht besonders kennzeichnungskräftig ist. Da der Buchstabe "B" nicht isoliert neben den Bestandteil "PANTHOL" gesetzt ist, sondern die Widerspruchsmarke als ein Fantasiewort mit der Endung "-OL" erscheint, wäre es willkürlich anzunehmen, gerade der Bestandteil "PANTHOL" wirke in der Widerspruchsmarke als Stammbestandteil. "BEPANTHOL" kann auch nicht wie "B – PANTHOL" beurteilt werden, weil die Widerspruchsmarke in der eingetragenen Schreibweise als Worteinheit wirkt und nicht etwa wie eine "PANTHOL" - Kennzeichnung, der für verschiedene Produkte verschiedene isolierte Buchstaben vorangestellt werden. Sonstige Umstände, die den Schluss aufdrängen könnten, es handele sich bei der angemeldeten Marke um ein Zeichen der Widersprechenden, sind ebenfalls nicht ersichtlich. Insbesondere führt auch die von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft, die wie bereits ausgeführt ohnehin nicht berücksichtigt werden kann, nicht dazu, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt, da eine (unterstellte) erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-

marke für "topische Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" nicht bis auf die dazu weit entfernten Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Magen–Darm–Therapeutika in oraler Form oder als Injektion" der angegriffenen Marke ausstrahlt.

Im Ergebnis erweist sich deshalb die Beschwerde der Anmelderin als begründet.

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

Kliems

Brandt

Bayer

Pü