

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 182/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 399 17 665

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 1. August 2002 unter Mitwirkung des Richters Brandt als Vorsitzender sowie des Richters Engels und der Richterin k.A. Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Omeprazol dura

ist nach einer Teillöschung noch für

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel"

im Markenregister eingetragen.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der älteren, am 20. Februar 1997 für

"Pharmazeutische Präparate und Substanzen"

eingetragenen Marke 396 52 418

OMEPRAZON.

Das Widerspruchsverfahren betreffend dieser älteren Marke ist noch nicht abgeschlossen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss vom 8. Februar 2001 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Nach der Registerlage könnten sich die Marken auf identischen Waren begegnen. Mangels einer Rezeptpflicht seien Endverbraucher uneingeschränkt zu berücksichtigen. Die Widerspruchsmarke habe nur eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie sei als Annäherung an den INN "Omeprazol" nach der BGH-Rechtsprechung zwar schutzfähig, jedoch beschränke sich der minimale Schutzzumfang auf die eintragungsbegründende Eigenprägung. Der Markenabstand sei auch unter Berücksichtigung von Warenidentität und allgemeiner Verkehrskreise gewahrt. In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Marken durch den zusätzlichen Bestandteil "dura" der angegriffenen Marke deutlich. Dem Bestandteil "Omeprazol" komme in der angegriffenen Marke auch keine allein kollisionsbegründende Bedeutung zu, da es sich um eine beschreibende und freihaltungsbedürftige Wirkstoffangabe handele. Wegen dieser Kennzeichnungsschwäche könne der Bestandteil "dura" auch dann, wenn dieser als Firmenangabe erkannt werde, nicht vernachlässigt werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den Beschluss vom 8. Februar 2001 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Angesichts identischer Waren seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, die in klanglicher Hinsicht nicht eingehalten seien, weshalb insoweit eine Verwechslungsgefahr bestehe. Im Gesamteindruck sei allein der Begriff (INN) "Omeprazol" prägend. Die angegriffene Marke sei bereits deshalb zu löschen, weil sie nach ihrem Gesamteindruck mit dem INN identisch sei. Die Fir-

menbezeichnung "dura" könne für den Gesamteindruck nicht als prägend angesehen werden.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, in der Sache jedoch ohne Erfolg.

Der nach § 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG erhobene Widerspruch ist von der Markenstelle zu Recht gemäß § 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG zurückgewiesen worden. Es besteht auch nach Auffassung des Senats aus den in dem angefochtenen Beschluss genannten zutreffenden Gründen keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Marken im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse der angegriffenen Marke bzw pharmazeutischen Präparate und Substanzen auf Seiten der Widerspruchsmarke auch auf identischen Waren begegnen. Verwechslungsfördernd wirkt sich weiterhin aus, dass eine Rezeptpflicht auf beiden Seiten nicht zugrunde zulegen ist, so dass allgemeine Verkehrskreise uneingeschränkt zu berücksichtigen sind. Auch insoweit ist allerdings von dem wiederum kollisionsmindernden Umstand auszugehen, dass grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher 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 li Spalte - 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 GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal).

Der Senat geht bei seiner Entscheidung wie die Markenstelle von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem eingeschränkten Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Die ältere Marke "OMEPRAZON" ist eng an die für die Widerspruchswaren nicht unterscheidungskräftige und auch freizuhaltende Wirkstoffbezeichnung (INN) "Omeprazol" angelehnt und unterscheidet sich von dieser allein in den zudem jedenfalls klanglich nicht sehr deutlich verschiedenen Endkonsonanten "l" bzw "n". Zwar werden als solche erkennbare Abwandlungen von Fachwörtern als schutzfähig angesehen, jedoch kommt der Widerspruchsmarke im Hinblick auf die hier nur geringfügige Abwandlung der nicht unterscheidungskräftigen und freihaltungsbedürftigen Wirkstoffbezeichnung "Omeprazol" und der demzufolge nur geringen Eigenprägung lediglich ein eng zu bemessender Schutzzumfang zu (vgl BGH MarkenR 2002, 127, 128 "OMEPRAZOK" mwN).

Unter Berücksichtigung der dargelegten Umstände, insbesondere der unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, sind an den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG erforderlichen Markenabstand deutlich verminderte Anforderungen zu stellen, die hier - auch in dem Bereich möglicher Warenidentität - in jeder Hinsicht erfüllt sind.

Grundsätzlich ist zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in ihrer registrierten Form abzustellen ist (vgl BGH MarkenR 2002, 49, 51 "ASTRA/ESTRA-PUREN"), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9

Rdn 152, 160 mwN). Dabei entspricht es der allgemeinen Lebenserfahrung, dass der Verkehr eine Marke in ihrer Gesamtheit aufnimmt, in der sie ihm entgegentritt, ohne eine analysierende Betrachtung vorzunehmen. Dieser Grundsatz schließt zwar die Erkenntnis ein, dass auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dass dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Marken zu bejahen ist (ständige Rspr des BGH, vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 – RAUSCH / ELFI RAUCH mwN). Vorliegend kommt eine Verwechslungsgefahr danach nur in Betracht, wenn für die Beurteilung der Markenähnlichkeit in der angegriffenen Marke dem Anfangsbestandteil "Omeprazol" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt, weil sich die Marken in ihrer Gesamtheit klanglich und schriftbildlich offensichtlich bereits deutlich durch das in der angegriffenen Marke enthaltene weitere Markenwort "dura" und die daraus folgende verschiedene Länge der Bezeichnungen unterscheiden. Das ist hier jedoch nicht der Fall.

Der Verneinung einer allein prägenden und kollisionsbegründenden Bedeutung des Bestandteils "Omeprazol" steht auch nicht entgegen, dass es sich bei dem weiteren Wort "dura" um einen Bestandteil der Firma sowie wohl auch um den Stammbestandteil einer Zeichenserie der Inhaberin der angegriffenen Marke handelt und der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung davon ausgeht, dass insbesondere bei der Kombination mehrerer Wortbestandteile, zu denen eine dem Verkehr bekannte oder als solche erkennbare Unternehmenskennzeichnung oder - wofür ein entsprechender Erfahrungssatz gelten soll - ein Stammbestandteil einer Zeichenserie des Markeninhabers gehört, der Verkehr sein Augenmerk vor allem auf die eigentliche Produktkennzeichnung richten wird (vgl BGH MarkenR 2002, 49, 51, 52 "ASTRA/ESTRA-PUREN" mwN).

Auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wäre es jedoch verfehlt, von einem Regelsatz auszugehen, wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil stets eine prägende Bedeutung für den Ge-

samteindruck einer Marke abzusprechen ist. Der Bundesgerichtshof hat vielmehr stets betont, dass es der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten bleibe, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe in den Hintergrund trete oder nicht und dies maßgeblich von der Frage der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe, der Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung sowie von den besonderen Gegebenheiten und üblichen Bezeichnungsgewohnheiten auf dem in Frage stehenden Warengbiet abhängen (vgl. BGH MarkenR 2001, 465 469, "Bit/Bud" mwN). Danach ist von einem Vorrang der Produktkennzeichnung insbesondere dann nicht auszugehen, wenn die weiteren Zeichenbestandteile eine Kennzeichnungsschwäche aufweisen oder aus sonstigen Gründen in ihrer kennzeichnenden Bedeutung zurücktreten (vgl. auch BGH "ASTRA/ESTRA-PUREN" aaO, 52 sowie BPatG GRUR 1998, 821 "Tumarol/DURADOL Mundipharma"). Dies ist hier - wie ausgeführt - hinsichtlich des Bestandteils "Omeprazol" der Fall.

Es bestehen schon Zweifel, ob es sich bei der Bezeichnung "dura" um ein im Inland bekanntes oder jedenfalls erkennbares Firmenschlagwort handelt, zumal sie lediglich einen Teil der Herstellerangabe "Merck dura GmbH" darstellt und darüber hinaus der Name "Merck" als eigentlich bekannte Unternehmensbezeichnung anzusehen sein dürfte. Jedenfalls handelt es sich aber - wie oben dargelegt - bei "Omeprazol" um die Wirkstoffbezeichnung (INN) und damit einen für sich nicht nur kennzeichnungsschwachen, sondern schutzunfähigen Fachausdruck selbst. Unter diesen Umständen kommt dem Wort "Omeprazol" keine alleinige kollisionsbegründende Wirkung, sondern eine - zugunsten der Widersprechenden unterstellt - allenfalls Mitprägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke zu, was jedoch in diesem Zusammenhang für die Begründung der Verwechslungsgefahr nicht ausreicht (vgl. BGH MarkenR 2002, 165, 167 "BIG"; BGH MarkenR 2000, 20 "RAUSCH/ELFI RAUCH"). Der Bestandteil "Omeprazol" ist in der angegriffenen Gesamtbezeichnung auch nicht blickfangartig so herausgestellt, dass er auch von den Teilen der Verkehrskreise, die darin nicht den Fachbegriff erkennen, als das den Gesamteindruck allein prägende betriebskennzeichnende Merkmal und nicht als Sachhinweis aufgefasst wird (vgl. BGH GRUR 1996, 284, 286 "Fläminger/Fälin-

ger"). Zu diesem Verständnis trägt schließlich auch die in dem angefochtenen Beschluss zutreffend und anhand von Beispielen belegte Praxis der Markenbildung auf dem Arzneimittelsektor bei, Wirkstoffbezeichnungen mit dem jeweiligen Herstellernamen zu kombinieren, wodurch eine Unterscheidung der Kennzeichnungen in der Regel erst durch das Firmenschlagwort bzw die Herstellerangabe ermöglicht wird.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

Brandt

Engels

Bayer

Pü