



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 29/03

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 399 45 009

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Juli 2003 des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Sota Lich

ist am 4. November 1999 für die Waren "Pharmazeutische Erzeugnisse" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 9. Dezember 1999.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 26. August 1992 für die Waren "Arzneimittel, nämlich verschreibungspflichtige Herz-Kreislauf-Präparate" eingetragenen Marke 2 019 430

SOTAL,

deren Widerspruchsverfahren am 6. Dezember 2001 abgeschlossen wurde.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in einem Beschluss eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Ausgehend von möglicher Warenidentität, einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, angesprochenen durchschnittlich informierten Verbrauchern und deshalb strengen Anforderungen an den Markenabstand halte die angegriffene Marke einen ausreichenden Abstand zu der Widerspruchsmarke ein, da der Gesamteindruck der angegriffenen Marke nicht durch den Bestandteil "Sota" allein geprägt werde. In "Sota" liege ein erkennbarer und zudem auch häufig auf dem hier maßgeblichen Warengbiet verwendeter Wirkstoffhinweis auf "Sotalol", so dass der Gesamteindruck der angegriffenen Marke durch die Gesamtbezeichnung geprägt werde und die in "Lich" liegende Verkürzung des Firmennamens und der Herstellerangabe für die angesprochenen Verkehrskreise als Mittel der Identifizierung und Unterscheidung unverzichtbar sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Auffassung der Markenstelle könne nicht geteilt werden. Diese habe nicht beachtet, dass anders als in den zahlreichen Drittzeichen der Wortbestandteil "Sota" in der angegriffenen Marke nicht durch einen Bindestrich getrennt sei und deshalb "Lich" aufgrund der Trennung durch Leerzeichen auch nicht als Herstellerangabe hervorgehoben werde. "Sota" bestimme deshalb durchaus den Gesamtendruck der angegriffenen Marke und sei mit der Widerspruchsmarke "SOTAL" verwechselbar.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass wegen des in "Sota" liegenden Hinweises auf den Wirkstoff "Sotalol" die Markenstelle zutreffender Weise darauf abgestellt habe, dass "Sota" nicht allein kollisionsbegründend sei. Zutreffend habe die Markenstelle für das hier maßgebliche Warengbiet auf eine Vielzahl vergleichbar gebildeter eingetragener Marken wie zB "Sota-Hexal", "Sota-Puren", "Sota-BASF", "Sota-ISIS" hingewiesen und darauf abgestellt, dass auch nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Gesamteindruck bei Zeichen, welche aus einem Hinweis auf eine Wirkstoffbezeichnung und einer Herstellerangabe gebildet seien, letzterer den Gesamteindruck präge.

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

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG. In der Sache hat die Beschwerde jedoch keinen Erfolg. Es besteht auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Der Widerspruch ist deshalb von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden, §§ 42 Abs 2 Nr 1, 43 Abs 2 Satz 2 MarkenG.

1) Der Senat geht bei seiner Entscheidung zugunsten der Widersprechenden von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus, auch wenn diese für die geschützten Herz-Kreislauf-Präparate durch den Wirkstoffhinweis auf Sotalol eine "sprechende Marke" darstellt und zudem wegen einer entsprechend großen Anzahl vergleichbar gebildeter und benutzter Drittmarken insgesamt eine originäre Kennzeichnungsschwäche nahe liegt (zur Bedeutung der tatsächlichen Benutzung von Drittmarken BPatG GRUR 2002, 438, 439-440 WISCHMAX/Max). So belegt allein das Arzneimittelverzeichnis "Rote Liste" (RL) für die Hauptgruppe 9 (Antiarrhythmika) eine Vielzahl

entsprechend gebildeter sprechender Arzneimittelkennzeichnungen, die auf den im jeweiligen Präparat enthaltenen Wirkstoff Sotalol hinweisen (wie "Sota Lich", "Sotahexal", "Sotalol Heumann", "Sota-saar", "SOTA-PUREN", "Sotalex", "Sotagamma", "Sotabeta", "Sota 80 mg AbZ", "Sotastad" oder "Sotaziden"). Letztlich kommt es hierauf jedoch nicht entscheidend an. Denn auch unter Berücksichtigung eines normalen Schutzzumfanges der Widerspruchsmarke ist eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht begründet.

2) Nach der vorliegend maßgeblichen Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken wegen des weiten Oberbegriffs "Pharmazeutische Erzeugnisse" im Warenverzeichnis der jüngeren Marke auf identischen Waren, nämlich Arzneimitteln zur Behandlung von Herz-Kreislauf Erkrankungen begegnen. Insoweit wirkt sich zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke kollisionsmindernd die im Warenverzeichnis der Widerspruchsmarke festgeschriebene Rezeptpflicht aus. Denn als maßgebende Verkehrskreise stehen bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln Fachleute, insbesondere Ärzte und Apotheker, deutlich im Vordergrund (BGH GRUR 1993, 118, 119 – Corvaton / Corvasal; GRUR 1995, 50, 52 – Indorektal / Indohehexal), was in gewissem Umfang auch bei nur einseitiger Rezeptpflicht gelten muss (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 – Cefallone). Diese sind aufgrund ihrer beruflichen Praxis und Erfahrung im Umgang mit Arzneimitteln sehr sorgfältig und unterliegen daher Markenverwechslungen weniger als Endverbraucher (vgl hierzu auch; BGH MarkenR 2000, 138, 139 – Ketof / ETOP; BPatG Pharma Recht 2000, 217, 219 – Taxanil), was nicht nur der klanglichen, sondern auch der bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln im Vordergrund stehenden schriftlichen Verwechslungsgefahr deutlich verwechslungsmindernd entgegenwirkt (vgl BPatGE 44, 33 - ORBENIN). Wenngleich hierdurch weder Markenbenennungen durch weniger geschulte medizinische Hilfskräfte oder durch Laien ausgeschlossen werden können (vgl BGH GRUR 1998, 815, 817 - Nitrangin), so sind diese doch deutlich reduziert. Im übrigen ist auch bei Laien grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen, 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).

3) Selbst wenn danach unter Berücksichtigung dieser Umstände zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG noch strenge Anforderungen an den von der jüngeren Marke einzuhaltenden Markenabstand zu stellen sind, so ist die Ähnlichkeit der Marken nach Auffassung des Senats dennoch in keiner Richtung derart ausgeprägt, dass die Gefahr von Verwechslungen zu bejahen wäre.

Eine Verwechslungsgefahr kann vorliegend von vornherein nur dann in Betracht gezogen werden, wenn für die Beurteilung der Ähnlichkeit der angegriffenen Marke "Sota Lich" mit der Widerspruchsmarke "SOTAL" dem Firmenschlagwort "Lich" nur eine untergeordnete und dem Wortbestandteil "Sota" eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt. Dies hat die Markenstelle mit zutreffender Begründung verneint.

a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kann - abweichend von dem Grundsatz, dass zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr einander gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck der jeweiligen Marke abzustellen ist - unter Umständen einem einzelnen Bestandteil einer Marke eine die Gesamtmarke prägende Kennzeichnungskraft beizumessen und deshalb bei einer Übereinstimmung einer anderen Kennzeichnung mit der so geprägten Marke die Verwechslungsgefahr zu bejahen sein (vgl BGH MarkenR 2000, 20, 21 – RAUSCH / ELFI RAUCH mwN). In diesem Zusammenhang entspricht es auch ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der Bedeutung eines Herstellernamens in mehrgliedrigen Kombinations-

zeichen, insbesondere auch für den Bereich der Arzneimittelkennzeichnungen, dass die zusammen mit dem produktbezogenen Sortennamen verwendete Herstellerangabe häufig in den Hintergrund tritt, weil der Verkehr auch auf dem Gebiet der pharmazeutischen Mittel die Waren meist nicht nach dem Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit mehr auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. BGH – GRUR 1998, 815, 817 – Nitrangin / Nitrangin Isis; LORA DI RECOARO, MarkenR 1999, 161, 163 mwN; vgl. auch Jaeger, MarkenR 1999, 217 ff). Jedoch hat der Bundesgerichtshof stets gleichzeitig betont, dass es verfehlt wäre, insoweit von einem Regelsatz auszugehen und es vielmehr der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten bleibt, ob aus der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im Gesamtzeichen in den Hintergrund trete oder nicht (vgl. BGH MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO; GRUR 1998, 927, 929 - COMPO-SANA; GRUR 1997, 897, 899 – IONOFIL; MarkenR 2002, 49 - ASTRA/ESTRA-PUREN). Maßgeblich hierfür ist neben der Bekanntheit oder Erkennbarkeit der Herstellerangabe die Kennzeichnungskraft der Produktbezeichnung und damit die Eignung zur Prägung des Gesamteindrucks (BGH Nitrangin aaO; BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax Pep; vgl. auch BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; BGH MarkenR 2002, 49 - ASTRA/ESTRA-PUREN).

b) Auch wenn der Senat es im Hinblick auf die nach dem Erwägungsgrund 10 zur MarkenRL insbesondere zu berücksichtigende Herkunftsfunktion einer Marke, die nach zwischenzeitlich gefestigter Rechtsprechung des EuGH zur Warenähnlichkeit (WRP 1998, 1165, 1166 – Canon; MarkenR 2001, 403, 405 Tz 23 und 24 – Bravo) und auch des BGH (zB MarkenR 1999, 61, 63 – LIBERO; MarkenR 2001, 29, 30 – SWISS ARMY) besonders herausgestellt wird, für bedenklich hält, von einem derartigen Regel- Ausnahmeverhältnis bei der Beurteilung von Herstellerangaben in Verbindung mit weiteren, produktidentifizierenden Bezeichnungen auszugehen, da gerade Firmenschlagworte sich regelmäßig in hohem Maße dazu eignen, den beteiligten Verkehrskreisen den Aspekt der betrieblichen "Ursprungsidentität" der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu vermitteln und Mar-

keninhaber auch gegen eine auf dem Firmenschlagwort beruhende irrtümlich fehlerhafte betriebliche Zuordnung zu schützen sind (vgl hierzu ausführlich Kliems, Reduzierter Schutz für Unternehmenskennzeichen in kollidierenden Marken? GRUR 2001, 635 ff), bedarf dies vorliegend keiner Vertiefung. Denn entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist vorliegend auch unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der konkreten Gestaltung der angegriffenen Marke nicht davon auszugehen, dass der auf die Firmenkennzeichnung "Lichtenstein" hinweisende Bestandteil "Lich" gegenüber dem Bestandteil "Sota" in den Hintergrund tritt und dieser als eigentliche Produktbezeichnung den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägt.

c) Wie in dem angefochtenen Beschluss zutreffend ausgeführt ist, lehnt sich "Sota" erkennbar an die Wirkstoffbezeichnung (INN) Sotalol an, eines vielfach für Arzneimittel zur Behandlung von Herz-Kreislauf Erkrankungen verwendeten Wirkstoffs (ein β -Rezeptorenblocker), und besitzt deshalb in bezug auf derartige, von der angegriffenen Marke durch den Oberbegriff „Pharmazeutischen Erzeugnisse“ zugleich beanspruchten Arzneimittel nur eine verringerte Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis oder Produktkennzeichnung. Hieraus folgt, dass von einer gewissen Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils der jüngeren Marke auszugehen ist, die einer alleinigen Prägung des Gesamteindrucks entgegensteht. So hat auch der Bundesgerichtshof in der von der Inhaberin der angegriffenen Marke genannten Entscheidung "ASTRA/ESTRA-PUREN" (MarkenR 2002, 49 mwH) in Fortführung der ständigen Rechtsprechung ausgeführt, dass der Erfahrungssatz, wonach bei zusammengesetzten Marken ein bekanntes oder erkennbares Unternehmenskennzeichens gegenüber einem weiteren Bestandteil in der Bedeutung für den Gesamteindruck in den Hintergrund trete, dann unter Heranziehung der Umstände des Einzelfalls nicht gelte, wenn die insoweit maßgeblichen Verkehrskreise die sprechende Anlehnung des weiteren Bestandteils an eine Wirkstoffangabe erkennen würden und sich deshalb dennoch in erster Linie bezüglich der Produktherkunft an dem erkannten Firmenschlagwort orientierten. In diesem Falle werde der Gesamteindruck durch beide Bestandteile gleichwertig geprägt, zumal

eine Markenverkürzung angesichts der Bedeutung von Arzneimitteln für die Gesundheit des Patienten eher unüblich sei.

d) Dies gilt ebenso im Hinblick auf die hier zu treffende Beurteilung der angegriffenen Marke. Auch hier belegt die aus der "Roten Liste" ersichtliche Verwendung entsprechend gebildeter Drittzeichen für den hier maßgeblichen Arzneimittelbereich, dass die Verwendung sprechender Anlehnungen an die Wirkstoffangabe "Sotalol, welche weiteren Bestandteilen vorangestellt ist (insbesondere auch Firmenschlagwörtern), den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten entspricht und deshalb dem Verkehrsverständnis der vorliegend im Vordergrund stehenden Fachleuten entspricht. Aber auch Laien, soweit sie überhaupt den Firmenhinweis in "Lich" erkennen und nicht für einen (um so beachtlicheren) Phantasiebestandteil halten, werden nicht ausschließlich in "Sota" den kennzeichnenden Schwerpunkt der angegriffenen Marke sehen und allein diesen zur Unterscheidung heranziehen. Auch diese werden vielmehr in der Regel in "Lich" eine zusätzliche wesentliche Unterscheidungshilfe sehen, die in einer für das Gesamtzeichen jedenfalls mitbestimmenden Art eingesetzt ist und die deshalb eine allein kollisionsbegründende Stellung des Bestandteils "Sota" ausschließt (vgl zur ständigen Rspr des BGH auch MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO; BGH MarkenR 2002, 165, 167 – BIG).

e) Dieser Würdigung steht auch entgegen der Ansicht der Widersprechenden nicht entgegen, dass vorliegend das Mehrwortzeichen "Sota Lich" anders als zB "Sota-Hexal", "Sota-Puren", "Sota-BASF", "Sota-ISIS" keinen Bindestrich aufweist. Denn auch wenn ein Bindestrich - wie auch der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "ASTRA/ESTRA-PUREN" (MarkenR 2002, 49, 52) ausgeführt hat - für das nicht fachkundige Publikum, welches die beiden Bestandteile nicht beschreibend verstehe, eine Klammerwirkung erzeugen mag, die der Prägung des Gesamtzeichens durch nur einen Bestandteil zusätzlich entgegenstehe, so lässt sich daraus für die Wortfolge "Sota Lich" kein Umkehrschluss ziehen. Auch eine nicht durch Bindestrich verbundene Wortfolge wird in ihrer Gesamtheit wahrgenommen, nämlich so

wie sie dem Verkehr als Gesamtzeichen entgegentritt und ohne eine zergliedernde Betrachtungsweise (vgl hierzu Ströbele/Hacker MarkenG, 7. Aufl, § 9 Rdn 152 mwN). Es ist nicht ersichtlich, weshalb die hier im Vordergrund stehenden Fachkreise bei Wahrnehmung des Gesamtzeichens "Sota Lich" einerseits in dem Bestandteil "Sota" nicht auch die sprechende Anlehnung an die Wirkstoffangabe "Sotalol" wie andererseits in "Lich" den Firmenhinweis auf die Widersprechende erkennen sollten. Für die nicht fachkundigen und mit den Bezeichnungsgewohnheiten des hier maßgeblichen Arzneimittelmarktes nicht vertrauten Verkehrskreise besteht ebenso wie bei der Verwendung eines Bindestrichs erst recht kein Anlass, allein in "Sota" den kennzeichnenden Schwerpunkt der angegriffenen Marke zu sehen und "Lich" zu vernachlässigen, da sich für derartige Verkehrskreise beide Bestandteile eher als Phantasieworte darstellen.

Nach alledem war die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

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

Kliems

Bayer

Engels

Pü