



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 89/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 27 316

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 4. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke

Haldomerck

ist am 5. September 1997 unter der Nummer 397 27 316 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“

in das Markenregister eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der älteren, für die Waren

„Produits pharmaceutiques, à savoir: produits neuroleptiques“

unter der Nummer IR 361 480 registrierten Marke

HALDOL

Widerspruch erhoben.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 2. April 2003 und 5. April 2004, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Zwar habe die Widersprechende auf die Nichtbenutzungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 u. 3 MarkenG für „Neuroleptika“ und „Antiemetika“ in einer den Anforderungen nach § 26 MarkenG entsprechenden Form glaubhaft gemacht, so dass sich die Marken auf identischen Waren begegnen könnten. Dennoch hielten beide Marke den danach gebotenen Abstand ein, wobei von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen sei, da die seitens der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen eine von ihr geltend gemachte gesteigerte Kennzeichnungskraft nicht belegten.

Eine Verwechslungsgefahr komme wegen des Bestandteils „merck“ bei der angegriffenen Marke ohnehin nur in Betracht, wenn dem Bestandteil „Haldo“ eine den Gesamteindruck der angegriffenen Marke prägende und selbständig kollisionsbe gründende Bedeutung beigemessen werde. Davon könne jedoch nicht ausgegangen werden. Zwar handele es sich bei dem Wortbestandteil „-merck“ um eine bekannte oder zumindest als solche erkennbare Herstellerangabe. Dies führe hier jedoch nicht dazu, dass der Verkehr deshalb seine Aufmerksamkeit ausschließlich dem übrigen Bestandteil zuwende. Denn „Haldo“ werde als Hinweis auf die Wirkstoffangabe „Haloperidol“ aufgefasst und besitze daher eine verringerte Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis. Dem Firmenhinweis komme in derartigen Fällen ein zumindest gleichwertiges Gewicht bei der Prägung der Kombinationsmarke

zu. Eine weitere Besonderheit des Falles liege ferner darin, dass das Firmenschlagwort „merck“ als Wortelement mit dem weiteren Element „Haldo“ zu einem neuen einheitlichen Wortgebilde verschmolzen sei, bei dem ein Herauslösen nur des Wortelements „Haldo“ den besonderen kennzeichnenden Charakter der Gesamtmarke als einheitliches Wortgebilde zerstören würde.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lasse sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Abspaltung des Bestandteils „merck“ herleiten, da es sich dabei um ein Firmenschlagwort und nicht um eine glatt beschreibende Angabe wie z. B. „extra, forte, retard, aktiv, saft, creme“ handle.

Ebenso wenig bestehe eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Weder existiere eine Markenserie mit dem Stammbestandteil „HALDOL“ noch sei dieser Bestandteil geeignet, vom Verkehr als Stammbestandteil einer Zeichenserie aufgefasst zu werden und eine entsprechende Hinweisfunktion auf den Betrieb der Widersprechenden auszuüben. Dem stehe schon entgegen, dass sich Mitbewerber ebenfalls mit Marken an den INN „Haldoperidol“ angelehnt hätten und daher eine gedankliche Zuordnung der angegriffenen Marke ausschließlich zur Sphäre des Inhabers der älteren Marke nicht erwartet werden könne. Ferner fehle es auch an einer Wesensgleichheit zwischen „Haldo“ und „HALDOL“. Allein die insoweit gegebene hohe Ähnlichkeit reiche dafür nicht.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden mit dem Antrag,

unter Aufhebung der Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 vom 2. April 2003 und 5. April 2004 die markenrechtliche Übereinstimmung der angegriffenen Marke 397 27 316 „Haldomerck“ mit der Widerspruchsmarke IR 361 480 „HALDOL“ festzustellen und die Löschung der angegriffenen Marke 397 27 316 „Haldomerck“ anzuordnen.

Der Widerspruchsmarke „HALDOL“ sei eine erhöhte Kennzeichnungskraft zuzusprechen, da sie ein langjährig benutztes und am Markt gut eingeführtes Zeichen sei. „HALDOL“ bzw. die Buchstabenfolge „Haldo“ seien zudem auch unübliche Abkürzungen des INN „Haloperidol“, die auch von keinem anderen Unternehmen zur Kennzeichnung von Präparaten mit diesem Wirkstoff verwendet würden. Eine Verwässerung der Kennzeichnungskraft durch benutzte Drittmarken, die der Widerspruchsmarke näher kommen als die angegriffene Marke, liege nicht vor. Bei der Ware „pharmazeutische Erzeugnisse“ liege Warenidentität und im Übrigen Warenähnlichkeit vor. Da es im Arzneimittelbereich üblich sei, die Produktbezeichnung mit dem Unternehmensnamen zu einem Wort zu verbinden, werde der Verkehr sich auch nur an der Produktbezeichnung „Haldo“ orientieren, so dass der Wortbestandteil „merck“ zurücktrete und sich „Haldo“ und „HALDOL“ gegenüberständen, die schriftbildlich und klanglich hochgradig verwechselbar seien.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie bestreitet zunächst eine über die Verwendung für ein Neuroleptikum hinausgehende Benutzung der Widerspruchsmarke. Ferner macht sie geltend, dass bei der angegriffenen Marke dem Zeichenbestandteil „Haldo“ im Vergleich zum Zeichenbestandteil „merck“ eine schwache Kennzeichnungskraft zukomme. Die angegriffene Marke sei Teil einer Markenserie und der Verkehr sei daran gewöhnt, neben dem Stammbestandteil „merck“ als Herstellerhinweis den weiteren Zeichenbestandteil als Hinweis auf einen Wirkstoff aufzufassen, wobei der Fachverkehr im Vordergrund stehe, da die mit der angegriffenen Marke versehenen Waren rezeptpflichtig seien. Bei der Prägung des Gesamteindrucks der angegriffenen Marke trete daher der Bestandteil „merck“ in den Vordergrund; allein diesem Element komme die Bedeutung eines Hinweises auf die betriebliche Herkunft zu, so dass die Gefahr von Verwechslungen begründende Zeichenähnlichkeit beider Marken auszuschließen sei.

Den zunächst hilfsweise gestellten Terminsantrag hat die Widersprechende mit Schriftsatz vom 7. Juli 2006 zurückgenommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakten verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats keine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG besteht.

Der Senat legt seiner Entscheidung dabei wie bereits die Markenstelle eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit zugrunde. Diese ergibt sich unabhängig davon, ob man dem Bestandteil „Haldo-“ einen beschreibenden Anklang auf den INN „Haloperidol“ entnehmen kann, bereits daraus, dass dieser Bestandteil mit dem Unternehmenskennzeichen „-merck“ zu einem einheitlichen Markenwort verbunden ist.

Eine von der Widersprechenden geltend gemachte erhöhte Kennzeichnungskraft kann der Widerspruchsmarke hingegen nicht zuerkannt werden. Auch wenn - wie die Widersprechende geltend macht - das unter der Widerspruchsmarke vertriebene Neuroleptikum aufgrund des erst vor einigen Jahren abgelaufenen Patentschutzes über Jahre hinweg auf dem Markt das einzige seiner Art war und mit diesem Präparat daher erhebliche und seitens der Widersprechenden im Verfahren vor der Markenstelle im Einzelnen aufgelistete Umsätze erzielt wurden, erlauben diese Umstände allein keine Feststellungen zur Marktpositionierung der Widerspruchsmarke im Vergleich zu (jetzigen) Konkurrenzprodukten und damit zum Bekanntheitsgrad der Widerspruchsmarke, worauf die Markenstelle bereits zutreffend hingewiesen hat. Die vor der Markenstelle vorgelegte eidesstattliche Versicherung des Leiters für neue Produkte und Lizenzen der A... GmbH vom 8. August 2003 sowie die beigelegten Anlagen enthalten ebenfalls keine Tatsa-

chen, die Rückschlüsse auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke erlauben würden.

Zugunsten der Widersprechenden kann des weiteren unterstellt werden, dass sich die Marken auf Grundlage der von der Markenstelle festgestellten Benutzungslage auf identischen Waren begegnen können. Mangels Festschreibung einer Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen, die sich auf Seiten der Widerspruchsmarke nach den Grundsätzen der erweiterten Minimallösung auch nicht aus der konkreten Benutzungslage für ein rezeptpflichtiges Produkt ergibt (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdnr. 136, 141), sind auch Endverbraucher als angesprochene Verkehrskreise zu berücksichtigen. Dabei ist nach dem Verbraucherleitbild des EuGH auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen (EuGH GRUR 2004, 943 - SAT.2), dessen Aufmerksamkeit je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH MarkenR 2006, 567 - Picasso), der jedoch allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, aufmerksamer begegnet als bei vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

Aufgrund dieser Umstände sind insgesamt strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen. Dieser wird jedoch durch die angegriffene Marke in jeder Hinsicht eingehalten.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterwerfen (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 269). Davon ausgehend unterscheiden sich die beiden Marken aber aufgrund des bei der angegriffenen Marke weder zu übersehenen noch zu überhörenden zusätzlichen Bestandteils „-merck“ sowohl in klanglicher als auch in bildlicher Hinsicht so deutlich, dass auch unter Berücksichtigung

einer nicht zeitgleichen Wahrnehmung und eines erfahrungsgemäß häufigen undeutlichen Erinnerungsbildes (vgl. dazu EuGH MarkenR 1999, 236, 239 – Lloyd/Loints) ein sicheres Auseinanderhalten jederzeit gewährleistet ist.

Abweichend vom Grundsatz der Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass unter Umständen ein einzelner Zeichenbestandteil für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein kann, so dass eine Identität oder eine Ähnlichkeit dieses Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke eine Verwechslungsgefahr begründen kann. Nach einer aktuellen, im Anschluss an die „Thomson Life“-Entscheidung des EuGH (GRUR 2005, 1042) ergangenen Entscheidung des BGH (WRP 2006, 1227 - Malteserkreuz) kann darüber hinaus eine die Gefahr von Verwechslungen begründende Markenähnlichkeit auch dann gegeben sein, wenn ein mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke identischer oder ähnlicher Zeichenbestandteil, welcher als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne das er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Ob damit eine Abkehr von den grundsätzlich strengen Anforderungen der Prägetheorie verbunden ist, kann jedoch vorliegend offen bleiben.

Denn nach Auffassung des Senats kann bei einem einheitlichen Markenwort wie „Haldomerck“, welches nicht aufgrund von besonderen Umständen wie z. B. seiner graphischen Ausgestaltung ausnahmsweise als mehrgliedrig empfunden wird (vgl. dazu BPatG, GRUR 1996, 126 - BERGER/BERGERLAHR), nicht ohne weiteres auf „Bestandteile“ abgestellt werden, die für sich gesehen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr mit anderen Marken begründen könnten (vgl. BPatG, GRUR 2002, 438 – WISCHMAX/Max). Wenngleich Fälle denkbar sind, in denen eine Verneinung dieser Frage zu unbilligen Ergebnissen führen würde, so spricht jedoch der Erfahrungssatz, dass der Verkehr Marken regelmäßig ohne analysierende Betrachtungsweise aufnimmt (vgl. BGH MarkenR 1999, 199, 201 - MONO-

FLAM/POLYFLAM) regelmäßig dafür, dass ein Einwortzeichen als geschlossene Gesamtbezeichnung erfasst wird, ohne dass einem der Zeichenbestandteile eine allein prägende oder auch nur selbständig kennzeichnende Bedeutung zugemessen wird. So sind für den Senat auch im vorliegenden Fall keine nachvollziehbaren Gründe erkennbar, die den Verkehr veranlassen könnten, in dem klanglich gut erfassbaren und leicht aussprechbaren Markenwort „Haldomerck“ z. B. aus Gründen der Vereinfachung nach einem den Gesamteindruck prägenden Einzelelement zu suchen, zumal bei Arzneimittelbezeichnungen aus Gründen der Sicherheit generell mit einer auf einen Bestandteil verkürzten Wiedergabe weniger zu rechnen ist (BGH GRUR 1995, 50 – INDOREKTAL / INDOHEXAL).

Eine abweichende Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch nicht im Hinblick darauf geboten, dass nach der Rechtsprechung des BGH in bestimmten Branchen bei mehrteiligen Marken auf Firmen und Hersteller hinweisende Markenbestandteile im Rahmen des maßgeblichen Gesamteindrucks oftmals gegenüber den weiteren Markenbestandteilen in den Hintergrund treten, weil der Verkehr die eigentliche Produktkennzeichnung nicht in der Unternehmenskennzeichnung, sondern in dem anderen Bestandteil erblickt (vgl. dazu BGH, GRUR 1996, 406, 407 - Blendax Pep; GRUR 2001, 164, 166 - Wintergarten). Insofern ist bereits zu beachten, dass entgegen der Auffassung der Widersprechenden ein entsprechender Regelsatz in dieser Form nicht existiert, zumal die Angabe der Hersteller in Form von Firmenschlagworten und Unternehmenskennzeichen vielfach am besten geeignet ist, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen, nämlich auf den betrieblichen Ursprung hinzuweisen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., § 9 Rdn. 283; Teplitzky, WRP 2003, 415, 418 f.). So ist der Verkehr gerade im Arzneimittelbereich aufgrund der weit verbreiteten Praxis, bei Marken einen mehr oder weniger an einen INN angelehnten produktkennzeichnenden Bestandteil mit einem Unternehmens- oder Firmenkennzeichen zu kombinieren, daran gewöhnt, dass das Unternehmenskennzeichen in Marken angesichts des beschreibenden Charakters des anderen Markenteils häufig der einzige oder der eigentlich kennzeichnende Bestandteil ist (vgl. dazu BPatG PAVIS ROMA

25 W (pat) 191/02 v. 4. Mai 2006 - Panto hexal/PANTO). Vor allem aber ist eine solche Aufteilung in Hersteller- und Produktbezeichnung bei einem einheitlichen Markenwort wie „Haldomerck“ noch sehr viel weniger naheliegend als bei eigenständigen Wörtern innerhalb von Gesamtkennzeichnungen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 201 – Innovadiclophlont).

Auch wenn daher erhebliche Teile des Verkehrs in „-merck“ eine (bekannte) Firmenkennzeichnung erkennen werden, wirkt „Haldomerck“ im Hinblick auf die Zusammenschreibung in einem Wort als geschlossene, den Firmennamen einbeziehende Gesamtbezeichnung, innerhalb der keines der beiden Zeichenelemente besonders in den Vordergrund oder in den Hintergrund tritt. Eine Wahrnehmung der angegriffenen Marke als einheitliches Markenwort wird dabei nicht zuletzt dadurch gefördert, dass der erste Wortbestandteil „Haldo“ mit dem Vokal „o“ endet und dadurch mit dem weiteren Bestandteil „-merck“ zu einer einheitlichen Lautfolge verschmilzt, ohne dass eine klangliche Zäsur zwischen beiden Markenbestandteilen auftritt wie sie z. B. bei einer Verbindung der gesamten Widerspruchsmarke mit der Firmenkennzeichnung „-merk“ zu dem Markenwort „Haldolmerck“ durch die beiden aufeinanderfolgende Konsonanten „l“ und „m“ bewirkt würde.

Diese differenzierte Bewertung des Gesamteindrucks von Einwortmarken gegenüber mehrgliedrigen (Kombinations-)Zeichen kann auch nicht mit der Erwägung in Frage gestellt werden, dass sich bei mündlicher Wiedergabe häufig kaum oder gar nicht heraushören lässt, ob es sich um eine Einwortmarke oder um eine mehrgliedrige Marke handelt, da aus Rechtsgründen auf die Marke in ihrer im Markenregister eingetragenen Form abgestellt werden muss.

Eine davon abweichende Beurteilung kann jedoch dann in Betracht kommen, wenn es sich bei der älteren Marke um ein langjährig umfangreich benutztes Zeichen handelt, das zudem in der jüngeren Marke wesensgleich enthalten ist (vgl. auch Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Auf., § 9 Rdnr. 311). In einem solchen

Fall kann nämlich die Gefahr bestehen, dass die Widerspruchsmarke für ein Zeichen der Inhaberin der jüngeren Marke gehalten und in ihrer betrieblichen Herkunft mit dem angegriffenen Zeichen gleichgesetzt wird oder dass der Verkehr annimmt, die Widerspruchsmarke sei auf die Anmelderin übertragen oder werde jedenfalls mit deren Zustimmung benutzt, so dass insoweit auch die Annahme einer Verwechslungsbegründenden Ähnlichkeit beider Marken gerechtfertigt ist (vgl. BPatG, GRUR 1993, 672, 673 - BACTRIM/Azubactrin).

Zumindest an der letztgenannten Voraussetzung einer Wesensgleichheit fehlt es aber vorliegend, so dass eine Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt bereits aus diesem Grunde ausscheidet (vgl. BPatG PAVIS PROMA 25 W (pat) 47/95 v. 14.8.1997 – duramodium/IMODIUM) Für die Bejahung der Wesensgleichheit genügt nämlich nicht nur bloße Verwechselbarkeit, sondern die Abweichungen müssten derart unauffällig sein, dass sie entweder nicht bemerkt oder als Hör- oder Druckfehler gewertet würden (vgl. hierzu vgl. BGH GRUR 1996, 200 – Innovadiclophlont; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9, Rdnr. 311, 320). Eine derart große Ähnlichkeit weisen die Vergleichswörter jedoch nicht auf. Vielmehr führt der zusätzliche Endkonsonant „l“ bei der Widerspruchsmarke zu einem unter dem Gesichtspunkt der Wesensgleichheit ausreichend deutlichen Abstand. Zudem führt das Endungs-„l“ im Klangbild beider Marken zu einer anderen Betonung. In schriftbildlicher Hinsicht trägt bei handschriftlicher Wiedergabe des weiteren auch die bestehende Oberlänge des Schlusskonsonanten „l“ zusätzlich zur Unterscheidung bei.

Mangels ausreichender Markenähnlichkeit scheidet damit sowohl eine unmittelbare klangliche wie schriftbildliche Verwechslungsgefahr aus.

Es besteht schließlich auch keine Gefahr, dass die Marken gedanklich unter dem Aspekt einer mittelbaren Verwechslungsgefahr im Sinne einer Zeichenserie miteinander in Verbindung gebracht werden. Soweit „-merck“ in der Wortverbindung als Firmenschlagwort erkannt wird, wäre die Annahme einer auf dem anderen

Wortelement als Stammbestandteil beruhenden Markenserie völlig fern liegend. Selbst wenn dies in einzelnen Fällen nicht der Fall wäre, steht der Annahme einer Verwechslungsgefahr unter diesem Gesichtspunkt jedenfalls entgegen, dass die allein als Stammbestandteil in Betracht kommenden Marken bzw Markenbestandteile „HALDOL“ und „Haldo“ nicht wesensgleich sind (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdnr. 325). Hier kann auf die entsprechenden obigen Ausführungen verwiesen werden.

Die Beschwerde hat daher keinen Erfolg.

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

gez.

Unterschriften