



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 14/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 397 15 260

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. April 2000 und 29. Oktober 2003 aufgehoben. Der Widerspruch aus der Marke Nr. 394 05 676 wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 8. April 1997 angemeldete Marke 397 15 260

Verracyl

ist am 11. September 1997 in das Markenregister eingetragen worden und nunmehr noch für die Waren

"Humanmedizinische Arzneimittel, nämlich Warzenmittel enthaltend Salicylsäure als Wirkstoff"

geschützt. Die Eintragung wurde am 20. Oktober 1997 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 9. Dezember 1994 angemeldeten und am 27. September 1995 eingetragenen Marke 394 05 676

VERRUCID

hat dagegen Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist für die Waren

"Arzneimittel, pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, ausgenommen veterinärmedizinische Erzeugnisse"

geschützt.

Im Beschwerdeverfahren ist die Benutzung der Widerspruchsmarke (teilweise) bestritten worden. Lediglich für die Waren "Schälmittel bei Hyperkeratosen. Warzen, Clavus und Callus" wurde die Benutzung unstreitig gestellt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 17. April 2000 und 29. Oktober 2003, wovon letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs gelöscht.

Ausgehend von einer noch durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und identischen Waren, werde der erforderliche deutliche Zeichenabstand nicht eingehalten. Mangels festgeschriebener Rezeptpflicht sei das allgemeine Publikum uneingeschränkt zu berücksichtigen, das bei Produkten für die Gesundheit eine erhöhte Aufmerksamkeit walten lasse. Mit der Widerspruchsmarke decke sich die angegriffene Marke bei gleicher Buchstaben- und Silbenzahl und gleichem Betonungsrhythmus in der klangtragenden Lautfolge "Verr-cy(i)". Die Unterschiede zwischen "u" und "a" und zwischen "l" und "d" seien im Gesamtklangbild wenig auffällig. Der Fachverkehr werde weder dem Zeichenanfang noch

dem Zeichenende wegen der beschreibenden Hinweise von "Verru" auf "Verruca"= "Warze" und "cid" auf etwas, was vernichtet werden soll, sowie "Acyl" als Hinweis auf "Säure" in der Betrachtung einen Vorzug einräumen und die Zeichen im Gesamtklangbild verwechseln. Der allgemeine Endverbraucher kenne die chemischen und medizinischen Bedeutungen ohnehin nicht.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat dagegen Beschwerde eingelegt und beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 17. April 2000 und 29. Oktober 2003 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke Nr. 394 05 676 VERRUCID zurückzuweisen.

Beide Marken seien sprechende Marken, die auf die Bestimmung des gekennzeichneten Arzneimittels hinwiesen, nämlich dass sie zur Behandlung von Warzen – lateinisch Verruca – bestimmt seien. Die Endung "CID" der Widerspruchsmarke werde für Mittel verwendet, durch die etwas vernichtet oder beseitigt werden solle. Das Element "acyl" der angegriffenen Marke weise auf den Wirkstoff "Salicylsäure" hin, der ein bewährtes Mittel gegen Hühneraugen und Warzen sei. Der Umstand, dass eine Marke beschreibende Elemente in Bezug auf die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen aufweise, schwäche deren Kennzeichnungskraft (EuGH C-342/97 Tz 23 Lloyds/Loints). Unter Geltung des Warenzeichengesetzes sei die Widerspruchsmarke nicht schutzfähig gewesen. Deshalb habe sie die Marke erst 1995 angemeldet. Schon daraus ergebe sich die geringe Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung lägen keine Anhaltspunkte vor. Die Widersprechende nehme an, dass der Sinngehalt der Marke "VERRUCID" den beteiligten Verkehrskreisen mangels Lateinkenntnissen nicht zum Bewusstsein komme. Darauf komme es jedoch für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft nicht an. Trotz bestehender Warenidentität reichten angesichts der Kennzeichnungsschwäche der älteren Marke

die Unterschiede in den Zeichen aus. Der maßgebliche Verkehr werde bei der Begegnung mit den Zeichen diese als Warzenmittel erkennen und auf die weiteren Unterschiede zu ihrer Unterscheidung achten.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke werde seit etwa 40 Jahren für ein sogenanntes Warzenmittel benutzt. Am 5. Juli 1990 seien die Rechte an dem Arzneimittel und dem dazugehörigen Warenzeichen auf die Beschwerdegegnerin übertragen worden, die ihr seit Jahren benutztes Zeichen im Jahre 1995 eintragen ließ. Es handele sich um ein nicht verschreibungspflichtiges Medikament. Auch das mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Arzneimittel enthalte den Wirkstoff "Salizylsäure", so dass Produktidentität bestehe. Der Endbestandteil "CID" weise auf diesen Wirkstoff hin. Er stehe für die lateinische Bezeichnung der Salizylsäure nach dem Europäischen Arzneibuch (Pharm.Eur.) Acidum Salicylicum. Die Marken wiesen also nicht nur auf denselben Verwendungszweck, sondern auch auf denselben Wirkstoff hin. Die Verwendungshinweise seien jedoch nur für die Fachkreise erkennbar. Dem Laienpublikum blieben sie verschlossen. Es könne somit auch nicht von einer Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke ausgegangen werden. Wer in eine Apotheke gehe, um aus der Erinnerung an eine Werbung oder auf eine gesprochene Empfehlung hin ein Warzenmittel zu erwerben, laufe Gefahr, die Marken zu verwechseln. Der Umstand, dass die Marke nicht von Beginn ihrer Benutzung zur Registrierung angemeldet worden sei, lasse keinen Rückschluss auf ihre Kennzeichnungskraft zu. Die Vorbesitzerin habe die Marke 1990 angemeldet, jedoch wegen Aufgabe des Produkts die Anmeldung wieder zurückgezogen. Der versteckte Verwendungshinweis führe nicht zu einer geringen Kennzeichnungskraft, da der Wahrnehmungshorizont der allgemeinen Verkehrskreise entscheidend sei. Gerade in heutiger Zeit, in der nichtverschreibungspflich-

tige Medikamente aus der Erstattungspflicht herausgenommen worden seien, komme es auf die Wahrnehmung der Fachkreise immer weniger an.

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

II.

Die zulässige Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat in der Sache Erfolg, da keine Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke mit Schriftsatz vom 24. Mai 2004 die nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG zulässige Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarken teilweise erhoben. Sie hat darauf hingewiesen, dass die Marke dem Benutzungszwang unterliege und ausschließlich für die Waren "Schälmittel bei Hyperkeratosen. Warzen, Clavus und Callus" benutzt werde. Insoweit werde die Benutzung unstreitig gestellt. Den Hinweis auf den Benutzungszwang, dem die Marke unterliege, ist in diesem Fall dahin zu verstehen, dass die Benutzung für alle Waren außer für "Schälmittel bei Hyperkeratosen. Warzen, Clavus und Callus" bestritten wird. Da der Inhaber einer Marke bei der Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung nicht auf das konkret verwendete Arzneimittel mit seinen Inhaltsstoffen und einer eventuellen Rezeptpflicht festgelegt werden kann, ist grundsätzlich die entsprechende Hauptgruppe der Roten Liste als benutzt anzusehen (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 26 Rdn. 212). Dies gilt auch dann, wenn bei einem eingetragenen Oberbegriff die Benutzung bestritten wird, jedoch mit Ausnahme eines darunter fallenden Spezialpräparats (vgl. z. B. PAVIS PROMA, Kliems, 25 W (pat) 05/03 Indocutan). Selbst wenn die hier in Betracht kommende Hauptgruppe "Dermatika" als zu umfangreich und zu vielschichtig anzusehen wäre, um sie der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zugrunde zu legen, und man lediglich die Waren "Warzenmittel"

berücksichtigen würde, können sich die Zeichen noch auf identischen Waren begegnen.

Auch wenn man von identischen Waren der sich gegenüberstehenden Zeichen ausgeht, besteht keine Verwechslungsgefahr.

Entscheidend kommt es darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren oder Dienstleistungen wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (EuGH, MarkenR 2006, 67 -Picasso). Anzuknüpfen ist dabei an das Verbraucherleitbild des EuGH, der auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der entsprechenden Waren abstellt (EuGH GRUR 2004, 943 -SAT.2).

Die Waren "Warzenmittel" richten sich zwar auch an Laien, jedoch ist deren Aufmerksamkeit im Gesundheitsbereich gesteigert (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn. 168).

Bei der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit ist von einer eher unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen, da sie einen deutlich anklingenden beschreibenden Gehalt aufweist. Der Anfangsbestandteil "VERRU" gibt an, dass das Präparat zur Behandlung von Warzen – lateinisch "Verruca" – bestimmt ist. Auch die Endung "CID" (klanggleich und die fachsprachliche Entsprechung der Endung -zid) ist als Hinweis für ein Mittel, das etwas abtötet kennzeichnungsschwach, zumal auch Laien Wortbildungen wie "bakterizid" "Insektizid" oder "Herbizid" bekannt sind. Wenn die Widersprechende vorträgt, die Endung "CID" solle auf die Salizylsäure hinweisen, so werden dies die überwiegenden Verkehrskreise nicht erkennen, bzw. gegenüber der nahe liegenden Bedeutung im Sinne einer Abtötung von etwas in den Hintergrund stellen. Doch selbst wenn es ein Teil des Verkehrs in diesem Sinne verstehen sollte, wäre es ebenfalls ein beschreibender

Hinweis und könnte die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht stärken. Zwar ist die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit noch nicht unmittelbar beschreibend, dennoch weist sie aus objektiver Sicht eine erhebliche begriffliche Nähe zu der beschreibenden Angabe "Warzenvernichtungsmittel" auf, so dass auch bei einer Warenidentität keine allzu großen Anforderungen an den einzuhaltenen Zeichenabstand gestellt werden dürfen, um eine Verwechslungsgefahr zu verhindern.

Die Zeichen kommen sich entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht so nahe, dass noch mit rechtserheblichen Verwechslungen zu rechnen wäre. Die Marken stimmen zwar in den Anfangslauten "Verr-" und in der Silbenzahl überein, jedoch ist die Vokalfolge deutlich verschieden. Der Identität des Zeichenanfangs darf wegen des darin liegenden Hinweises auf ein Warzenmittel und der damit objektiv vorhandenen Kennzeichnungsschwäche kein zu starkes Gewicht beigegeben werden, so dass auch die Identität des ersten Vokals "e" im Gesamteindruck nicht überbewertet werden darf. Die weiteren Vokale "a" und "y" (regelmäßig wie "ü" gesprochen) unterscheiden sich deutlich von denen der Widerspruchsmarke ("u" und "i"). Der jeweils letzte Konsonant der Zeichen ("l" bzw. "d") klingt ebenfalls verschieden. Insgesamt sind die Zeichen im maßgeblichen Gesamteindruck zu unterschiedlich, um bei den vorliegenden Waren eine Verwechslungsgefahr annehmen zu können. Hinzu kommt, dass das Element "acyl" der angegriffenen Marke auf den Wirkstoff "Salicylsäure" hinweist, der ein Mittel gegen Hühneraugen und Warzen ist, während die Endung "-CID" der Widerspruchsmarke eher als Hinweis auf etwas Abtötendes verstanden wird. So sprechen auch die in den letzten Bestandteilen vorhandenen unterschiedlichen begrifflichen Hinweise gegen eine Verwechslungsgefahr.

In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Zeichen ebenfalls hinreichend. Auch insoweit ist den identischen Anfangsbuchstaben "Verr" wegen ihres beschreibenden Anklangs kein zu großes Gewicht beizumessen. In den weiteren Buchstaben sind die Zeichen insgesamt deutlich verschieden, da insoweit nur noch der Buchstabe "c" identisch ist, während die übrigen Buchstaben ("a-yl-" und "u-id-") sich auch durch die Unterläge des Buchstabens "y" der angegriffenen Marke sehr deutlich unterscheiden. Bei der visuellen Wahrnehmung ist zudem zu berücksichtigen, dass das Schriftbild von Marken erfahrungsgemäß eine genauere und in der Regel sogar wiederholte Wahrnehmung der Bezeichnung gestattet als das schnell verklingende gesprochene Wort (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 7. Aufl., § 9 Rdn. 207).

In begrifflicher Hinsicht besteht ebenfalls keine Verwechslungsgefahr. Selbst wenn jemand - wie vorgetragen - die Endung "-CID" ebenso wie die Endung "-acyl" als Hinweis auf die Salizylsäure sehen sollte, könnte darauf keine begriffliche Verwechslungsgefahr gestützt werden, da ein Hinweis auf das Anwendungsgebiet (Mittel gegen Warzen) und des Wirkstoffes (Salizylsäure) beschreibend ist und bereits aus Rechtsgründen aus der bloßen Übereinstimmung im beschreibenden Gehalt keine Verwechslungsgefahr resultiert. Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr darf nämlich nicht entscheidend auf Übereinstimmungen allein mit einer beschreibenden Angabe abgestellt werden. (vgl. BGH GRUR 2003, 963 AntiVir/AntiVirus).

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher Erfolg.

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

gez.

Unterschriften