



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 49/05

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
12. November 2007

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 300 82 385**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. November 2007 sowie mit Berichtigungsbeschluss vom 3. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Vogel von Falckenstein, der Richterin Hartlieb und des Richters Paetzold

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. Februar 2005 aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der angegriffenen Waren „pharmazeutische Präparate und Substanzen, nämlich Antidiabetika“ zurückgewiesen worden ist.  
Insoweit wird auf den Widerspruch aus der Marke Nr. 36 433 die Löschung der angegriffenen Marke 300 82 385 angeordnet.
2. Der in der mündlichen Verhandlung verkündete Beschluss wird dahingehend berichtigt, dass er die Fassung unter 1. erhält.

## **Gründe**

### **I.**

Gegen die für die Waren der Klassen 5 und 10

„Pharmazeutische Präparate und Substanzen, nämlich Antidiabetika; ärztliche Instrumente und Apparate zur Verabreichung von Antidiabetika (soweit in Klasse 10 enthalten)“

eingetragene und am 26. April 2001 veröffentlichte Wortmarke 300 82 385

## **ASPITEC**

hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wort-Bild-Marke 36 433

# Aspirin

die seit dem 6. März 1899 für „ein pharmazeutisches Produkt“ eingetragen ist, Widerspruch erhoben, den sie mit Schriftsatz vom 23. Januar 2002 auf die Waren der Klasse 5 beschränkt hat.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angegriffene Marke den erforderlichen deutlichen Abstand, den die Widerspruchsmarke aufgrund ihres hohen Bekanntheitsgrades und ihrer für Analgetika überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft beanspruchen könne, einhalte. Trotz der identischen, regelmäßig stärker beachteten Wortanfänge „Aspi-“ seien die Zeichen aufgrund ihrer Unterschiede an den Wortenden gut zu unterscheiden. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr sei nicht gegeben.

Gegen diesen Beschluss eines Prüfers des höheren Dienstes richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie geltend macht, dass ihre Marke nicht nur für Analgetika benutzt werde, weshalb sie den Oberbegriff „pharmazeutische Produkte“ beanspruchen könne, die mit den angegriffenen Waren identisch seien. Diese seien ohnehin mit Analgetika so ähnlich, dass angesichts der weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein sehr deutlicher Zeichenabstand erforderlich sei, der von der angegriffenen Marke wegen der

Ähnlichkeiten in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht nicht eingehalten werde. Weil die jeweiligen Wortendungen im pharmazeutischen Bereich der Klasse 5 verbraucht seien, komme den ohnehin stärker beachteten Wortanfängen ein weitaus größerer Stellenwert zu, zumal „Aspi“ einen gewissen Hinweischarakter auf die Widerspruchsmarke habe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der Waren „pharmazeutische Präparate und Substanzen, nämlich Antidiabetika“ anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen,

und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde und weiter hilfsweise die Vorlage zum Europäischen Gerichtshof an.

Zunächst hält sie es hinsichtlich der Warenlage für gerechtfertigt, bei der Widerspruchsmarke nur die konkrete Ware „Analgetika“ zu berücksichtigen, da eine darüber hinaus gehende Benutzung nicht glaubhaft gemacht sei und sich die erhöhte Kennzeichnungskraft auch nur darauf beziehe. Demzufolge seien die beiderseitigen Waren nicht eng verwandt. Bei der angegriffenen Marke dürfe der betonte Endbestandteil „TEC“, der deutlich von dem Wortende der Widerspruchsmarke abweiche, nicht unberücksichtigt bleiben, da ihm kein für die Arzneimittel beschreibender Gehalt zukomme. Im Übrigen könne der gemeinsame Wortanfang „Aspi“ nicht ohne Weiteres als Hinweis auf die Widersprechende verstanden werden, der von den nur wenigen Registermarken mit diesem Bestandteil nicht einmal die Hälfte gehörten. Bei identischer Ausgangslage habe eine Beschwerdekammer des

HABM die Verwechslungsgefahr der beiden Vergleichsmarken rechtskräftig verneint.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze und die patentamtlichen Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde ist begründet. Auch nach Auffassung des Senats kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke verwechselbar nahe im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ab von der Identität oder Ähnlichkeit der Marken einerseits und andererseits von der Identität oder Ähnlichkeit der durch diese Marken erfassten Waren und Dienstleistungen. Daneben sind alle Umstände zu berücksichtigen, die sich auf die Verwechslungsgefahr auswirken können, vor allem die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke (vgl. BGH WRP 2007, 183 Rz. 17 - Goldhase). Nach diesen Grundsätzen muss vorliegend eine Verwechslungsgefahr bejaht werden.

Nachdem die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Analgetika“ und eine damit verbundene sehr hohe Bekanntheit unbestritten sind, kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Widerspruchsmarke darüber hinaus auch noch für ein anderes Medikament verwendet wird. Denn die Widerspruchsmarke gilt bei der gebotenen Anwendung der erweiterten Minimallösung, wie auch vom Bundesgerichtshof bestätigt (vgl. BGH GRUR 2006, 937 - Ichthyol II), nicht für „ein pharmazeutisches Produkt“ allgemein als eingetragen, sondern nur für die konkret benutzten Arzneimittel - nämlich Analgetika gemäß den Hauptgruppen der Roten Liste (vgl. BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. - CYNARETTEN/Circanetten) -, die nicht identisch mit der angegriffenen Ware „Antidiabetika“ sind, aber jedenfalls ähnlich.

Zusätzlich ist der Umstand, dass sich die Waren nicht nur an ausgesprochenen Fachverkehr richten, sondern auch an Endabnehmer, die sie erfahrungsgemäß - vor allem bei allgemeinen Schmerzmitteln - mit einer relativen Flüchtigkeit und Unaufmerksamkeit gegenüber den Kennzeichnungen erwerben, eher kollisionsfördernd zu berücksichtigen, zumal die beiderseitigen Waren vom Warenverzeichnis her nicht rezeptpflichtig sein müssen und so der fachlichen Kontrolle beim Einkauf entzogen sind. Allein vor diesem Hintergrund wird man an den zur Verneinung einer Verwechslungsgefahr einzuhaltenden Abstand der Marken schon überdurchschnittliche Anforderungen stellen müssen.

Hinsichtlich der Markenähnlichkeit ist festzustellen, dass die Wortmarken zwar gewisse Übereinstimmungen (Buchstabenzahl, Silbenzahl, fast identischer Vokalfolge und Wortanfang), aber in ihrer Gesamtheit auch deutliche Unterschiede aufweisen, was normalerweise weder überhört noch übersehen werden kann.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im vorliegenden Fall ist jedoch die überragende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke angemessen zu berücksichtigen, die ihr gegenüber sonstigen Marken einen wesentlich erweiterten Schutzzumfang verschafft. Wie bereits im Beschluss der Markenstelle ausgeführt, handelt es sich bei der Widerspruchsmarke um eine der im Pharmabereich bekanntesten Marken nicht nur in Deutschland, sondern sogar weltweit, so dass von dem - seltenen - Fall einer berühmten Marke auszugehen ist. Die Voraussetzungen für den überragenden Schutzzumfang sind sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung als auch den der vorliegenden Entscheidung zu bejahen. Dies hat die Widersprechende durch entsprechende Unterlagen dargelegt; im Übrigen ist dies auch gerichtsbekannt (vgl. Senatsentscheidung 30 W (pat) 272/96 - ASPILYOC/ASPIRIN).

Angesichts dessen sind die Anforderungen an den Markenabstand noch wesentlich weiter zu fassen, denen die angegriffene Marke nicht mehr gerecht wird, so dass beim Zusammentreffen beider Marken bereits die Gefahr unmittelbarer Verwechslungen zu bejahen ist. Denn im betroffenen Warenbereich haben die über-

einstimmenden Anfangsilben der Vergleichsmarken eine derart hohe Signalwirkung, dass sie dem Verkehr das Gesamtwort „Aspirin“ vermitteln und ihn zu einer Flüchtigkeit gegenüber der weiteren Wortsilbe veranlasst, wobei ohnehin die weiteren Vokale „i“ bzw. „e“ klanglich sehr nahe liegen. Letztendlich wird man sogar davon auszugehen haben, dass die Anfangsilben, deren Kennzeichnungskraft durch keinerlei beschreibenden Gehalt eingeschränkt ist (beschreibende Andeutungen erschließen sich allenfalls aufgrund eingehender lexikalischer Recherchen), für den betroffenen Warenaktor so beherrschend ist, dass deshalb der Verkehr die Marke der Widersprechenden zu erkennen glaubt. Daran ändert auch nichts, dass womöglich weitere ähnliche Kennzeichnungen im Markt verwendet werden. Abgesehen von der Frage ihrer nicht bekannten konkreten Verwendung im Einzelfall vermögen derartige wenige Fälle die überragende Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke registerrechtlich nicht entscheidend zu schwächen. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass für den Teil des Verkehrs, der ausnahmsweise die Unterschiede in den Vergleichsmarken erkennen sollte, die Gefahr des gedanklichen Inverbindungbringens zu bejahen ist. Aufgrund ihrer überragenden Kennzeichnungskraft eignen sich die Anfangsilben als Stammbestandteil, der auch im Verkehr als Hinweis auf die Widersprechende verwendet wurde und wird. Denn die Widersprechende verfügt bereits über eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil „Aspi“, die auch mit zumindest sprechenden Zusätzen kombiniert ist wie „ASPIVITAL“ oder „ASPINEURAN“. In diese Zeichenbildung reiht sich die angegriffene Marke mit ihrem Kürzel „TEC“ ohne Weiteres ein, das entgegen der Auffassung der Markeninhaberin auch im pharmazeutischen Bereich als beschreibender Hinweis verstanden werden wird, wenn man nur an den Einsatz der Biotechnologie bei der Entwicklung von Medikamenten denkt. Berücksichtigt man schließlich, dass bei der assoziativen Verwechslung der Verkehr nicht bloß aus der Erinnerung heraus einen Zeichenvergleich vornimmt, sondern ihm beide Zeichen vollständig gegenwärtig sind, wird sich ihm bei der angegriffenen Marke der Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke zwangsläufig aufdrängen.

Bei Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte ist der Senat daher der Auffassung, dass bei einem Zusammentreffen beider Marken die Gefahr von Verwechslungen nicht auszuschließen ist, so dass die Beschwerde hinsichtlich der angegriffenen Waren der Klasse 5 Erfolg haben musste.

Der Hinweis der Markeninhaberin auf die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes vom 10. Januar 2006 (Az.: R 743/2004-2), in welcher der Widerspruch derselben Marke gegen die identische Gemeinschaftsmarke der Markeninhaberin zurückgewiesen worden ist, rechtfertigt weder eine andere Entscheidung noch die Zulassung der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof noch die Vorlage an den Europäischen Gerichtshof. Denn nach einhelliger Rechtsprechung handelt es sich beim europäischen Gemeinschaftsmarkensystem und den nationalen Markensystemen um rechtlich unabhängige Schutzrechte, bei denen die Entscheidungen nicht unmittelbar übertragen werden können (vgl. zuletzt EuGH MarkenR 2007, 475, 481 - Develey-Flasche); aus diesem Grund fühlt sich die Beschwerdekammer ihrerseits auch nicht an Entscheidungen nationaler Gerichte gebunden (vgl. Rz. 65 der Beschwerdekammer-Entscheidung). Zudem teilt der Senat die Auffassung der Beschwerdekammer nicht, dass selbst die hohe Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu keiner relevanten Verwechslungsgefahr führen könne. Es mag sein, dass auf europäischer Ebene der Bekanntheitsgrad nicht so hoch ist wie in Deutschland, wo die Widerspruchsmarke sogar den Charakter einer berühmten Marke für sich in Anspruch nehmen kann.

Zu einer Auferlegung von Kosten hatte der Senat keine Veranlassung (MarkenG § 71 Abs. 1).

2. Der in der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2007 verkündete Beschluss war gemäß § 80 Abs. 1 MarkenG von Amts wegen zu berichtigen, weil er eine offenbare Unrichtigkeit enthält, soweit nach seinem Wortlaut die Löschung der Marke 300 82 385 insgesamt angeordnet worden war. Denn es ist aktenkundig und zwischen den Beteiligten unstreitig, dass sich der Widerspruch nur gegen



die Waren der Klasse 5 der angegriffenen Marke gerichtet hat. Dies ergibt sich zum einen aus der eindeutigen Erklärung der Widersprechenden in ihrem Schriftsatz vom 23. Januar 2001, wo es heißt: „der Widerspruch richtet sich demnach nur noch gegen die Waren der Klasse 5 „pharmazeutische Präparate und Substanzen, nämlich Antidiabetika“, und zum andern aus dem weiteren gerichtlichen Schriftwechsel der Beteiligten und der mündlichen Verhandlung, in der es nur um die Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren der Klasse 5 ging.

Da der verkündete Tenor von der offensichtlich gewollten Entscheidung abweicht, liegt eine offenbare Unrichtigkeit des verkündeten Beschlusses vor, die von Amts wegen zu berichtigen war.

Dr. Vogel von Falckenstein

Hartlieb

Paetzold

Ko