



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 144/05

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 399 05 437

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 8. Februar 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Merzbach und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 1. Februar 1999 angemeldete Marke 399 05 437

Diurevit

ist am 6. Mai 1999 für die Waren

„Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Eintragung wurde am 10. Juni 1999 veröffentlicht.

Die Inhaberin der am 2. Juli 1979 eingetragenen, nunmehr noch für die Waren

„Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich Diuretika zum Gebrauch in der Humanmedizin“

geschützten Marke Nr. 986981

Diurapid

hat dagegen Widerspruch erhoben. Die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für ein Diuretikum ist nicht mehr bestritten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen vom 15. Oktober 2004 und vom 5. Juli 2005, wovon Letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die angegriffene Marke wegen des Widerspruchs gelöscht.

Der zulässige Widerspruch sei begründet. Zwischen den Waren der Widerspruchsmarke (ein Diuretikum) und den Waren der angegriffenen Marke könne Identität bestehen. Auch wenn die Widerspruchsmarke für ein verschreibungspflichtiges Diuretikum benutzt werde, könne nicht ausschließlich auf rezeptpflichtige Präparate abgestellt werden. Wegen der möglichen Warenidentität seien strenge Anforderungen an den Markenabstand zu stellen, doch selbst wenn man lediglich von durchschnittlichen Anforderungen ausgehe, würden diese von der angegriffenen Marke nicht eingehalten. Vor allem in klanglicher Hinsicht seien die Marken stark angenähert. Beide Marken seien viersilbig. Betonungs- und Sprechrhythmus seien gleich. Der Wortanfang „Diur“ sei identisch und werde vom Markenwort nicht abgespalten. Selbst wenn „Diu“ als Hinweis auf ein Diuretikum kennzeichnungsschwach sei, präge dieser Bestandteil den Markennamen mit. Die Wortenden „it“ der angegriffenen Marke und „id“ der Widerspruchsmarke seien in klanglicher Hinsicht nahezu identisch. Die Marken unterschieden sich nur in dem Vokal am Ende der dritten Silbe und dem Konsonanten zu Beginn der vierten Silbe. Dadurch werde das Gesamtklangbild nicht in entscheidendem Maße verändert. Hinzu komme, dass die Marken regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, so dass man auf ein Erinnerungsbild angewiesen sei.

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

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Eine Verwechslungsgefahr sei selbst bei unterstellter Warenidentität nicht zu befürchten. Anhand der für die Widerspruchsmarke nachgewiesenen Benutzung seien hier richtigerweise „Diuretika“ zugrunde zu legen, während unter der angegriffenen Marke ebenfalls Diuretika vertrieben werden können. Man könne nicht von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgehen. Vielmehr weise sie eine erhebliche ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche auf, so dass an den Abstand der Zeichen geringe Anforderungen zu stellen seien. Ein Diuretikum sei ein Entwässerungsmittel. Aufgrund des in einer Vielzahl von Marken enthaltenen Anfangsbestandteils „Diu“ sei davon auszugehen, dass zahlreiche Anmelder den Hinweis auf diese Indikation in ihre Marken einfließen ließen und der Bestandteil damit verbraucht sei. Es komme hinzu, dass der zweite Bestandteil der Widerspruchsmarke (rapid) in zahlreichen Sprachen mit „schnell“ gleichbedeutend sei. Es handle sich um einen erkennbaren Hinweis auf die Wirkungsweise des Präparats, nämlich die schnelle Entwässerung. Das Widerspruchszeichen sei in seiner Gesamtheit eine naheliegende Wortbildung von geringer Originalität. Daher müsse von einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden. Der Verkehr werde verstärkt das Augenmerk auf den zweiten Wortbestandteil richten. Bei der angegriffenen Marke weise der zweite Bestandteil ebenfalls einen beschreibenden Anklang auf und sei ein eindeutiger Hinweis auf die Wirkungsweise des Präparats, da „revit“ eine Abkürzung des Begriffs „revitalisieren“ sei. Die Unterschiede in den Marken seien ausreichend. Das „e“ als heller Vokal werde immer deutlich verständlich ausgesprochen, während durch den Vokal „a“ bei der Aussprache der Widerspruchsmarke ein völlig anderer klanglicher Gesamteindruck entstehe. Arzneimittel würden zudem sorgfältig beurteilt. Außerdem sei wegen der Rezeptpflicht des vertriebenen Prä-

parats der Widersprechenden auf den Fachverkehr abzustellen. Dieser werde die Unterschiede ohne weiteres wahrnehmen.

Die Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Widerspruchsmarke habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft, da im Arzneimittelbereich die Verwendung „sprechender“ Zeichen weit verbreitet sei. Auch der Rollenstand sei kein Grund, auf eine Schwächung zu schließen. Die Zahl der tatsächlich benutzten Arzneimittelmarken, welche das Element „Diu“ enthielten, sei verhältnismäßig gering und keine dieser Marken komme der Widerspruchsmarke näher als die angegriffene Marke. Die Markenstelle sei auch zutreffend von einer hochgradigen Ähnlichkeit der Zeichen ausgegangen. Aufgrund der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, der Warenidentität und hochgradigen Zeichenähnlichkeit ergebe sich eine Verwechslungsgefahr.

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

II.

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

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, 238 - PICASSO; GRUR 1998, 387, 389 f: -Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Marken und dem Schutzzumfang der Widerspruchsmarke. Diese Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen

aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr, wobei ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen ausgeglichen werden kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 9 Rdn. 26).

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind die Waren „Diuretika für den Humangebrauch“ ohne Einschränkung auf eine Rezeptpflicht zu berücksichtigen. Auch wenn Diuretika meist rezeptpflichtig sind, so gibt es in dieser Hauptgruppe auch solche, die nur apothekenpflichtig, und vereinzelt weder rezeptpflichtig noch apothekenpflichtig sind. Daran ändert auch die Rezeptpflichtigkeit des Präparats der Widersprechenden nichts. Abgesehen davon, dass die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Diuretika“ nicht mehr bestritten wird, dürfte die Widersprechende selbst dann nicht auf eine Rezeptpflicht festgelegt werden, wenn es auf die Frage der Benutzung ankäme, da nach der erweiterten Minimallösung die Hauptgruppe der Roten Liste maßgebend ist (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 26 Rdn. 141), die auch nichtrezeptpflichtige Diuretika umfasst.

Die sich gegenüberstehenden Waren können identisch sein, da die Waren „Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ der angegriffenen Marke auch die Waren „Diuretika“ der Widerspruchsmarke umfassen. Hinsichtlich der „veterinärmedizinischen Erzeugnisse“ der angegriffenen Marke besteht eine große Warenähnlichkeit zu den „Diuretika zum Gebrauch in der Humanmedizin“, da es sich auch bei Tierarzneimittel um Diuretika handeln kann.

Die Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit hat noch eine durchschnittliche, wenn hier auch eher am unteren Rand angesiedelte Kennzeichnungskraft. Hinweise auf den Indikationsbereich sind bei Arzneimitteln üblich und führen nicht per se zu einer Kennzeichnungsschwäche des Gesamtzeichens. Auch wenn die Einzelbestandteile „Diu“ als Hinweis auf Diuretika bzw. „rapid“ als Synonym für „schnell“ kennzeichnungsschwach sind, so schließt das eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft des Gesamtausdrucks nicht aus. Eine bloße Andeutung einer be-

schreibenden Angabe oder einer Wirkungsweise führt noch nicht zu einer Kennzeichnungsschwäche, zumal es sich im vorliegenden Fall um eine sprachunübliche Wortbildung handelt und sich der andeutende Hinweis auf ein schnell wirkendes Diuretikum nicht unmittelbar sofort aufdrängt.

Entscheidend kommt es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der in Frage stehenden Art von Waren wirken, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren 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). Da die vorliegenden Waren den Gesundheitsbereich betreffen, ist damit zu rechnen, dass selbst Laien den Bezeichnungen eine größere Aufmerksamkeit widmen als bei vielen sonstigen Waren des täglichen Gebrauchs. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind hier als angesprochene Verkehrskreise Laien uneingeschränkt zu berücksichtigen, da die Widersprechende nicht auf eine Rezeptpflicht festgelegt werden kann. Zudem dürften selbst bei Waren, die einer Rezeptpflicht unterliegen, Laien nicht völlig unberücksichtigt bleiben.

Die Zeichen sind klanglich noch so ähnlich, dass zumindest aus der Erinnerung heraus jedenfalls bei Laien mit Verwechslungen zu rechnen ist. Die Marken stimmen in der Silbenzahl sowie dem Sprech- und Betonungsrhythmus überein. Die Laute „diur-it“ sind identisch, da auch bei dem Buchstaben „d“ am Wortende der Widerspruchsmarke mit einer harten Aussprache zu rechnen ist. Der Buchstabe „d“ am Zeichenende wird in der Regel wie „t“ ausgesprochen, so auch bei dem Wort „rapid“, vergl. Duden Aussprachewörterbuch, 4. Aufl. S. 690. Die einzigen Unterschiede befinden sich im Zeicheninnern und beschränken sich auf die Laute „-ev-“ gegenüber „-ap-“. Sie können das Gesamtklangbild nicht hinreichend stark verändern. Die Mittelsilbe mit dem einzigen unterschiedlichen Vokal ist unbetont.

Auch die Laute „v“ und „p“ sind zwar verschieden, jedoch tritt der unterschiedliche Klangcharakter im Gesamtklangbild nicht hinreichend deutlich hervor. Eine Verwechslungsgefahr aus der ungenauen Erinnerung heraus ist daher selbst bei Arzneimitteln, bei denen der Verkehr sorgfältiger und aufmerksamer ist als bei anderen Waren, nicht auszuschließen. Der Verkehr nimmt die Zeichen regelmäßig nicht gleichzeitig nebeneinander wahr. Der Abnehmer, der eine Marke nur ungenau in Erinnerung hat, kann sie in der anderen ähnlichen Marke wiederzuerkennen glauben und insoweit Verwechslungen unterliegen (Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 8. Aufl. § 9 Rdn. 119).

Da mit klanglichen Begegnungen der Marken auch bei Laien zu rechnen ist, führt die klangliche Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Marken dazu, dass eine Verwechslungsgefahr bereits aus diesem Gesichtspunkt besteht und es nicht mehr darauf ankommt, ob die Marken auch in schriftbildlicher Hinsicht so ähnlich sind, dass sie auch im Schriftbild verwechselbar ähnlich sind.

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke hat daher keinen Erfolg.

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

Kliems

Merzbach

Bayer

Pr