



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 33/12

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2008 043 890

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 18. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 10. März 2010 und vom 4. Januar 2012 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 815 355 in Bezug auf die Waren

pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke

der angegriffenen Marke 30 2008 043 890 zurückgewiesen worden ist. Wegen dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke hinsichtlich der vorgenannten Waren angeordnet.

Gründe

I.

Die am 9. Juli 2008 angemeldete Wortmarke

Gynophan

ist am 22. August 2008 unter Nummer 30 2008 043 890 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 5 eingetragen worden:

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Wortmarke

GYNODIAN,

Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist am 31. Januar 1966 unter der Nummer 815 355 in das Markenregister eingetragen worden, wobei das Warenverzeichnis nach Teillöschung wie folgt lautet:

(Klasse 5) Arzneimittel, nämlich Hormonpräparate zur ausschließlichen Anwendung bei der Frau.

Ursprüngliche Widersprechende war die B... AG in B1.... Die Widerspruchsmarke ist am 27. Juli 2012 auf die nunmehrige Widersprechende umgeschrieben worden. Diese hat im Laufe des Beschwerdeverfahrens erklärt, das Verfahren als nunmehrige Inhaberin der Widerspruchsmarke und alleinige Widersprechende weiter zu führen.

Die Widersprechende hat den zunächst gegen alle Waren der angegriffenen Marke erhobenen Widerspruch mit Schriftsatz vom 24. Januar 2013 (Bl. 65 ff. d.A.) teilweise, nämlich in Bezug auf die Waren

veterinärmedizinische Erzeugnisse; Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide

zurückgenommen, so dass sich ihr Widerspruch nurmehr gegen die nachfolgend genannten Waren der angegriffenen Marke richtet:

pharmazeutische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Widerspruch mit zwei Beschlüssen vom 10. März 2010 und vom 4. Januar 2012, von denen der Letztgenannte im Erinnerungsverfahren ergangen ist, zurückgewiesen.

Aus Sicht der Markenstelle besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Dabei könne dahingestellt bleiben, ob die Widersprechende die Benutzung der Widerspruchsmarke auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede hin habe glaubhaft machen können. Die Vergleichsmarken könnten sich jedenfalls in Bezug auf „pharmazeutische Erzeugnisse“ auf identischen Waren begegnen. Ferner weise die Widerspruchsmarke durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Den danach gebotenen Markenabstand halte die angegriffene Marke gegenüber der Widerspruchsmarke in klanglicher wie in schriftbildlicher Hinsicht ein. Die zu vergleichenden Markenwörter stimmten zwar in den Anfangsbestandteilen „Gyno/GYNO“ und Endungen „an/AN“ überein, wobei die Mittelkonsonanten „ph“ und „D“ klangschwach seien. Unterschiede bestünden aber hinsichtlich der Silbenzahl. Ferner sei davon auszugehen, dass der Vokal „i“ in der Widerspruchsmarke im Gesamtklangbild auffalle. Des Weiteren würden sich die Vergleichsmarken in ihrer Wortlänge auffällig unterscheiden, insbesondere ergebe sich eine unterschiedliche (Sprech-) Silbenzahl, eine unterschiedliche Vokalfolge und ein unterschiedlicher Sprechrhythmus. Auch eine schriftbildliche

Verwechslungsgefahr könne aufgrund der typischen Umrisscharakteristik der Markenbestandteile „-ph-“, bzw. „-DI-“, und unterschiedlicher Ober- und Unterlängen ausgeschlossen werden. Auch wenn in keinem der Warenverzeichnisse eine Rezeptpflicht verankert sei, sei zudem zu berücksichtigen, dass die Endverbraucher die „Arzneimittel, nämlich Hormonpräparate zur ausschließlichen Anwendung bei der Frau“ der Widerspruchsmarke nur auf Rezept erwerben würden und die dabei zu unterstellende Sorgfalt des Fachpersonals verwechslungsmindernd wirke. Auch die gesteigerte Sorgfalt der Verbraucher im Arzneimittelbereich reduziere die Gefahr von Verwechslungen. Letztlich seien die Bestandteile „Gyno“ und „phan“ in einer Vielzahl von Drittmarken enthalten, was ebenfalls von der Annahme wegführe, dass die angegriffene Marke der Widersprechenden zuzuordnen sei.

Die Widersprechende ist demgegenüber der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr gegeben sei. Die Vergleichsmarken stimmten nach einer Analyse, die mittels eines automatisierten, in arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren eingesetzten Rechercheprogramms durchgeführt worden sei, zu über 77 % überein. Sie verfügten über die gleiche Wortlänge, die gleiche Anzahl an Buchstaben und die identische Anfangssilbe „Gyno-“. Zudem befänden sich die klangstarken Vokale „O“ und „A“ in beiden Vergleichsmarken an der gleichen Stelle. Die unterschiedlichen Buchstabenfolgen „ph“ bzw. „DI“ in der Wortmitte träten gegenüber dem jeweils identischen Wortanfang „Gyno-“, und dem jeweils identischen Wortende „-an“ in den Hintergrund. Auch die unterschiedliche Silbenzahl (angegriffene Marke: drei Silben; Widerspruchsmarke: vier Silben) könne keinen ausreichenden Markenabstand begründen. Auch vom Schriftbild her bestehe Verwechslungsgefahr. Insoweit bestehe zwischen den Vergleichsmarken ein Unterschied nur darin, dass die angegriffene Marke über zwei Unterlängen und die Widerspruchsmarke über nur eine Unterlänge verfüge, während die Anzahl der Oberlängen gleich sei und eine diesbezügliche Abweichung in der Mitte der zu vergleichenden Markenwörter nur unwesentlich sei. Gerade bei handschriftlichen

Unterlagen bestehe die Gefahr, dass diese Unterschiede kaum wahrnehmbar ausfielen und von den betroffenen Verkehrskreisen nicht erkannt würden.

Ferner habe die Widersprechende aufgrund der von ihr vorgelegten Benutzungsunterlagen, die die relevanten Zeiträume abdeckten, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht. Der Unterzeichner der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Mai 2011 (Bl. 117 d.A.) habe aus seiner beruflichen Position heraus Zugang zu den hinsichtlich der Benutzung der Widerspruchsmarke maßgeblichen Geschäftsunterlagen. In diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass die Widersprechende ihre Produkte über zum gemeinsamen Konzern gehörende Tochterfirmen vertreibe. Nachdem die ursprüngliche Inhaberin der Widerspruchsmarke durch die B2... AG übernommen worden sei, habe sie unter „B... AG“ firmiert. Nachdem Sch... mit B3... AG verschmolzen worden sei, werde das Produkt „Gynodian“ nunmehr von der B3... GmbH vertrieben. Unzutreffend sei, dass sich die Benutzungsunterlagen auf die Marke(n) „Gynodian Depot“ bezögen. Soweit das eingereichte Produktmuster mit „Gynodian® Depot“ gekennzeichnet sei, stelle der Bestandteil „Depot“ einen beschreibenden Zusatz dar, der auf die Langzeitwirkung des Wirkstoffes hinweise.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des DPMA vom 10. März 2010 und vom 4. Januar 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, soweit die Widersprechende ihren Widerspruch aufrechterhalten hat.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren bis auf die Erklärung, die von ihr erhobene Nichtbenutzungseinrede auch nach Einreichung weiterer Benutzungsunterlagen durch die Widersprechende aufrechtzuerhalten, zur Sache nicht geäußert. Im patentamtlichen Verfahren hat die Markeninhaberin die Auffassung vertreten, dass die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht worden sei. Der Unterzeichner der eidesstattlichen Versicherung vom 10. Mai 2011 sei nicht für die (ursprüngliche) Widersprechende, sondern die B3... .. GmbH tätig und könne aus eigener Wahrnehmung zur Benutzung der Widerspruchsmarke, zu der überdies konkrete Aussagen fehlten, keine Angaben machen. Die Produktmuster, welche als Teil der Benutzungsunterlagen vorgelegt worden seien, gäben ausweislich der o.g. eidesstattlichen Versicherung die „aktuelle Art der Anbringung der Marke auf der Ware“ wieder, was aber nicht den maßgeblichen Zeitraum von September 2003 bis September 2008 erfasse. Die vorgelegten Rechnungskopien wiesen ferner auf eine Benutzung der Marken 305 28 137 und 305 28 138 – „GYNODIAN Depot“ hin, wobei in der Datenbank des B4... auch kein Arzneimittel namens „Gynodian“, sondern nur „Gynodian Depot“ nachgewiesen sei. Eine Benutzung der Marke(n) „Gynodian Depot“ führe aber zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters der Widerspruchsmarke.

Im Übrigen bestehe zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr. Es sei in keinem Fall Warenidentität, sondern nur Warenähnlichkeit gegeben. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe klanglich und schriftbildlich kein hohes Maß an Ähnlichkeit. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei geschwächt, da der Bestandteil „Gyno“ auf Frauenheilkunde hinweise und zudem eine Vielzahl von Marken mit dem Bestandteil „Gyno“ am Markt präsent sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig und, soweit der Widerspruch aus der Marke 815 355 nicht zurückgenommen wurde, auch begründet. Entgegen der Auffassung der Markenstelle besteht, soweit der Widerspruch noch anhängig ist, zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr, so dass die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle in dem im Tenor genannten Umfang aufzuheben waren und insoweit die Löschung der angegriffenen Marke 30 2008 043 890 anzuordnen war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42, 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (EuGH GRUR 2006, 237, Tz. 18 - PICASSO; GRUR 1998, 387, Tz. 22 - Sabèl/Puma). Ihre Beurteilung bemisst sich insbesondere nach der Identität oder Ähnlichkeit der Waren, 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 (vgl. BGH GRUR 2008, 258 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH MarkenR 2009, 399 - Augsburger Puppenkiste; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 40).

1.

Das Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist von der Widersprechenden als aktuell eingetragener Inhaberin der Widerspruchsmarke wirksam übernommen worden. Eine Zustimmung der Markeninhaberin hierzu war nicht erforderlich (§ 28 Abs. 2 Satz 3 MarkenG).

2.

Die Widersprechende konnte auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede glaubhaft machen, dass die Widerspruchsmarke für die Ware „Arzneimittel, nämlich Hormonpräparate zur ausschließlichen Anwendung bei der

Frau“ rechtserhaltend benutzt wurde (§§ 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 294 ZPO).

Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke undifferenziert bestritten. Die Benutzung war daher für beide Benutzungszeiträume des § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 MarkenG glaubhaft zu machen. Nachdem die Eintragung der angegriffenen Marke am 26. September 2008 veröffentlicht worden ist, ist gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG zum einen der Zeitraum 26. September 2003 – 26. September 2008 und gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG der Zeitraum 18. April 2008 – 18. April 2013 maßgebend.

In Bezug auf den Umfang der Benutzung lässt die eidesstattliche Versicherung des Herrn G... vom 10. Mai 2011 i.V.m den weiteren eingereichten Unterlagen keinen Zweifel an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke. Dort sind für die Jahre 2004 – 2008 Umsatzzahlen in Größenordnungen zwischen ... und ... Mio.€ genannt. Ferner hat die Widersprechende Rechnungs kopien vorgelegt, die an Abnehmer im ganzen Bundesgebiet gerichtet waren und sich auf die Jahre 2004 – 2007 beziehen. Da die Widerspruchsmarke seit dem Jahr 2000 bis zum Jahre 2011 durchgängig in der „Roten Liste“ aufgeführt war und die in der o.g. eidesstattlichen Versicherung aufgeführten Umsatzzahlen sich ersichtlich auf das gesamte Jahr 2008 beziehen, besteht eine für die Glaubhaftmachung gemäß §§ 43 Abs. 1, 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V.m. § 294 ZPO ausreichende, überwiegende Wahrscheinlichkeit für eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke auch für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgeblichen Zeitraum vom 18. April 2008 – 18. April 2013.

Der Unterzeichner der o.g. eidesstattlichen Versicherung verfügt auch über eine hinreichende Kompetenz in Bezug auf die vorgenannten Tatsachen. Der Vertrieb des Präparats „Gynodian“ durch unterschiedliche Firmen, nämlich die Firmen Sch... und B2... AG bzw. B3... GmbH, wie insbesondere in Ziff. 2 der eidesstattlichen Versicherung dargetan, ist hinreichend nachvollziehbar und ent-

spricht auch den diversen Umschreibungen in Bezug auf die Widerspruchsmarke, wie sie sich aus dem Register ergeben. Im Übrigen ist es legitim, dass derjenige, der eine eidesstattliche Versicherung mit Umsatz- oder Absatzzahlen abgibt, sich zuvor aus den entsprechenden Geschäftsunterlagen informiert. Dies spricht auch dann nicht gegen die Relevanz und den „Beweiswert“ einer solchen eidesstattlichen Versicherung, wenn die entsprechende Person erst relativ kurz mit dem Absatz in Bezug auf die betreffende Marke befasst ist.

Auch die Form der rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke ist glaubhaft gemacht worden. Die mit Schriftsatz vom 24. Januar 2013 von der Widersprechenden vorgelegten Verpackungsmuster und Abbildungen von Verpackungen lassen mit ausreichender Sicherheit den Schluss zu, dass diese Verpackungen in den vorgenannten Zeiträumen verwendet und insbesondere in Verkehr gebracht worden sind.

Soweit dabei neben der Widerspruchsmarke „Gynodian“ die Zusätze „®“ und „Depot“ eingefügt wurden, ändert dies nichts an einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke, da der kennzeichnende Charakter der Widerspruchsmarke hierdurch nicht verändert wurde (§ 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG). Der Zusatz „®“ steht für „eingetragene Marke“. Bei dem Zusatz „Depot“ handelt es sich um einen Hinweis auf ein Arzneimittel, welches – einmalig verabreicht – über eine verlängerte Freisetzungs- und Wirkungsperiode aktiv ist und damit um eine glatt beschreibende und somit „abspaltbare“ Sachangabe ähnlich entsprechender Arzneimittelzusätze wie „extra, forte, retard usw.“ (siehe dazu auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 9 Rdn 433 ff). Unschädlich ist gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG auch, dass die geänderte Markenform „Gynodian Depot“ ihrerseits als Marke eingetragen ist. Diese Bestimmung steht in Einklang mit der europäischen Markenrechtsrichtlinie (vgl. EuGH GRUR 2012, 1257 – Rintisch [PROTI]).

Aus den eingereichten Unterlagen folgt schließlich auch, dass es sich bei dem Präparat „Gynodian“ um ein Estrogen-Androgen-Kombinationspräparat zur Hor-

monersatztherapie handelt, so dass auch die Benutzung der Widerspruchsmarke in Bezug auf die für diese registrierte Ware glaubhaft gemacht ist.

3.

Die Vergleichsmarken können sich, soweit es um die „pharmazeutischen Erzeugnisse“ der angegriffenen Marke geht, auf identischen Waren begegnen. Soweit es um die weiteren, noch streitgegenständlichen Waren der angegriffenen Marke, nämlich „Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke“ geht, ist von einer zumindest mittleren Ähnlichkeit in Bezug auf die „Arzneimittel, nämlich Hormonpräparate zur ausschließlichen Anwendung bei der Frau“ der Widerspruchsmarke auszugehen, da die vorgenannten Waren der angegriffenen Marke ergänzend zu den Hormonpräparaten der Widerspruchsmarke angeboten werden können, wobei diese Waren oft auch von gleichen Herstellern produziert und auf gleichen Vertriebswegen in Verkehr gebracht werden können.

4.

Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwar enthält die Widerspruchsmarke in ihrem Anfangsbestandteil „Gyno“ eine gewisse begriffliche Anlehnung an den beanspruchten Indikationsbereich. Dieser Anfangsbestandteil ist aber - ausgehend vom dem aus der griechischen Sprache stammenden Wort *gyne* (= Frau) - bereits etwas verfremdet. Die Verbindung mit dem weiteren Bestandteil „-dian“ zu dem Markenwort „Gynodian“ führt insgesamt zu einer hinreichend phantasievollen Gesamtbezeichnung, welche in ihrer Kennzeichnungskraft in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke nicht als geschwächt angesehen werden kann.

5.

Soweit sich die Vergleichsmarken bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf ähnlichen – und erst recht auf identischen – Waren begegnen können, hält die angegriffene Marke den gebotenen Abstand zur

Widerspruchsmarke nicht ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine für das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr relevante Markenähnlichkeit in klanglicher, schriftbildlicher oder begrifflicher Hinsicht bestehen kann, wobei es für die Annahme einer Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausreicht, wenn zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken nur in einer dieser Kategorien ausreichende Übereinstimmungen festzustellen sind (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Aufl., § 9, Rdn. 224 m.w.N.).

Die angegriffene Marke weist jedenfalls in klanglicher Hinsicht eine relevante Ähnlichkeit gegenüber der Widerspruchsmarke auf. Dabei geht der Senat davon aus, dass die Widerspruchsmarke in relevantem Umfang „verschliffen“ dreisilbig mit betonter Schlussilbe „djan“ wie „Gynodjan“ ausgesprochen wird. Dann stimmen die Vergleichswörter nicht nur in den beiden Anfangssilben „Gyno“ und in den Schlusslauten „an“ überein, sondern können in relevantem Umfang auch noch sehr weitgehende Übereinstimmungen in der Silbenzahl, im Sprechrhythmus und in der Betonung aufweisen. Der einzige dann noch vorhandene nennenswerte Unterschied im konsonantischen Anlaut der Schlussilbe stellt dann keinen ausreichenden Abstand mehr her. Auch wenn die angesprochenen Verkehrskreise zum einen aus Fachkreisen (Ärzten und Apothekern) bestehen, die mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit vorgehen, und auch die Endverbraucher Waren im Bereich der Krankheitsprävention und Gesundheitspflege mit erhöhter Aufmerksamkeit begegnen, sind die vorgenannten Übereinstimmungen der Vergleichsmarken gleichwohl derart erheblich, dass eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG hinsichtlich der noch streitgegenständlichen Waren zu bejahen ist.

Nach alledem waren die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle in dem im Tenor genannten Umfang aufzuheben, und es war insoweit die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

6.

Für eine Auferlegung von Kosten nach § 71 Abs. 1 Satz 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu