



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 602/12

(Aktenzeichen)

An VerkündungsStatt
zugestellt am
9. Dezember 2013

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 30 2009 075 745

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. Oktober 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Knoll, der Richterin Grote-Bittner und des Richters Metternich

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 22. Dezember 2009 angemeldete Marke

Cystipret

ist am 2. Juni 2010 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister unter der Nummer 30 2009 075 745 für die Waren der

Klasse 5 Arzneimittel

eingetragen worden.

Dagegen hat die Inhaberin der prioritätsälteren Marke 2 064 761

Cystinol

Widerspruch erhoben, wobei die Widerspruchsmarke am 13. Mai 1994 für Waren der Klasse 5 eingetragen worden ist und deren Warenverzeichnis nach Teillöschung wie folgt lautet:

Pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Krankheiten des urologischen Bereichs.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts, besetzt mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes, hat den Widerspruch mit Beschluss vom 24. September 2012 zurückgewiesen.

Die Markenstelle ist der Auffassung, dass zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr besteht. Die Widerspruchsmarke verfüge über eine normale Kennzeichnungskraft. Zwar weise der Wortbestandteil „Cysti“ einen gewissen beschreibenden Anklang in Bezug auf den Fachterminus „Zystitis“ (lat. Entzündung der Harnblase) auf. Allerdings könne aus der Kennzeichnungsschwäche eines Wortbestandteils nicht auf eine Kennzeichnungsschwäche der jeweiligen Gesamtbezeichnung geschlossen werden. Dem Widerspruchszeichen „Cystinol“ könne in seiner Gesamtheit kein beschreibender Begriffsinhalt entnommen werden, so dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht geschwächt sei. Auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung habe die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für „pharmazeutische Produkte zur Behandlung des urologischen Bereichs“ durch zahlreiche Unterlagen für die Jahre 2005 bis 2011 hinreichend glaubhaft gemacht. Da „pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Krankheiten des urologischen Bereichs“ im Bereich des Oberbegriffs „Arzneimittel“ Spezialpräparate seien, bestehe zwischen den Vergleichsmarken Warenidentität. Allerdings halte die angegriffene Marke auch bei identischen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke den gebotenen Markenabstand ein. Zwar würden die Vergleichsmarken in dem Wortanfang „Cysti-“ übereinstimmen. Jedoch achte der Verkehr aufgrund des beschreibenden Bezugs der Silbe „Cysti“ zum Wort „Zystitis“ mehr

auf die Unterschiede am Wortende. Die Endsilben „nol“ und „pret“ der Widerspruchsmarken seien völlig unterschiedlich. Weiterhin würden die Vergleichsmarken klanglich eine unterschiedliche Vokalfolge aufweisen (ü-i-e gegen ü-i-o). Insgesamt sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr daher zu verneinen. Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt, dass die Vergleichsmarken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden könnten.

Die Widersprechende hält mit der von ihr erhobenen Beschwerde an ihrer Auffassung fest, dass zwischen den Vergleichsmarken Verwechslungsgefahr besteht. Das Markenwort „Cystinol“ stelle ein nicht gebräuchliches Phantasiewort dar, dem in Bezug auf die Waren der Widerspruchsmarke kein unmittelbar beschreibender Charakter zugeordnet werden könne. Die Widerspruchsmarke weise daher durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Ferner bestehe Warenidentität zwischen den Waren der Vergleichsmarken. Die angegriffene Marke halte weder in schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht den gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein. Beide Marken stimmten in dem Wortbestandteil „Cysti“ in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht überein, wobei der Verkehr Zeichenanfänge wesentlich stärker beachten würde. Zudem präge dieser Wortbestandteil beide Marken. Die Endsilben „nol“ und „pret“ seien klanglich, schriftbildlich und begrifflich nicht völlig unterschiedlich, da die Konsonanten „l“ und „t“ aufgrund ihrer Oberlänge am Wortende und die Konsonanten „r“ und „n“ bei visueller Betrachtung ähnlich seien. Weiterhin seien sich die Vokale „o“ und „e“ aufgrund der kreisförmigen Gestaltung ebenfalls ähnlich. Der Konsonant „p“ in „Cystipret“ würde durch die anderen acht Buchstaben überlagert und könne deshalb keinen, die schriftbildliche Zeichenähnlichkeit ausschließenden Abstand begründen. Aufgrund der vorgenannten Übereinstimmungen würden die Vergleichsmarken dem Verkehr einen sehr ähnlichen Gesamteindruck vermitteln. Der Verkehr würde zudem die Marken „Cystipret“ und „Cystinol“ nicht begrifflich analysieren und deshalb im Wortstamm „Cysti“ keinen Hinweis auf „Zystitis“ sehen. Im Übrigen dürften beschreibende Wortbestandteile grundsätzlich nicht aus einer mehrgliedrigen Bezeichnung abgespalten und bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit unberücksichtigt gelassen werden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. September 2012 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken zu verneinen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei unterdurchschnittlich, da der Wortbestandteil „Cysti“ einen sofort erkennbaren Hinweis auf die therapeutische Indikation „Zystitis“ gebe und dieser Wortbestandteil im Arzneimittelbereich häufig verwendet würde. Dies sei für die maßgeblichen Verkehrskreise ohne weiteres erkennbar, zumal der Verkehr im Arzneimittelbereich daran gewöhnt sei, dass bei der Markenbildung Anfangssilben einer therapeutischen Indikation als Synonym oder als Hinweis auf die Indikation verwendet würden. Zwischen den Vergleichsmarken bestehe ein deutlicher klanglicher Unterschied, da die Widerspruchsmarke wie „Züstinoohl“ gesprochen würde, während die angegriffene Marke als „Zistipreth“ ausgesprochen würde. Schriftbildlich falle das runde „o“ in der Widerspruchsmarke auf sowie das „p“ mit seiner Unterlänge im angegriffenen Zeichen. Der Wortbestandteil „Cysti“ könne die Vergleichsmarken nicht prägen, da er für die beanspruchten Arzneimittel glatt beschreibend sei. Somit komme den Wortenden „nol“ und „pret“ eine erhöhte Aufmerksamkeit zu. Diese beiden Zeichen seien fantasievoll und völlig unterschiedlich, wodurch auch eine begriffliche Verwechslungsgefahr ausscheide.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Markenstelle, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere statthaft (§§ 66 Abs. 1 Satz 1, 64 Abs. 6 Satz 1 MarkenG). Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden besteht zwischen den Vergleichsmarken keine Verwechslungsgefahr i.S.d. §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Markenstelle den Widerspruch zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. hierzu z.B. EuGH GRUR 2010, 933, Tz. 32 - BARBARA BECKER; GRUR 2010, 1098, Tz. 44 - Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; GRUR 2013, 833, Tz. 30 – Culinaria/Villa Culinaria). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende Schutzbereich der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr (vgl. dazu EuGH GRUR 2008, 343, Tz. 48 – Il Ponte FinanziariaSpa/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Tz. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2012, 1040, Tz. 25 - pjur/pure; siehe auch Ströbele/Hacker, Marken-gesetz, 10. Aufl., § 9 Rdn. 40 ff. m.w.N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u.a. etwa die Art der Ware, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

a) Die Widerspruchsmarke weist eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Auch wenn der Anfangsbestandteil „Cysti-“, eine gewisse begriffliche Anlehnung an den Indikationsbereich der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate darstellt, handelt es sich bei dem Markenwort „Cystinol“ in seiner Gesamtheit um einen hinreichend phantasievollen Begriff, der in Bezug auf „pharmazeutische Präparate zur Behandlung von Krankheiten des urologischen Bereichs“ keine relevante Kennzeichnungsschwäche aufweist. Anhaltspunkte für eine erhöhte Kennzeichnungskraft sind nicht ersichtlich.

b) Nach der Registerlage können sich die Vergleichsmarken auf identischen Waren begegnen, da die „pharmazeutischen Präparate zur Behandlung von Krankheiten des urologischen Bereichs“ der Widerspruchsmarke unter den (weiten) Oberbegriff „Arzneimittel“ der angegriffenen Marke fallen.

c) Ausgehend von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentität nach der Registerlage hält die angegriffene Marke den danach gebotenen Abstand zur Widerspruchsmarke ein, so dass dahin gestellt bleiben kann, ob die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Nichtbenutzungseinrede eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft machen konnte. Die angegriffene Marke hebt sich klanglich, schriftbildlich und begrifflich hinreichend deutlich von der Widerspruchsmarke ab, so dass eine Verwechslungsgefahr i.S.d. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nicht gegeben ist.

aa) Dabei ist im Zusammenhang mit allen vorgenannten, beim Markenvergleich einzubeziehenden Kategorien als verwechslungsmindernder Umstand zu berücksichtigen, dass es sich bei den Vergleichswaren um Arzneimittel handelt. In diesem Warenbereich ist einerseits der in Bezug auf Arzneimittelkennzeichnungen regelmäßig sehr sorgfältige Fachverkehr der Ärzte und Apotheker beteiligt. Andererseits bringen auch die angesprochenen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher auf diesem Warenaktor

einen relativ hohen Grad an Aufmerksamkeit auf. Denn auch der allgemeine Verkehr widmet allem, was mit der Gesundheit zu tun hat, mehr Aufmerksamkeit als vielen anderen Produkten des täglichen Lebens (vgl. BGH GRUR 1995, 50, 53 - INDOREKTAL / INDOHEXAL).

bb) In klanglicher Hinsicht stimmen die Vergleichszeichen zwar bei gleicher Silbenzahl, gleichem Sprechrhythmus und gleicher Betonung im Anfangsbestandteil „Cysti-„ überein. Sie heben sich jedoch aufgrund der markanten Unterschiede in der Schlussilbe „pret“ gegenüber „nol“ mit den markant unterschiedlichen Vokallauten, nämlich dem hellen Vokal „e“ gegenüber dem dunklen Vokallaut „o“, hinreichend deutlich voneinander ab, wobei die Konsonantenkombination „pr“ innerhalb der angegriffenen Marke zu einer deutlichen klanglichen Zäsur führt. Auch wenn der Erfahrungssatz berücksichtigt wird, dass die Wortanfänge regelmäßig stärker beachtet werden, führen die markant unterschiedlichen Schlussilben zu einem ausreichend abweichenden klanglichen Gesamteindruck. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Vergleichszeichen als dreisilbige Wörter zwar keine Kurzzeichen mehr sind, gleichwohl noch relativ leicht erfassbar sind.

Ferner kann nicht außer Acht gelassen werden, dass das markenrechtliche Gewicht der Übereinstimmung der Vergleichsbezeichnungen im Anfangsbestandteile „Cysti“ etwas zu relativieren ist. Auf dem von der Widerspruchsmarke beanspruchten Warengbiet der „Urologika“ weist dieser Bestandteil nämlich einen deutlich beschreibenden Anklang in Richtung „Zystitis“ (= medizinischer Fachterminus für Harnwegsentzündung) auf. Dabei handelt es sich zwar nicht um eine sofort und ohne weiteres erkennbare Bedeutung, die eine Verwechslungsgefahr von vorn herein ausschließen könnte. Gleichwohl ist auf dem Warengbiet der Arzneimittel zu berücksichtigen, dass in aller Regel Fachkreise, nämlich Ärzte und Apotheker beteiligt sind (s.o., aa), die solche Zusammenhänge erkennen, und auch die allgemeinen Verkehrskreise eine höhere Aufmerksamkeit aufbringen. Die von bestimmten Krankheiten betroffenen Patienten sind zudem häufig mit den medizinischen Bezeichnungen ihrer Erkrankungen vertraut und erkennen deshalb

auch nicht selten die Bedeutung entsprechender beschreibender Anklänge in den Arzneimittelbezeichnungen, zumal diese Art der Markenbildung im Arzneimittelbereich weit verbreitet ist. Auf dem Warengbiet der Urologika gibt es zudem von Drittherstellern eine ganz Reihe von Präparaten mit dem Anfangsbuchstaben „Cyst“ (z.B. Cystagon, Cysto –cy L, Cysto-Gastreu, Cysto Hevert, Cysto-Myacyne und Cysto-Urgenin).

cc) Auch in schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die Vergleichsmarken hinreichend deutlich voneinander. Die Unterschiede bei den jeweiligen Schlusssilben führen insbesondere mit Blick auf die markant unterschiedlichen Unterlängen zu einer visuell deutlich abweichenden Umrisscharakteristik der angegriffenen Marke gegenüber der Widerspruchsmarke. Auch bei einer Schreibweise in Versalien hebt sich die angegriffene Marke durch die Buchstabenkombination „PR“ in der Wortmitte der angegriffenen Marke gegenüber dem Buchstaben „N“ in der Wortmitte der Widerspruchsmarke und die sich ebenfalls deutlich unterscheidenden Endbuchstaben „ET“ bzw. „OL“ in markanter Weise voneinander ab. Im Übrigen kommen auch bei schriftbildlichen Markenvergleich die o.g. Ausführungen zum erhöhten Aufmerksamkeitsgrad und zum Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise als weitere, verwechslungsmindernde Gesichtspunkte zum Tragen.

dd) Die Markenworte „Cystipret“ bzw. „Cystinol“ sind jeweils als Phantasieworte zu erachten, welche in begrifflicher Hinsicht keine Übereinstimmungen aufweisen, die eine Verwechslungsgefahr begründen könnten. Soweit der übereinstimmende Anfangsbestandteil „Cysti-“, als Hinweis auf die Indikation der mit den Vergleichsmarken gekennzeichneten Arzneimittel verstanden werden kann, rechtfertigt dies nicht die Bejahung einer begrifflichen Verwechslungsgefahr. Denn der Verkehr entnimmt einer solchen Übereinstimmung allenfalls dieselbe beschreibende Aussage und schließt daraus nicht auf eine übereinstimmende betriebliche Herkunft der so gekennzeichneten Präparate (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 10. Auflage, § 9, Rdn. 258 m.w.N.).

e) Nach alledem ist eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht gegeben. Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr oder eine Verwechslungsgefahr i.w.S. sind keine Anzeichen ersichtlich. Die Beschwerde der Widersprechenden bleibt daher erfolglos.

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

Knoll

Grote-Bittner

Metternich

Hu