

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 180/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 395 33 010

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 27. Juli 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Engels

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 1999 aufgehoben, soweit der Widerspruch aus der Marke 2 058 443 zurückgewiesen worden ist.

Aufgrund dieses Widerspruchs wird die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

DOC Pharma

ist am 4. Juni 1996 für "Arzneimittel, Heilmittel" in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. September 1996. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat im Beschwerdeverfahren das Warenverzeichnis auf "verschreibungspflichtige Arznei- und Heilmittel" beschränkt.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der am 1. März 1994 ua für "Arzneimittel" eingetragenen Marke 2 058 443



deren Widerspruchsverfahren am 20. September 1999 abgeschlossen wurde.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in dem angefochtenen Beschluß eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Auch wenn wegen der teilweise möglichen Warenidentität, der Zielgruppe allgemeiner Verbraucherkreise und der anzunehmenden durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ein deutlicher Markenabstand von der jüngeren Marke einzuhalten sei und der Verkehr diese mit ihrem Wortbestandteil benennen werde, bestehe eine Verwechslungsgefahr nicht. Denn die sich gegenüberstehenden Markenworte "DOC Pharma" und "DOC" unterschieden sich schon durch ihre Länge auffallend, wobei die für "Doktor" allgemein bekannte Kurzform "DOC" gleichermaßen kennzeichnungsschwach sei wie die für "Pharmazeutika, pharmazeutische Industrie" übliche Bezeichnung "Pharma". Es bestehe deshalb auch kein Anlaß für die Annahme, daß den Bestandteilen "DOC" und "Pharma" eine unterschiedlich prägende Bedeutung für die Gesamtmarke zukomme, zumal Marken grundsätzlich in ihrer Gesamtheit zu würdigen seien. Der Verkehr neige außerdem bei Arzneimitteln schon aus Sicherheitsgründen nicht dazu, Markenbestandteile wegzulassen oder Markennamen zu verkürzen und erwerbe Arzneimittel mit einer gewissen Sorgfalt, so daß Verwechslungen der sich in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht hinlänglich unterscheidenden Marken ausgeschlossen werden könnten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Der von der Markenstelle angenommene erhöhte Sorgfaltmaßstab beim Warenwerb sei unter Berücksichtigung der vorliegend maßgebenden Waren, welche von Laien außerhalb der Apotheke ausgewählt und erworben werden könnten, unzutreffend. Unrichtig sei auch die Annahme, der Bestandteil "DOC" sei bei der Beurteilung der Prägung dem Bestandteil "Pharma" in der angegriffenen Marke gleichzustellen, da letzterer als Sachgebietsangabe äquivalent zu "Arzneimittel" glatt beschreibend und abzuspalten sei. Demgegenüber handele es sich bei dem auch optisch hervorgehobenen Bestandteil "DOC" um einen schutzfähigen und vorliegend allein prägenden Markenbestandteil, der auch bei einem Verständnis als saloppe Kurzform für "Doktor" nicht diesem Wort gleichgestellt werden könne. Saloppe Kurzformen hätten generell den Charakter des Privaten, Intimen, möglicherweise sogar Unsachlichen und könnten deshalb in einem notwendigerweise so wissenschaftlichen Gebiet wie der Arzneimittelkunde keine beschreibende Rolle übernehmen, zumal im Deutschen unter dem Begriff "Doktor" ein nicht nur bei Ärzten vorkommender akademischer Grad verstanden und "DOC" eher als Abkürzung für "Dokument" auf dem Gebiet der Dateien verwendet werde.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

"DOC" stelle eine umgangssprachliche Kurzform für "Doktor" dar und sei kein betriebskennzeichnender Bestandteil der Marken, der in Alleinstellung kollisionsbegründend sein könne. Während die Widerspruchsmarke nur in ihrer Gesamtheit als Wort-Bildkombination Schutz genieße, treffe dies für die jüngere Marke in der Kombination der Wörter zu. Der Gesamteindruck der angegriffenen Marke werde

neben dem kennzeichnungsschwachen "DOC" durch den weiteren, wenn auch gleichfalls schwachen Wortbestandteil "Pharma" mitgeprägt. Dieser könne deshalb auch nicht abgespalten werden, zumal sich die jüngere Marke als einheitlicher Gesamtbegriff darstelle. Zu berücksichtigen sei auch, daß es bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln überwiegend auf die Auffassung der Ärzte und Apotheker ankomme und im übrigen nicht nur der sich flüchtig mit der Ware befassende Verbraucher maßgebend sei. Abzustellen sei vielmehr auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren, der Gesundheitsprodukte mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit und Sorgfalt erwerbe und aus Sicherheitsgründen nicht dazu neige, Markenbestandteile wegzulassen.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zulässig, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt (§ 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG).

Die Beschwerde hat in der Sache Erfolg, da nach Auffassung des Senats auch unter Berücksichtigung der im Beschwerdeverfahren von der Inhaberin der angegriffenen Marke erklärten Beschränkung des Warenverzeichnisses zwischen den Marken Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG besteht. Der angefochtene Beschluß war deshalb insoweit aufzuheben, als der Widerspruch aus der Marke 2 058 443 zurückgewiesen worden ist. Aufgrund dieses Widerspruchs war die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Insbesondere stellt sich der Wortbe-

standteil "doc" in Bezug auf die vorliegend maßgeblichen Waren selbst dann nicht als beschreibende Abkürzung und kennzeichnungsschwacher Bestandteil dar, wenn - zugunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke - unterstellt wird, daß hierin erhebliche Teile des angesprochenen Verkehrs, insbesondere die vorliegend wegen der in das Warenverzeichnis der jüngeren Marke aufgenommenen Rezeptpflicht im Vordergrund stehenden Fachkreise (vgl BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone; BGH MarkenR 2000, 138, 139 Ketof / ETOP), das englische Wort "doctor" oder eine Abkürzung für "Doktor" erkennen werden. Denn auch insoweit wird nur ein assoziativer Zusammenhang mit den beanspruchten Waren hergestellt, der Originalität und Eigentümlichkeit aufweist. Wie die Widersprechende zutreffend ausgeführt hat, ist eine Gleichstellung von "doc" wegen seines saloppen, privaten Charakters mit dem Wort "Doktor" nicht gerechtfertigt. Ferner erweist sich "doc" als Markenbestandteil auch nach der Registerlage nicht als häufig von anderen Unternehmen verwendeter - und deshalb kennzeichnungsschwacher - Bestandteil im Bereich der Waren der Klasse 5, insbesondere der Arzneimittelkennzeichnungen. Mit Ausnahme weniger Drittmarken sind nur für die Widersprechende weitere Marken mit diesem Bestandteil eingetragen (vgl zur Bedeutung der Registerlage Althammer/Ströbele, MarkenG, 5. Aufl, § 9 Rdn 122; BGH GRUR 1999, 241; 243 - Lions; GRUR 1999, 733, 734 LION DRIVER).

Auch nach der im Beschwerdeverfahren vorgenommenen Beschränkung des Warenverzeichnisses der angegriffenen Marke auf "verschreibungspflichtige Arznei- und Heilmittel" können sich die Marken nach der maßgebenden Registerlage noch auf identischen Waren begegnen, wenn sich auch die aufgenommene Rezeptpflicht insoweit kollisionsmindernd auswirkt, als es für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf die Auffassung der in erster Linie angesprochenen Ärzte und Apotheker ankommt, die aufgrund ihrer Ausbildung und beruflichen Praxis im Umgang mit Arzneimitteln besonders sorgfältig und erfahren sind und daher Markenverwechslungen weniger unterliegen als Endverbraucher (vgl BGH MarkenR 2000, 138, 139 Ketof / ETOP; GRUR 1993, 118, 119 - Corvaton/Corvasal; GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal). Dies gilt auch dann - jedenfalls ein-

geschränkt - wenn wie hier nur einseitig eine Rezeptpflicht im Warenverzeichnis festgeschrieben ist (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 154, 156 - Cefallone). Damit geht einher, daß sich auch die klangliche Verwechslungsgefahr reduziert, wenn gleich mündliche Markenbenennungen auch durch weniger geschulte medizinische Hilfskräfte, Laien oder hinsichtlich der heute weithin üblichen telefonischen Bestellungen nicht ausgeschlossen werden können (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal). Zutreffend hat insoweit die Inhaberin der angegriffenen Marke darauf hingewiesen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND; BGH GRUR 1998, 942, 943 li Spalte - ALKA-SELTZER; EuGH MarkenR 1999, 236, 239 unter 24. - Lloyd / Loints) und der insbesondere allem, was mit der Gesundheit zusammenhängt eine gesteigerte Aufmerksamkeit beizumessen pflegt (vgl BGH GRUR 1995, 50, 53 - Indorektal/Indohexal; vgl speziell zum Arzneimittelbereich auch BGH GRUR 1989, 425, 428 - Herzsymbol).

Dennoch ist bei möglicher Warenidentität auch im Bereich verschreibungspflichtiger Arznei- und Heilmittel jedenfalls in klanglicher Hinsicht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG maßgeblich dadurch begründet, daß in beiden Marken dem klangidentischen Bestandteil "DOC/doc" eine den Gesamteindruck prägende und selbständig kollisionsbegründende Bedeutung zukommt. Der Senat teilt nicht die Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke, daß dieser Bestandteil gleichermaßen kennzeichnungsschwach sei wie das Wort "Pharma" in der jüngeren Marke und die Widerspruchsmarke nur in ihrer Gesamtheit als Wort-Bild-Kombination für die Prüfung der Verwechslungsgefahr herangezogen werden dürfe.

1.) Hierbei geht auch der Senat von dem Grundsatz aus, daß zur Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr auf den Gesamteindruck der Marke in

ihrer registrierten Form abzustellen ist, da sich ihr Schutzbereich nach dem Schutzgegenstand der gewählten Gesamtgestaltung bestimmt (vgl BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1), wobei selbst kennzeichnungsschwache oder schutzunfähige Elemente zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen oder gar entscheidendes Gewicht erlangen können und dann nicht unberücksichtigt bleiben dürfen (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152, 160 mit weiteren Hinweisen). Dieser Grundsatz schließt aber die Erkenntnis ein, daß auch einzelnen Zeichenbestandteilen unter Umständen eine besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft zukommen kann und dann bei einer Übereinstimmung von Zeichen in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung der beiden Gesamtzeichen zu bejahen ist (ständige Rspr des BGH, vgl MarkenR 1999, 161, 162 - LORA DI RECOARO).

a) Allerdings kann der Wortbestandteil "doc" der Widerspruchsmarke nicht schon deshalb als allein kollisionsbegründend angesehen werden, weil die Widerspruchsmarke bei mündlicher Benennung wohl kaum anders bezeichnet werden kann. Zwar trifft auch hier sicherlich der nach ständiger Rechtsprechung herangezogene Erfahrungssatz zu, der Verkehr orientiere sich bei einer Wort-/Bildmarke eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware (vgl BGH GRUR 1966, 499 - Merck; GRUR 1992, 48, 50 - frei öl; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze; GRUR 1999, 52, 53 - EKKO BLEIFREI), so daß jedenfalls bei der Prüfung der klanglichen Verwechslungsgefahr - anders als bei der visuellen Wahrnehmung - das Wortelement den Gesamteindruck der Kombination von Wort und Bild präge (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 57, 59, 60 - Lions - und BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND). Es darf insoweit aber nicht übersehen werden, daß nach ständiger Rechtsprechung der angenommene Erfahrungssatz nur im Regelfall gilt und insbesondere nicht von einer im Einzelfall vorzunehmenden Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile entbindet (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 194). Aus einem Wortbestandteil können deshalb aus Rechtsgründen zB dann keine Verbie-

tungsrechte gegen ähnliche jüngere Marken hergeleitet werden, wenn es sich um eine schutzunfähige Angabe handelt und das Eintragungshindernis nur durch die Hinzufügung eines schwer benennbaren Bildelementes überwunden worden ist (vgl auch BGH MarkenR 2000, 134, 137 - ARD-1 zur Zahl "1"), wie andererseits eine solche, (auf den Wortbestandteil) verkürzte Wiedergabe der Widerspruchsmarke ebensowenig Voraussetzung für die Zuerkennung eines den Gesamteindruck allein prägenden Charakter ist (vgl auch Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 176; BPatG GRUR 1998, 821, 822 - Tumarol / DURADOL Mundipharma) und nicht mit dem Sonderfall der Abspaltung verwechselt werden darf (vgl auch BGH GRUR 1996, 404 - Blendax Pep). Entsprechende Überlegungen gelten auch für die rechtliche Beurteilung bildlicher Gestaltungen (vgl zB zu beschreibenden Gestaltungen BGH GRUR 1989, 425, 427 - Herzsymbol; BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze).

b) Von entscheidender Bedeutung ist deshalb vielmehr, daß es sich bei dem Wort "doc" in Bezug auf die beanspruchten Waren um einen unterscheidungskräftigen, in seinem kennzeichnenden Gehalt den Gesamteindruck der Widerspruchsmarke deutlich dominierenden, auch graphisch herausgehobenen, auffälligen Wortbestandteil handelt, der zudem nicht nur die einfachste, sondern auch eine eindeutige Kennzeichnung der Ware ermöglicht und in dem der Verkehr die eigentliche betriebliche Kennzeichnung sehen wird. Demgegenüber tritt der aus einer sich in Bewegung befindlichen Figur bestehende Bildbestandteil weder großemäßig noch durch seine besondere graphische Gestaltung - wie zB eine besondere Farbgebung oder perspektivische Anordnung - besonders hervor und stellt sich als warenbezogener Indikationshinweis von geringer kennzeichnender Bedeutung dar. Denn die im Bereich der Gelenke mit schwarzen Punkten erfolgte Kennzeichnung der weiß kontrastierten Figur verdeutlicht den - auch in tatsächlicher Hinsicht bestehenden - Verwendungszweck der gekennzeichneten Ware. So dient die Widerspruchsmarke der Kennzeichnung einer antiphlogistisch und anti-rheumatisch wirkende Sportsalbe zur Behandlung ua von Gelenk-, Knochenhaut- und Schleimbeutelentzündungen sowie rheumatischen Muskel- und Gelenker-

krankungen. Der Verkehr hat deshalb vorliegend keine Veranlassung sich zusätzlich an dem Bildelement zu orientieren (vgl auch BGH GRUR 1996, 198, 200 - Springende Raubkatze - mit weiteren Hinweisen) und wird nur in dem Wort "doc" die eigentliche Kennzeichnung sehen.

2.) Auch in der angegriffenen Mehrwortmarke "DOC Pharma" kommt dem (klang)identischen Bestandteil "DOC" eine den Gesamteindruck prägende Bedeutung zu, selbst wenn man berücksichtigt, daß der Verkehr bei Arzneimitteln schon aus Sicherheitsgründen nicht dazu neigt, Markenbestandteile wegzulassen. Wie bereits ausgeführt setzt das Vorliegen eines den Gesamteindruck prägenden Charakters von Markenbestandteilen nämlich nicht voraus, daß die Marke bei der Wiedergabe auf diese verkürzt wird. Auch handelt es sich in Bezug auf die maßgebenden Waren der angegriffenen Marke bei "DOC" nicht um einen kennzeichnungsschwachen Bestandteil, welcher deshalb der nur geringfügig individualisierenden und in Alleinstellung wohl für "Arznei- und Heilmittel" kaum schutzfähigen Bezeichnung "Pharma" gleichgestellt werden kann. Denn "Pharma" ist ein auch ganz überwiegend Endverbrauchern geläufiger beschreibender Hinweis auf "Pharmazie" oder ganz allgemein auf den Pharma-Bereich und wird als Firmenbestandteil zahlreicher Arzneimittel- und Pharmaunternehmen oder als gebräuchliches Wortelement pharmazeutischer Kennzeichnungen verwendet (vgl auch BGH GRUR 1992, 550 - ac-pharma; BPatG GRUR 1998, 821, 823 - Tumarol / DURADOL Mundipharma; Kliems, PAVIS PROMA, BPatG, 25 W (pat) 203/98 Beta-pharm ≠ RENAPHARM und 30 W (pat) 77/99 - realpharma ≠ RENAPHARM).
Stehen sich somit Marken mit einem klangidentischen, den Gesamteindruck prägenden und selbständig kollisionsbegründenden Bestandteil gegenüber und können auch die Waren identisch oder hochgradig ähnlich sein, muß eine Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht bejaht werden. Die Frage einer schriftbildlichen Gefahr von Verwechslungen kann deshalb dahingestellt bleiben (vgl BGH MarkenR 1999, 57, 59 - Lions).

Nach alledem war auf die Beschwerde der Widersprechenden unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

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

Kliems

Knoll

Engels

Pü