

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 207/00

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke IR 654 558

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts nach vorangegangener mündlicher Verhandlung im schriftlichen Verfahren in der Sitzung vom 15. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterinnen Winter und Schwarz-Angele

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland ersucht die IR-Marke 654 558

VASEXTEN

nach Beschränkung des Warenverzeichnisses im Beschwerdeverfahren nunmehr noch für die Waren

cardio-vasculaires préparations et substances pharmaceutiques à usage humain, délivrés uniquement sur ordonnance (les produits susnommés pas pour le traitement des maladies de carence et/ou troubles du métabolisme).

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der rangälteren Marke 2 104 580

VASEX,

die eingetragen ist für die Waren

Präparat zur Behandlung von Magen- und Darmerkrankungen und/oder Mangelerkrankungen und/oder Stoffwechselerkrankungen.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in zwei Beschlüssen - einer davon ist im Erinnerungsverfahren ergangen - eine Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, auch bei Bejahung eines sehr engen Ähnlichkeitsbereichs der jeweiligen Waren (die in Klammern gesetzte Beschränkung des Warenverzeichnisses ist erst im Beschwerdeverfahren erfolgt), sei der Abstand der Marke wegen der Verschreibungspflicht ausreichend. Der Markenbestandteil VAS weise auf "Gefäß" hin, sei eher kennzeichnungsschwach und trete bei der Gewichtung der übereinstimmenden Bestandteile zurück. Die zusätzliche Endsilbe TEN in der jüngeren Marke könne weder überhört noch übersehen werden, womit eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und auf die völlige Übereinstimmung der beiden Marken in dem Bestandteil VASEX hingewiesen. Die Endung TEN könne als Hinweis auf die englische Zahl zehn und somit auf eine zehnte Komponente des Medikaments verstanden werden. Auch liege für den Verkehr der Gedanke an eine Markenserie nahe. Bei einem durchschnittlichen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke sei wegen der großen Indikationsnähe der Erkrankungsbereiche mit Verwechslungen zu rechnen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle aufzuheben und der jüngeren Marke den Schutz zu verweigern.

Die IR-Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, mit der weiteren Einschränkung des Warenverzeichnisses einen genügenden Warenabstand geschaffen zu haben. Aufgrund der Rezeptpflicht würde vorwiegend das Fachpersonal angesprochen, dem die Unterschiede in den beiden Marken auffiele. Wegen des Hinweises auf Gefäß sei die Widerspruchsmarke nur kennzeichnungsschwach, was zu einem geringen Schutzzumfang führe.

Ergänzend wird auf die Schriftsätze der Parteien, die patentamtlichen Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache aber ohne Erfolg, denn zwischen den Marken besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 107, 114, 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Für die Frage der Verwechslungsgefahr ist auf drei Faktoren abzustellen zwischen denen eine Wechselwirkung besteht, nämlich auf die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, auf die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sowie auf die Identität oder Ähnlichkeit der Marken. Im vorliegenden Fall können die Marken zur Kennzeichnung von Spezialarzneimitteln verwendet werden, zwischen denen Berührungspunkte und Überschneidungen zumindest nicht offensichtlich und nahelegend sind. Schon nach der im Verfahren vor der Markenstelle bestehenden Warenverzeichnis war ein Zusammentreffen der jeweiligen Präparate eher fernliegend, denn Medikamente, die Herz und Gefäße betreffen, haben mit Magen-Darm-Mitteln und solchen gegen Stoffwechsel- und Mangelkrankungen keine unmittelbaren Berührungspunkte. Allenfalls bei Mineralstoff-Präparaten (zB Ma-

gnesium) wäre eine Nähe zu cardiovaskulären Präparaten denkbar, wobei jedoch eine deutliche Indikationsnähe nicht ersichtlich ist. Die Widersprechende hat ihre diesbezügliche Behauptung auch nicht durch detaillierten Vortrag untermauert. Daß Medikamenteneinnahmen mitunter zu Magen-Darm-Beschwerden und diese wiederum zur Verabreichung eines Magen-Darm-Mittel führen können, bewirkt keine generelle große Indikationsnähe von Magen-Darm-Mitteln zu allen anderen Arzneimitteln. Der Patient weiß, daß ein Arzneimittel eine derartige Nebenwirkung haben kann und er wird – wenn er diese Beschwerden tatsächlich mit einem weiteren Medikament bekämpft – nicht auf den Gedanken kommen, daß das Magen-Darm-Mittel mit der Behandlung seiner "Ursprungs Krankheit" zu tun hat. Dem Fachverkehr sind diese unterschiedlichen Beschwerdebereiche ohnehin geläufig. Insgesamt ist von einer im mittleren Bereich liegenden Warenähnlichkeit auszugehen, wie sie unter Spezialarzneimitteln ohne besondere gegenteiligen Anhaltspunkte im allgemeinen vorliegt.

Auf Seiten der IR-Marke besteht Rezeptpflicht, so daß bei der Beurteilung der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr die Auffassung der verordnenden Ärzte und des Fachpersonals in der Apotheke im Vordergrund steht (ständige Rechtsprechung, zB MarkenR 1999, 156 - Cefallone). Diese Verkehrskreise sind es gewohnt, unter Anwendung ihrer Fachkenntnis eigenverantwortlich mit der notwendigen Sorgfalt zu handeln (ständige Rechtsprechung, zB BGH MarkenR 2000, 139 Ketof/ETOP).

Die Widerspruchsmarke VASEX ist von Haus aus trotz ihrer beschreibenden Anklänge in der Gesamtheit durchschnittlich kennzeichnungskräftig. VAS ist die für den Fachverkehr (als einen der maßgeblichen Verkehrskreise) ohne weiteres erkennbare Bezeichnung von "Gefäß"; der Bestandteil EX kann neben der bekannten Bedeutung im Sinne von "aus heraus" auch hinweisen auf "extendieren", dh ausdehnen, ausstrecken. In der Gesamtheit ist die Marke für die beanspruchten Waren zwar durchaus zur Kennzeichnung geeignet. Der der Marke zustehende eher unterdurchschnittliche Schutzzumfang ist, entgegen der Ansicht der IR-Mar-

keninhaberin, nicht durch ähnliche Kennzeichnungen in Drittmarken weiter geschwächt worden. Eine solche Schwächung, die ohnehin die Ausnahme darstellt, liegt nur vor, wenn sich der Verkehr im gleichen oder eng benachbarten Warenggebiet an die Existenz derartiger Kennzeichnungen gewöhnt hat (BGH, MarkenR 2001, 307 - CompuNet/ComNet). Voraussetzung hierfür ist, daß Art und Umfang des Umsatzes der mit ähnlichen Marken gekennzeichneten Produkte feststeht. Allein die Anzahl der in der Markenrolle in derselben Warenklasse registrierten Drittzeichen mit einer ähnlichen Markengestaltung reicht für die Darlegung und Bejahung einer Schwächung der Kennzeichnungskraft nicht aus.

Die vorgenannten Gesichtspunkte erfordern einen allenfalls durchschnittlichen Abstand der streitgegenständlichen Marken, der hier von der jüngeren Marke eingehalten ist. VASEX und VASEXTEN stimmen in den ersten beiden Silben vollständig überein, was an und für sich die Gefahr von Verwechslungen begünstigt. Andererseits besitzt die jüngere Marke eine weitere, aus drei Buchstaben bestehende Silbe, die weder übersehen, noch überhört werden kann, zumal sie sich harmonisch an die vorhergehenden Silben anschließt. Entgegen der BGH-Entscheidung salvent/Salventerol (GRUR 1998, 924, dort bestand Warenidentität und es fehlte eine Rezeptpflicht) handelt es sich bei der Endsilbe TEN auch nicht um eine Lautfolge, die in zahlreichen ähnlichen Produktkennzeichnungen verwendet wird und deshalb vom Verkehr wenig Beachtung findet. Eine Nachschau in der Roten Liste erbrachte zwar eine Vielzahl von Präparaten, die mit "en" enden, es fehlten aber solche, die die hier typische Endung "ten" haben. Auch die Widersprechende hat dies sowie ihre Behauptung nicht belegt, die Endung "ten" sei bei Arzneimitteln als Hinweis auf eine "zehnte Komponente" oder Dosierung gebräuchlich (derartiges wäre allenfalls bei Homöopathika denkbar). Dem Gericht gelang eine solche Feststellung mit dem ihm zur Aufklärung zur Verfügung stehenden Mitteln nicht. Entgegen der Ansicht der Widersprechenden ist es auch nicht Sache der Markenstelle oder des Gerichts, die von einem Beteiligten aufgestellte (bloße) Behauptung zu widerlegen; es bleibt vielmehr Sache eines jeden Beteiligten, die ihm günstige Behauptung derart substantiiert vorzutragen, daß ei-

nerseits der Gegner die Möglichkeit hat, sich dazu zu erklären und andererseits das Gericht ausreichend Anhaltspunkte findet, um im Rahmen seiner Amtsermittlung nachzuforschen. Da somit von einer Üblichkeit und Kennzeichnungsschwäche der Endung TEN nicht ausgegangen werden kann, ist diese beim Vergleich der Marken vollständig zu berücksichtigen, womit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist (vgl auch BPatG, PAVIS PROMA, Knoll, Kliems, VASIN # PRAVASIN und EVAS # PREVAS).

Für das Vorliegen einer gedanklichen Verwechslungsgefahr, etwa unter dem Gesichtspunkt einer Markenserie, fehlt es an jeglichen Anhaltspunkten dafür, daß sich der Verkehr an die Widerspruchsmarke oder einen Bestandteil daraus gewöhnt haben sollte und deshalb die jüngere Marke der Widersprechenden zurechnet. Die Widersprechende hat noch nicht einmal die Benutzung ihrer Marke vorgetragen, eine solche ist auch weder aus der Roten Liste noch aus sonstigen Quellen (zB Recherche im Internet) ersichtlich.

Da auch diese Art der Verwechslungsgefahr nicht vorliegt, war die Beschwerde ohne Erfolg.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlaßt (§ 71 Abs 1 Satz 2 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Schwarz-Angele

Hu