

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 220/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
19. Februar 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 42 754

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

ratioMobil Schmerzgel

ist am 17. Oktober 1997 für die Waren

„Arzneimittel, pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“

in das Markenregister eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 20. November 1997.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit dem 17. Februar 1943 für

„Arzneimittel, pharmazeutische Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, diätetische Nahrungsmittel“

eingetragenen Marke 554 355

Mobilat.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat in zwei Beschlüssen, davon einer im Erinnerungsverfahren ergangen, die Verwechslungsgefahr verneint, denn auch bei Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und möglicher Warenidentität werde der erforderliche Abstand eingehalten. Lediglich dem Bestandteil ratioMobil der angegriffenen Marke komme eine selbständige, kollisionsbegründende Stellung zu, nachdem es sich bei dem Bestandteil Schmerzgel um eine glatt beschreibende Angabe handle, weshalb aber zugleich eine Verwechslungsgefahr weder klanglich noch nach dem Schriftbild gegeben sei.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und diese im wesentlichen damit begründet, der Widerspruchsmarke komme eine starke Kennzeichnungskraft zu, was die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Emnid-Umfrage belege. Nachdem es sich bei dem Bestandteil ratio der angegriffenen Marke um einen Bestandteil der Firmenkennzeichnung der Inhaberin der angegriffenen Marke handle, trete dieser im Verkehr zurück. Daher verbleibe als prägender Bestandteil der angegriffenen Marke allein Mobil, hinsichtlich dessen eine erhebliche klangliche und schriftbildliche Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke bestehe, insbesondere unter Berücksichtigung der Warenidentität.

Die Widersprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurück zu weisen.

Zur Begründung wird im wesentlichen ausgeführt, eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf Mobil komme nicht in Betracht. Es handle sich dabei auch nicht um den allein prägenden Bestandteil der angegriffenen Marke, der hinter den Firmenbestandteil ratio zurücktrete; ansonsten unterschieden sich die Zeichen ausreichend klanglich und schriftbildlich.

II.

Die Beschwerde ist zulässig gemäß § 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG, hat aber im Ergebnis keinen Erfolg. In Übereinstimmung mit der Markenstelle liegt eine Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG nicht vor.

Nach der Registerlage können sich die gegenüberstehenden Marken auf identischen Waren begegnen. Da eine Rezeptpflicht in den Warenverzeichnissen nicht enthalten ist, ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr uneingeschränkt auf die allgemeinen Verkehrskreise abzustellen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass dem Bestandteil Schmerzgel der angegriffenen Marke wegen des glatt beschreibenden Indikationshinweises keine prägende Wirkung zukommt. Vielmehr entfaltet der Bestandteil ratioMobil allein diese Wirkung, weshalb sich die Prüfung der Verwechslungsgefahr hieran orientieren muss.

Zwar kann im Einzelfall eine Herstellerbezeichnung bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr in den Hintergrund treten; dies ist aber insbesondere dann nicht anzunehmen, wenn sie – wie hier – neben eher schwach kennzeichnenden Bestandteilen wie „mobil“, einem in der deutschen Sprache allgemein gebräuchlichen

Wort für beweglich oder munter, verwendet wird (vgl BGH NJW-RR 1996, 807, 808 – Blendax Pep/PEP). Aus diesem Grund ist auch, abgesehen von der prinzipiellen Unzulässigkeit einer zergliedernden Beurteilung einzelner Elemente eines einzelnen Phantasie-Markenwortes (vgl *Althammer/Ströbele*, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdnr 174), nicht davon auszugehen, dass im Verkehr die angegriffene Marke auf Mobil verkürzt wird, da dieser Markenbestandteil zur Kennzeichnung einer so bezeichneten Ware ungeeignet ist.

Dabei wird nicht verkannt, dass gerade auch auf dem Gebiet der arzneimittelrechtlichen Kennzeichnung ein als Unternehmensbezeichnung erkennbarer Bestandteil vielfach eher als vernachlässigbar angesehen wird, wobei es allerdings auch hier stets der Beurteilung des Einzelfalls vorbehalten ist, ob in der Sicht des Verkehrs tatsächlich ein Unternehmenskennzeichen in den Hintergrund tritt. Selbst wenn man zugunsten der Widersprechenden davon ausgeht, der Verkehr erkenne auch den Markenbestandteil ratio gleichsam als Kürzel von ratiopharm, so ist gleichwohl eine Verkürzung der angegriffenen Marke auf deren Bestandteil mobil nicht anzunehmen, weil dieser Bestandteil mindestens äußerst kennzeichnungsschwach ist. Eine Verkürzung auf solche Bestandteile ist jedoch zu vernachlässigen (vgl hierzu zB BGH, GRUR 1998, 815, 817 li Sp – Nitrangin, wo dies bezüglich Nitrangin verneint wird, ebenso (unter Betonung der Kennzeichnungskraft des Markenteils IONOFIL) BGH GRUR 1997, 897 – IONOFIL).

Unabhängig davon kann auch der Ansicht der Widersprechenden, ihre Marke habe einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, so dass der daraus resultierende erweiterte Schutz dazu führe, dass die Verwendung von Mobil den Schutzbereich ihrer Marke verletze, nicht beigetreten werden.

Inwieweit die von ihr vorgelegten Unterlagen die daraus abgeleitete Rechtsfolge einer deutlich gesteigerten Kennzeichnungskraft rechtfertigen, kann dahingestellt bleiben, da selbst eine deutliche Schutzerweiterung nicht dazu führt, dass der Zeichenteil Mobil in der angegriffenen Marke die Rechte der Widersprechenden tan-

giert. Durch die enge Anlehnung der Marke Mobilat an den Begriff mobil, der für äußerlich anwendbare Schmerzlinderungsmittel, für die die Widersprechende eine besondere Bekanntheit ihrer Marke behauptet, nach ihrer eigenen Werbung in hohem Grade beschreibend ist („mobil durch Mobilat“) hat das Widerspruchszeichen von der Wortbildung her nur Schutz auf die vom eigentlichen Wort wegführende Besonderheit. Nur diese vermag ihren Schutz zu begründen, begrenzt ihn aber auch zugleich (BGH aaO ROTH-HÄNDLE KENTUCKY/Cenduggy). Die durch umfangreiche Benutzung möglicherweise gesteigerte Bekanntheit der Marke kann zu einer Ausdehnung des Schutzzumfangs nur insoweit führen, als sich der Grad der Verwechslungsgefahr gegenüber anderen Abwandlungen des Wortes mobil erhöht. Bezüglich der Verwendung des Originalwortes muss das Verbotungsrecht aus Rechtsgründen aber weiterhin versagen. Dies folgt daraus, dass an schutzunfähigen Wörtern nur über die Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs 3 MarkenG Schutz als Marke erlangt werden kann, die aber wesentlich schwieriger zu erreichen ist, als eine aufgrund der Eintragung einer Abwandlung bereits als solche gesicherte und dann nur durch umfangreiche Benutzung und Bewerbung gestärkte Rechtsposition. Lediglich in Sonderfällen hat der Bundesgerichtshof dem Inhaber der angegriffenen Marke die Berufung auf das Freihaltebedürfnis verwehrt, nämlich dann, wenn dieser sich seinerseits mit seiner Marke den freizuhaltenden Begriff markenrechtlich monopolisieren wollte (BGH GRUR 1988, 542 ROYALE; bestätigt durch GRUR 1998, 930 Fläminger). Das ist hier aber nicht der Fall.

Im sonach allein maßgebenden Gesamteindruck unterscheiden sich die beiden Zeichenwörter ratioMobil beziehungsweise Mobilat nach der Silbenzahl, dem Sprechrhythmus, der Vokalfolge und den regelmäßig besonders beachteten Wortanfängen (vgl BGH GRUR 1993, 118 – Corvaton/Corvasal) ausreichend, so dass eine Verwechslungsgefahr nicht anzunehmen ist.

In schriftbildlicher Hinsicht weist die angegriffene Marke wegen der unterschiedlichen Länge und des vollkommen anderen Wortanfangs einen ausreichend unterschiedlichen Zeichenumriss auf.

Der Anregung der Widersprechenden, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, kann nicht gefolgt werden, weil es sich nicht um eine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung handelt, § 83 Abs 2 Nr 1 MarkenG und auch die Voraussetzungen des § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht vorliegen.

Zu einer Auferlegung von Kosten gemäß § 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu