

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 23/00

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend die Markenmeldung L 31 835/5 Wz

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 19. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Knoll und Brandt

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Oktober 1999 wird zurückgewiesen, soweit der angemeldeten Marke die Eintragung wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 101 752 versagt worden ist.
2. Die Entscheidung über die Beschwerde der Anmelderin bleibt dahingestellt, soweit der angemeldeten Marke im Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. Oktober 1999 die Eintragung wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 152 830 versagt worden ist.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **ARKOPHARMA** soll nach einer in der mündlichen Verhandlung erfolgten Beschränkung des Warenverzeichnisses noch für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich Arzneimittel"

in das Markenregister eingetragen werden. Die Bekanntmachung der Anmeldung erfolgte am 15. März 1989.

Widerspruch erhoben haben die Inhaberin (Widersprechende 1) der älteren, am 19. Januar 1990 für

"Pharmazeutische Präparate"

eingetragenen Marke 1 152 830

siehe Abb. 1 am Ende

und die Inhaberin (Widersprechende 2) der älteren, am 19. November 1996 für

"Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke"

eingetragenen Marke 2 101 752

siehe Abb. 2 am Ende

Die Anmelderin hat im Verfahren vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom 13. November 1997 die Benutzung der Widerspruchsmarke 1 152 830 (APO-PHARMA) bestritten und die Einrede auch nach Vorlage von Unterlagen zur Glaubhaftmachung der Benutzung durch die Widersprechende 1 im Verfahren vor der Markenstelle und im Beschwerdeverfahren weiter aufrechterhalten.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluß vom 5. Oktober 1999 durch eine Beamtin des höheren Dienstes die Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und den Widerspruchsmarken jeweils bejaht und der angemeldeten Marke die Eintragung versagt.

Zwischen den Waren "Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" der Widerspruchsmarke 2 101 752 "FARCO PHARMA" und den Anmeldewaren bestehe im Hinblick auf die engen wirtschaftlichen und medizinischen Berührungspunkte eine enge Ähnlichkeit. Mangels einer im Warenverzeichnis verankerten Rezeptpflicht seien Laien als Verkehrsbeteiligte zu berücksichtigen. Den danach bei anzunehmender normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke an den Markenabstand zu stellenden strengen Anforderungen werde die angemeldete Marke nicht gerecht. Selbst unter Berücksichtigung, daß der gemeinsame, deutlich warenbeschreibende Bestandteil "-PHARMA" die Aufmerksamkeit der beteiligten Verkehrskreise eher auf den Wortanfang lenke, sei eine hinreichend sichere Unterscheidung der Marken jedenfalls in klanglicher Hinsicht nicht gewährleistet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluß der Markenstelle vom 5. Oktober 1999 aufzuheben, die Verwechslungsgefahr zu verneinen und die Widersprüche aus den Marken 1 152 830 und 2 101 752 zurückzuweisen.

Weiterhin beantragt sie, das Vorbringen der Widersprechenden 1 im Schriftsatz vom 12. April 2001 als verspätet zurückzuweisen.

Zum Widerspruch aus der Marke 2 101 752 "FARCO PHARMA":

Zwar könne auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen. Wie der "Innovadiclophlont"-Entscheidung des BGH zu entnehmen sei, gelte dieser allgemeine Erfahrungssatz ausnahmsweise aber dann nicht, wenn ein Bestandteil nicht nur einer beschreibenden Angabe entnommen, sondern - wie hier der gemeinsame Bestandteil "Pharma" - selbst eine in der Branche, in der sich beide Parteien gewerblich betätigten, jedermann geläufige und verständliche Gesamtbezeichnung sei. Der rein beschreibende Begriff "Pharma" sei nicht monopolisierbar und nehme – anders als einer beschreibenden Angabe nur entnommene oder an diese angelehnte Zeichenteile – daher auch nicht indirekt am Schutz der zahlreichen "Pharma"-Marken teil. Der Gesamteindruck der angemeldeten Marke werde deshalb durch den Bestandteil "ARKO", derjenige der Widerspruchsmarke etwa zu gleichen Teilen durch das Wort "FARCO" und den mehrteiligen Bildbestandteil geprägt. Unter Berücksichtigung des aufgrund der vorgenommenen Einschränkung des Warenverzeichnisses der Anmeldung auf "Arzneimittel" weiteren Warenabstandes auch zu den Waren "Diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" der Widerspruchsmarke genügten die Unterschiede in den regelmäßig stärker beachteten Wortanfängen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Zum Widerspruch aus der Marke 1 152 830 "APO-PHARMA":

Der Beschluß der Markenstelle sei schon wegen fehlender Glaubhaftmachung der bestrittenen Benutzung aufzuheben und der Widerspruch deshalb zurückzuweisen.

Die Widersprechende 2 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses der Anmeldung sei die Ähnlichkeit Waren, die hinsichtlich der Herstellungs- und Vertriebsstätten Berührungspunkte aufwiesen, nicht beseitigt worden. Auch wenn man der Auffassung der Beschwerdeführerin folge, daß die Zeichen jeweils durch die Markenwörter "ARKO" und "Farco" geprägt würden, bestehe aufgrund des einzigen Unterschieds in dem Konsonanten "F" in jedem Fall eine klangliche Verwechslungsgefahr. Im übrigen würden auch schutzunfähige Teile einer mehrgliedrigen Marke zur Prägung des Gesamteindrucks beitragen und seien damit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen. Der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke werde nicht durch den Bildbestandteil geprägt.

Die Widersprechende 1 beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei durch die im Verfahren vor der Markenstelle sowie zuletzt mit Schriftsatz vom 12. April 2001 vorgelegten Unterlagen glaubhaft gemacht. Angesichts möglicher Warenidentität seien sich die Marken in klanglicher Hinsicht so ähnlich, daß eine Verwechslungsgefahr bestehe.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

1. Die Beschwerde der Anmelderin hinsichtlich des Widerspruchs aus der Marke 2 101 752 "FARCO PHARMA" ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.

Die Markenstelle hat auf den nach § 5 WZG erhobenen Widerspruch zu Recht der angemeldeten Marke die Eintragung versagt, §§ 152, 158 Abs 5 Satz 1 MarkenG. Es besteht auch nach Auffassung des Senats die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG, der hier nach §§ 152, 158 Abs 2 Satz 2, 42 Abs 2 Nr 1 MarkenG Anwendung findet.

Nach der hier maßgeblichen Registerlage können sich die Kennzeichen auch nach der Beschränkung des Warenverzeichnisses der angemeldeten Marke auf "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse, nämlich Arzneimittel" auf Waren begegnen, die engste Berührungspunkte sowohl hinsichtlich ihrer Herstellungsbetriebe, Indikation, Aufmachung und Darreichungsform aufweisen. Da die Anmeldewaren aufgrund des Warenverzeichnisses nicht auf rezeptpflichtige Arzneimittel beschränkt sind, kann es sich auch um Waren handeln, welche an denselben Vertriebsstätten außerhalb von Apotheken angeboten werden, wobei andererseits jedenfalls medizinischen Zwecken dienende Diätetika auch in Apotheken im Wege der Selbstmedikation erworben werden können. Auch entspricht die Zielrichtung einer solchen diätetischen Ernährung, nämlich durch die Zuführung oder Vermeidung bestimmter Wirk- und Nährstoffe bzw Nahrungsbestandteile Krankheiten zumindest zu lindern oder zu vermeiden bzw den Heilungsverlauf und die Regeneration zu begünstigen, jedenfalls teilweise durchaus der einer Behandlung mit Arzneimitteln (vgl dazu auch die Definition des Arzneimittelbegriffs in § 2 Abs 1 Nr 1 AMG). So lassen sich diätetische Erzeugnisse für medizinische

Zwecke unter Umständen nur schwer insbesondere gegenüber Vitamin- und Mineralstoffpräparaten oder auch Diätetika/Ernährungstherapeutika (vgl Hauptgruppe 34 der Roten Liste 2001) als Arzneimittel abgrenzen. Hinzu kommt ferner, daß auch aus arzneimittelrechtlicher Sicht die Abgrenzung zwischen Arzneimitteln und diätetischen Erzeugnissen zu medizinischen Zwecken fließend ist (vgl hierzu Kloessel/Cyran Komm AMG, zu § 2 Rdn 80 ff; Forstmann GRUR 1997, 102 ff), so daß von einer möglichen hohen Warenähnlichkeit der Vergleichswaren auszugehen ist.

Verwechslungsfördernd wirkt sich zudem aus, daß es sich auch bei den Arzneimitteln der Anmeldung um einfache, im typischen Selbstmedikationsbereich liegende Erzeugnisse handeln kann, die - wie dargelegt - rezeptfrei in der Apotheke oder auch in Drogerien und sogar in Supermärkten erworben werden können, so daß Endverbraucher als Verkehrskreise und mündliche Markenbenennungen uneingeschränkt zu berücksichtigen sind.

Bei seiner Entscheidung geht der Senat trotz des warenbeschreibenden, auch in Wortbildungen zumindest kennzeichnungsschwachen und häufig in Marken auf dem hier relevanten Warengbiet verwendeten Endbestandteils "PHARMA" (Hinweis auf "Pharmazie", "Pharmaunternehmen") von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft und damit einem normalen Schutzzumfang der Widerspruchsmarke aus. Im Hinblick auf die im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse bestehende Übung, Marken in der Weise zu bilden, daß einzelne Bestandteile Indikation, Art der Zusammensetzung, Wirkung und dergleichen zumindest für Fachleute eindeutig erkennen lassen, ist die Widerspruchsmarke durch den vorangehenden Wortbestandteil "FARCO" und die graphische Ausgestaltung hinreichend phantasievoll gebildet, so daß hier jedenfalls keine ursprüngliche Kennzeichnungsschwäche der Gesamtmarke angenommen werden kann.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände sind an den Markenabstand zur Vermeidung der Kollisionsgefahr strenge Anforderungen zu stellen, die nicht

erfüllt sind. Die angemeldete Marke ist der Widerspruchsmarke nach Auffassung des Senats jedenfalls im klanglichen Gesamteindruck so stark angenähert, daß eine hinreichend sichere Unterscheidung nicht gewährleistet und die Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG zu bejahen ist.

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, 185 mit weiteren Nachweisen). 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).

So hat der Verkehr hier zunächst keine Veranlassung, sich bei der Widerspruchsmarke maßgeblich an dem zwischen den Wortbestandteilen "FARCO" und "PHARMA" befindlichen Bildelement zu orientieren, da die Darstellung zweier ineinander verschlungener Herzsymbole als solche nicht sofort und ohne weiteres erkennbar sind und auch hinsichtlich der Größe, Aufmachung sowie Originalität auf dem vorliegenden Warengbiet gegenüber dem Wortbestandteil und zugleich Firmenbestandteil der Widersprechenden in den Hintergrund tritt. Es trifft vorliegend der nach ständiger Rechtsprechung herangezogene Erfahrungssatz zu, wonach sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke eher am Wortbestandteil als einfachster Bezeichnungsform der angebotenen Ware orientiert (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 prägt (vgl hierzu BGH MarkenR 1999, 57, 59, 60 - Lions - und BGH GRUR 1999, 733, 735 - LION DRIVER; BGH MarkenR 2000, 140, 144 ATTACHÉ / TISSERAND).

In klanglicher Hinsicht wird der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gesamteindruck der Marken dadurch entscheidend geprägt, daß die angemeldete Bezeichnung "ARKOPHARAM" mit ihrem gesamten Lautbestand in dem danach der Prüfung der Verwechslungsgefahr insoweit zugrundezulegenden Wortbestandteil der Widerspruchsmarke "FARCO PHARMA" enthalten ist und sich beide Bezeichnungen nur durch einen einzigen Buchstaben, nämlich das "F" am Beginn der älteren Marke unterscheiden. Zwar könnte auf den gemeinsamen und wegen seiner häufigen und beschreibenden Verwendung ohne Zweifel auf dem vorliegenden Warengbiet kennzeichnungsschwachen Endbestandteil "PHARMA" allein eine Verwechslungsgefahr nicht gestützt werden, weil diesem Wortelement als deutlicher Hinweis auf "Pharmazie" oder ganz allgemein auf den Pharma-Bereich bzw - wie auch im vorliegenden Fall - als häufig verwendeter Firmenbestandteil und Bestandteil pharmazeutischer Kennzeichnungen eine selbständig kollisionsbegründende Bedeutung aus Rechtsgründen nicht zukommen kann. Jedoch dürfen auch für sich kennzeichnungsschwache Elemente einer einheitlichen Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck nicht unberücksichtigt bleiben (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152, 160, 185 mit weiteren Nachweisen), zumal wenn - wie hier - die Vergleichsbezeichnungen auch im übrigen hochgradige Ähnlichkeiten aufweisen. Denn auch die vorangehenden Bestandteile "ARKO-" und "FARCO" weichen bei einer regelmäßigen Aussprache des "C" in "FARCO" wie "k" allein in dem zusätzlichen Anfangslaut "F" der Widerspruchsmarke voneinander ab.

Soweit die Anmelderin unter Berufung auf die "Innovadiclophlont"-Entscheidung des BGH (BIPMZ 1996, 223) die Ansicht vertritt, der gemeinsame rein beschreibende Bestandteil "PHARMA" dürfe - anders als beschreibenden Angaben nur entnommene oder an diese angelehnte Zeichenteile - bei der Beurteilung des Gesamteindrucks überhaupt nicht berücksichtigt werden, kann dem nicht gefolgt werden. Gegen ein solches Verständnis der BGH-Entscheidung spricht schon die in unmittelbarem Zusammenhang mit der von der Anmelderin zitierten Stelle getroffene Aussage, daß eine Abspaltung beschreibender Angaben aus mehrgliedrigen Bezeichnungen – von im Arzneimittelbereich möglichen Ausnahmen abgesehen – grundsätzlich entgegenzutreten ist (BGH "Innovadiclophlont" aaO, 224 li Sp). Weiterhin bestand für den BGH aufgrund des konkreten Falles insoweit auch nur die Notwendigkeit und ein Anlaß, über das einer beschreibenden Angabe ("innovativ, Innovation") lediglich angenäherte gemeinsame Wortelement "Innova-" und dessen Bedeutung für den Gesamteindruck zu entscheiden. Daß diese grundsätzliche Bewertung für beschreibende Begriffe selbst nicht gelten soll, kann - entgegen der Ansicht der Anmelderin - dieser Entscheidung daher auch im Umkehrschluß nicht rechtsverbindlich entnommen werden und wird, soweit ersichtlich, auch sonst nicht vertreten (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 152, 160, 185; Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 14 Rdn 213; Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rdn 399 jeweils mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen).

Nach Auffassung des Senats kommt es insoweit ohnehin weniger auf den Grad der Annäherung an die betreffende beschreibende Angabe, als vielmehr darauf an, ob das in Rede stehende Zeichenelement vom Verkehr als Bestandteil der Marke bzw als zur Marke gehörig angesehen wird. Dies wird etwa im Arzneimittelbereich bei glatt beschreibenden Angaben wie zB "extra, forte, retard, fluid" verneint, die vielfach als Mengen-, Wirk-, oder Beschaffenheitshinweise den eigentlichen pharmazeutischen Bezeichnungen hinzugefügt werden und damit Markenkongstellationen bilden, in denen diese Zusätze zwar als geeignet zur Verhinderung von Produktverwechslungen, jedoch für die betriebliche Herkunftsfunktion und Zuordnung als unbeachtlich angesehen worden sind und deshalb gedanklich abge-

spalten werden (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 9 Rdn 196 ff). Um eine solche Angabe handelt es sich bei dem Markenbestandteil "PHARMA" jedoch nicht. Gerade im Hinblick darauf, daß "PHARM(A)" dem Verkehr sowohl in Zusammenschreibung, als auch in getrennter Schreibweise auch als Firmenbestandteil zahlreicher weiterer Arzneimittel- und Pharmaunternehmen geläufig ist (vgl zB: Azupharma, Mundipharma, Jenapharm, ratiopharm, Schwarz Pharma, Woelm Pharma), wird er diesen Bestandteil als zur jeweiligen Gesamtbezeichnung gehörend ansehen und keinen Anlaß haben, diesem für die Betriebskennzeichnung keinerlei Bedeutung beizumessen.

Bei diesem Ergebnis kann die Frage einer Gefahr von schriftbildlichen Verwechslungen dahingestellt bleiben.

Nach alledem war die Beschwerde der Anmelderin insoweit zurückzuweisen.

2. Die Entscheidung über die Beschwerde wegen des Widerspruchs aus der Marke 1 152 830 konnte dahingestellt bleiben, da es nach der Zurückweisung der Beschwerde der Anmelderin hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 101 752 bei der Versagung der Eintragung der angemeldeten Marke bleibt.

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

Kliems

Knoll

Brandt

Pü

Abb. 1



Abb. 2

