

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat)106/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am

1. Juli 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 06 210

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 1. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richter Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. April 1999 und 3. Januar 2001 aufgehoben, soweit darin der Widerspruch aus der Marke IR 387 495 bezüglich der Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen der Gefahr von Verwechslungen mit der IR-Marke 387 495 die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke **FOSAFEX** ist unter der Nummer 397 06 210 am 5. Mai 1997 für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; chemische Erzeugnisse für die medizinische Wissenschaft (zur Anwendung im oder am menschlichen oder tierischen Körper); Desinfektionsmittel; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial" in das Register eingetragen worden. Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 10. Juni 1997.

Widerspruch "gegen alle identischen und /oder ähnlichen Waren/Dienstleistungen" erhoben hat die Inhaberin der für "Préparations et produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires (seulement pour des buts humains)" international registrierten Marke 387 495 **SOTALEX**, die Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland genießt und deren Schutzdauer zuletzt mit Wirkung vom 29. April 1992 für zwanzig Jahre verlängert wurde.

Deren Benutzung ist bereits im Verfahren vor dem Patentamt über ein Antiarrhythmikum hinaus bestritten worden. Eine weitergehende Benutzung ist nicht dargelegt.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Erstbeschluß die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen; im Hinblick auf fehlende Gemeinsamkeiten in den Sprechsilben und im Konsonantengerüst sowie Abweichungen in den Wortanfängen seien klangliche Verwechslungen nicht zu befürchten. Auch im Schriftbild sei der erforderliche Abstand hinreichend gewahrt. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Erinnerung ist erfolglos geblieben.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen hält sie angesichts einer gesteigerten Kennzeichnungskraft ihrer Marke und möglicher

Warenidentität insbesondere klangliche Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck der Marken für gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse des Deutschen Patentamts vom 20. April 1999 und 3. Januar 2001 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen, hilfsweise, diese Beschlüsse insoweit aufzuheben, als der Widerspruch wegen der Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" zurückgewiesen worden ist.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen insbesondere unter Hinweis auf Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke angesichts des darin enthaltenen Hinweises auf den Wirkstoff Sotalol und des in Kennzeichnungen der Klasse 5 häufig enthaltenen Elements "-EX" Verwechslungsgefahr nicht für gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache teilweise Erfolg. Hinsichtlich der Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" kann die Zurückweisung des Widerspruchs durch die angefochtenen Beschlüsse keinen Bestand haben. Es besteht die Gefahr von Verwechslungen im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG. Die angefochtene Beschlüsse waren deshalb insoweit aufzuheben und

insoweit war die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen (§ 43 Abs 2 Satz 1 MarkenG). Im übrigen ist die Beschwerde wegen fehlender Verwechslungsgefahr unbegründet.

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erfolgt durch Gewichtung von in Wechselbeziehung zueinanderstehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, so daß ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr zB BGH GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; GRUR 2000, 506, 508 - ATTACHÉ/TISSERAND jew mwN).

Bei seiner Entscheidung geht der Senat davon aus, daß es sich bei der Widerspruchsmarke um eine gut eingeführte Marke handelt, deren Schutzzumfang damit gesteigert ist, selbst wenn die angesprochenen Verkehrskreise in "SOTAL-" einen Hinweis auf den Wirkstoff "Sotalol" bemerken und in "-EX" möglicherweise eine häufig vorkommende Endung vermuten sollte. Denn die Widerspruchsmarke ist für Sotalol enthaltende pharmazeutische Erzeugnisse überdurchschnittlich gut benutzt. Dies belegen die von der Widersprechenden im Schriftsatz vom 20. Juni 2002 nebst Anlagen angegebenen Tatsachen, die unwidersprochen geblieben sind. Danach haben die mit "SOTALEX" gekennzeichneten Produkte im Markt der Sotalol enthaltenden Präparate einen Marktanteil von 37,5% und die Umsätze, welche die Widersprechende mit derart gekennzeichneten Produkten erzielt hat, betragen in den Jahren 1999 bis 2001 jährlich ca 16 Millionen Euro, 13 Millionen Euro bzw 11 Millionen Euro. Diese Zahlen erscheinen für den Bereich dieser speziellen Arzneimittel erheblich und lassen angesichts ihrer Kontinuität auch für den Zeitpunkt des Anmeldejahres lassen der angegriffenen Marke (1997) darauf schließen, daß schon damals beachtliche Umsätze vorlagen, weil erfahrungsgemäß solche Marktanteile nicht gleichsam "aus dem Stand" zu erzielen sind, sondern erarbeitet werden müssen..

Wenn zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke bei den Waren der Widerspruchsmarke nur von Antiarrhythmika – Hauptgruppe 9 der Roten Liste – ausgegangen wird, können sich die gegenüberstehenden Marken angesichts des weiten Oberbegriffs im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse auf identischen Waren begegnen. Dabei sind die genannten Antiarrhythmika ganz allgemein ohne Beschränkung auf eine Abgabeform zu berücksichtigen (ständige Rechtsprechung, vgl. Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 26 Rdn 106 aE mwNachw). Die Gruppe der Antiarrhythmika umfaßt nämlich schon derzeit mehrere nicht verschreibungspflichtige Mittel. Hinzu kommt, daß auch die Rezeptpflicht auch für Sotalol enthaltende Mittel entfallen kann. Auch in tatsächlicher Hinsicht steht der Fachverkehr nicht so im Vordergrund, daß die unmittelbare Beteiligung von Laien vernachlässigt werden kann, denn Herzrhythmusstörungen können auch als leichteres Krankheitsbild auftreten. Soweit die Endverbraucher zu berücksichtigen sind, ist aber auch bei diesen davon auszugehen, daß grundsätzlich nicht auf einen sich nur flüchtig mit der Ware befassenden, sondern durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, dessen Aufmerksamkeit je nach Art der Ware oder Dienstleistung unterschiedlich hoch sein kann (vgl. BGH aaO- ATTACHÉ/TISSERAND; 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).

Die angegriffene Marke muß unter Berücksichtigung des Schutzzumfangs der Widerspruchsmarke und der Warenlage im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse einen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke einhalten, um Verwechslungen auszuschließen. Dieser Abstand wird nicht gewahrt. Die Markenwörter sind noch so ähnlich; daß im Bereich identischer Waren klangliche Verwechslungsgefahr zu befürchten ist. Die Vergleichsmarken sind beide dreisilbig strukturiert und in der Mehrzahl ihrer Buchstaben ("-O-A-EX") identisch. Dabei ist die Abfolge der Vokale -O-A-E identisch. Unter diesen Umständen führen die abweichenden Kon-

sonanten der Silbenanfänge nicht zu einem zur Verneinung der Verwechslungsgefahr ausreichend verschiedenen Klangbild der Marken, zumal hier die Endsilbe auch nicht unbetont gesprochen wird und für beide Marken durch den klangstarken Buchstaben "X" ein gewisses einheitliches Klanggefüge entsteht..

Der Beschwerde der Widersprechenden ist somit hinsichtlich der Ware "pharmazeutische Erzeugnisse" stattzugeben.

Bei den weiteren Waren der angegriffenen Marke ergibt sich ein ausreichender Abstand zu den Waren der Widerspruchsmarke; die funktionellen Anwendungsbereiche weisen für den angesprochenen Personenkreis keine sehr engen Berührungspunkte auf, so daß der zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderliche Markenabstand gewahrt ist.

Zu einer Auferlegung von Kosten aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlaß, § 71 Absatz 1 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Na