



Bundespatentgericht

30 W (pat) 215/02

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
10. November 2003

...

Beschluss

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 399 29 939

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Unter der Nr 399 29 939 ist seit 18. August 1999 eingetragen das Zeichen

Nitrospray STADA

und zwar für die Waren

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide.

Widerspruch erhoben hat die Inhaberin der seit 1967 eingetragenen, zuletzt 1997 verlängerten Marke 851 952

Nitrolingual-Spray

die für die Waren

Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege, pharmazeutische Drogen, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, sämtliche Waren in Sprayform

eingetragen ist.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat durch Beschluß den Widerspruch und in einem weiteren Beschluß auch die dagegen eingelegte Erinnerung der Widersprechenden zurückgewiesen. Die Marken unterschieden sich in jeder Hinsicht so deutlich, dass trotz teilweiser Warenidentität keine Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt und hierzu mit näheren Ausführungen insbesondere folgendes vorgetragen: Die Marken begegneten sich auf völlig identischen Waren, der Widerspruchsmarke komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu, da sie seit sehr langer Zeit und besonders intensiv benutzt werde. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit müsse der Firmenbestandteil STADA vernachlässigt werden, da er in über 200 im Markenregister registrierten Marken auftrete. Bei dem Bestandteil Nitrospray handele es sich nicht um einen Gattungsbegriff, vielmehr um die Kurzbezeichnung der Widerspruchsmarke, weil bei dieser der Bestandteil lingual wegen seines eindeutig beschreibenden Gehalts gerne weggelassen werde. Im Hinblick auf die Identität der Marken in den Bestandteilen Nitro und spray bestehe Verwechslungsgefahr.

Die Widersprechende beantragt,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie weist darauf hin, dass der Begriff Nitrospray sehr häufig und von verschiedenen Unternehmen benutzt werde, um glycerolnitritat-haltige Arzneimittel zu bezeichnen. Daher komme diesem Markenbestandteil wegen seiner Anlehnung an eine beschreibende Angabe nur geringe Kennzeichnungskraft zu. Dies gelte auch für die Widerspruchsmarke als ganze, so dass ihr selbst bei einer – bestrittenen – langjährigen, umfangreichen Benutzung bestenfalls normaler Schutzzumfang zugebilligt werden könne. Die Marken unterschieden sich im klanglichen Gesamteindruck in jeder Hinsicht ausreichend. Aus den einzelnen Elementen ihrer Marke könne die Widersprechende keine Rechte ableiten.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Es besteht keine Verwechslungsgefahr im Sinn von § 9 Absatz 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung des Rechtsbegriffs der Verwechslungsgefahr sind sämtliche maßgebenden Faktoren zu berücksichtigen, insbesondere die Ähnlichkeit der Marken, die Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren sowie die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, wobei zwischen diesen Faktoren auch eine

Wechselwirkung besteht (st Rspr vgl zB BGH MarkenR, 2002, 332 – DKV/OKV; GRUR 2001, 507; EVIAN/REVIAN).

Bezüglich der einander gegenüberstehenden Waren können sich nach der Registerlage, von der mangels Benutzungseinrede auszugehen ist, auch identische Waren gegenüberstehen.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke mag als durchschnittlich behandelt werden. Wie die Widersprechende allerdings selbst ausgeführt hat (Schriftsatz 9. Dezember 1999 Bl 10 EA) handelt es sich bei "Nitro-" um ein zur Kennzeichnung pharmazeutischer Produkte, insbesondere zur Kennzeichnung Glyceroltrinitrat-haltiger Arzneimittel, geeignetes Element. Dem entspricht, dass beispielsweise im Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 4. Auflage, der Markenteil Nitro- erklärt wird mit "die Nitrogruppe enthaltend, betreffend (zB Nitrozellulose)". Die beiden weiteren Zeichenbestandteile lingual wie auch Spray geben lediglich den Anwendungsbereich und die auch im Warenverzeichnis verankerte Darreichungsform wieder. Insgesamt handelt es sich demnach bei der Widerspruchsmarke um ein Zeichen, dessen ursprüngliche Kennzeichnungskraft deutlich unterdurchschnittlich einzustufen ist. Inwieweit die Kennzeichnungskraft durch Benutzung gesteigert werden konnte, ist zwischen den Beteiligten im Streit und kann deshalb im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren nicht abschließend beurteilt werden. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich insbesondere auch nicht nur pauschal dem Vorbringen der Widersprechenden widersetzt, sondern auch die von ihr angegebenen Umsätze bestritten. Da im Widerspruchsverfahren aber eine Beweiserhebung nicht stattfindet, kann der Vortrag der Widersprechenden nicht abschließend beurteilt werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass bloße Umsatzzahlen wie auch Marktanteile nur indiziell für eine Steigerung der Verkehrsbekanntheit sprechen können. Beispielsweise kann der Marktanteil eines Produktes besonders hoch sein, zB wenn es auf diesem speziellen Gebiet nur wenige Hersteller gibt, die sich für diesen Markt interessieren. Selbst ein Monopol, das, wie der Name sagt, zu einem hundertprozentigen

Marktanteil führen würde, läßt keinen Rückschluß darauf zu, dass der Monopolist dann auch entsprechende Verkehrsbekanntheit mit seiner Marke genießt. Die Bekanntheit der Marke richtet sich vielmehr vor allem danach, wie stark sie als solche bei den Verkehrsteilnehmern bekanntgemacht wird. Hier kann beispielsweise durch besonders intensive Werbung ein Bekanntheitsgrad erreicht werden, wobei aber wiederum die Werbeaufwendungen als solche kaum aussagekräftig sind, weil bekanntlich nicht feststellbar ist, welcher Prozentsatz der Werbeaufwendungen erfolgreich ist, dh, das angesprochene Publikum tatsächlich erreicht und vom ihm registriert wird.

Aber selbst bei unterstellter überdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft ist die Ähnlichkeit der Marken nicht hinreichend stark, um insgesamt die Gefahr von Verwechslungen zu begründen.

Die Marken sind als Ganzes wie auch die Widersprechende einräumt, in jeder Hinsicht unterschiedlich.

Der Meinung der Widersprechenden, der Verkehr vernachlässige bei der angegriffenen Marke den Bestandteil "STADA" ohne weiteres, kann hier nicht beigetreten werden. Ein Vernachlässigen eines einzelnen Markenteils kommt nämlich nur dann in Betracht, wenn dieser im Gesamtzeichen nur eine so nachrangige Rolle spielt, dass das Gesamtzeichen ausschließlich von dem restlichen Zeichen geprägt wird. Speziell in den Fällen, in denen ein Firmenname und ein weiterer Bestandteil das Gesamtzeichen bilden, kann der Firmenname regelmäßig nur dann vernachlässigt werden, wenn er zum einen als solcher bekannt ist oder jedenfalls erkennbar ist, zum anderen aber auch nur dann, wenn dem weiteren Zeichenbestandteil ausreichende Kennzeichnungskraft zukommt, in dem Sinn, dass er das Gesamtzeichen allein zu repräsentieren vermag. Dies ist hier nicht der Fall. Wie oben dargelegt, ist Nitro lediglich die Kurzfassung des Wirkstoffs und Spray die mögliche Abgabeform, so dass insgesamt ein mindestens deutlich beschreibender Hinweis vorliegt. Dem kann die Widersprechende nicht mit Erfolg

entgegenzusetzen, dass Nitrospray auch für ihre Produkte als Kurzbezeichnung verwendet werde. Wie die bereits von der Markenstelle eingeführten Fundstellen aufzeigen, mag es sich zwar dabei teilweise um Hinweise auf die Marke der Widersprechenden handeln, jedoch auch in dem Sinn, daß Nitrospray als beschreibend empfunden wird. Deutlicher noch zeigen die auch in der mündlichen Verhandlung erörterten Belegstellen, in denen es (ohne Erwähnung der Widerspruchsmarke) heißt: "...wegen Herzschmerzen zu **einem** Nitrospray greift". Ist demnach Nitrospray zumindest an eine beschreibende Angabe deutlich angelehnt, so ist es nicht geeignet, das Gesamtzeichen zu prägen. In diesen Fällen kann der Firmenname nicht vernachlässigt werden (st Rspr vgl etwa Ströbele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl., § 9 Rdn 415 f; Kliems, GRUR 2001, 635 jeweils mit Nachweisen). So führt beispielsweise der BGH (GRUR 1997, 897 – IONOFIL) aus, dass die Herstellerkennzeichnung als solche zur genauen Bezeichnung eines Produktes nicht im Herstellernamen, sondern in dem anderen Bestandteil gesehen wird, sofern dieser keine schutzunfähige beschreibende Angabe darstellt.

Soweit die angegriffene Marke Waren betrifft, die mit Nitro-Produkten keinen Zusammenhang aufzeigen (zB Pflaster, Zahnfüllmittel etc), würde zwar der beschreibende Gehalt dieses Markenteils weniger Rolle spielen, sodass dann der Firmenname uU vernachlässigbar wäre. Allerdings handelt es sich dabei um Waren, die von den Waren der Widerspruchsmarke einen zumindest deutlichen Warenabstand einhalten, sodass auch insoweit Verwechslungsgefahr auszuschließen ist.

Im übrigen wäre selbst bei unterstelltem Weglassen des Herstellernamens STADA eine Verwechslungsgefahr zwischen Nitrospray und Nitrolingual-Spray nicht gegeben. Der von der Widersprechenden angeführte Umstand, dass lingual beschreibend sei, führt nicht automatisch zu dessen Unterdrückung im Gesamtzeichen, da auch beschreibende Bestandteile ein Zeichen jedenfalls mitprägen können. Der angeführte Gesichtspunkt "Abspaltung" bezieht sich aber nach der bisherigen Rechtsprechung nur auf Fälle, in denen es sich um besonders häufig vor-

kommende, stets gleichbleibende und eher nichtssagende beschreibende Angaben handelt (vgl Ströbele/Hacker aaO § 9 Rdn 446). Bestandteile wie extra, aktiv oder forte beeinflussen aber die Kennzeichnungskraft eines Zeichens weit weniger als der hier streitige Bestandteil lingual, der nicht nur dem breiten Publikum nicht unbedingt geläufig ist, sondern auch – soweit er verstanden wird – einen nicht unwichtigen Hinweis auf den Anwendungsbereich gibt. Im übrigen spricht gegen eine Abspaltung insbesondere auch die Stellung dieses beschreibenden Teils in der Mitte des Widerspruchszeichens, so daß keine Abspaltung, sondern ein Heraustrennen erforderlich wäre.

Zu einer Auferlegung von Kosten besteht kein Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Der Anregung der Widersprechenden, die Rechtsbeschwerde zuzulassen, kann nicht gefolgt werden, weil die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. Die Beurteilung des Streitfalls wirft insbesondere keine neuen Rechtsfragen auf.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu